ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

20 april 2005 *

In zaak T-211/03,

Faber Chimica Srl, gevestigd te Fabriano (Italië), vertegenwoordigd door P. Tartuferi en M. Andreano, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door M. Capostagno en O. Montalto als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal:Italiaans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, gevestigd te Valencia (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 19 maart 2003 (zaak R 620/2001-4), betreffende een oppositieprocedure tussen Faber Chimica Srl en Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de memorie van antwoord neergelegd ter griffie van het Gerecht op 13 juni 2003,

gezien het verweerschrift neergelegd ter griffie van het Gerecht op 23 september 2003,

na de terechtzitting op 11 januari 2005,

het navolgende

Arrest

Feiten van het geding

1 Op 14 november 1997 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag om inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.

2 Het merk waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, is het beeldmerk Faber, zoals hierna weergegeven:



3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 1, 2 en 3 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en de diensten ten behoeve van de

inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 1: „Chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden; kunstharsen als grondstof, looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden";

— klasse 2: „Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars";

— klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen".

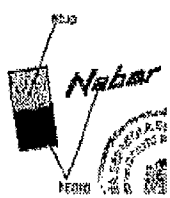
4 Op 11 januari 1999 is deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2/99.

5 Op 12 april 1999 heeft Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (hierna: „opposante"), krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor alle onder de merkaanvraag vallende waren. Tot staving van haar oppositie beriep zij zich op het gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De

oppositie was gebaseerd op het bestaan van de volgende oudere nationale merken, waarvan opposante houdster is:

— het woordmerk NABER, in Spanje ingeschreven onder nr. 801 202 voor waren van klasse 1 („Chemische producten en kleefstoffen voor industriële doeleinden, ontkleuringsmiddelen; kunstharsen en synthetische harsen");

— de drie beeldmerken Naber, die hieronder worden weergegeven, in Spanje ingeschreven onder de nrs. 2 072 120, 2 072 121 en 2 072 122 ter aanduiding van respectievelijk waren van de klassen 1 [„Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke (met uitzondering van die welke voor medische doeleinden bestemd zijn) en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen (natuurlijke en kunstmatige); brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden"], 2 („Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars") en 3 („Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik").



6 Bij beslissing van 23 april 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat er geen visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken bestond en dat er derhalve geen gevaar voor verwarring was.

7 Op 25 juni 2001 heeft opposante krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8 Bij beslissing van 19 maart 2003 (hierna: „bestreden beslissing"), waarvan verzoekster kennis is gegeven bij brief van 3 april 2003, heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de beoordeling van de oppositieafdeling dat er geen overeenstemming bestond tussen het aangevraagde merk en de oudere beeldmerken van opposante bevestigd. Voorts heeft de kamer van beroep in casu het begripsmatige aspect van de vergelijking als irrelevant aangemerkt, maar heeft zij erkend dat er visuele en auditieve overeenstemming bestaat tussen het aangevraagde merk en het oude woordmerk van de opposante alsmede dat de waren die met deze twee merken worden aangeduid, soortgelijk zijn. Bijgevolg heeft de kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd.

Conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen of te herzien, voorzover het bestaan van overeenstemming en derhalve het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere woordmerk van de opposante hierin wordt erkend;

— het BHIM te verwijzen in de kosten, inclusief die van de administratieve procedure bij het BHIM;

— bij wijze van maatregel van instructie een technisch deskundigenonderzoek te gelasten om vast te stellen dat in het Spaans elke fonetische overeenstemming tussen de woorden „naber" en „faber" uitgesloten is.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen

11 Verzoekster voert in wezen één middel aan, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

12 Dienaangaande verwijt verzoekster de kamer van beroep een tegenstrijdige redenering te hebben gevolgd door in de bestreden beslissing de overeenstemming tussen het aangevraagde merk en de oudere merken van de opposante anders te beoordelen naargelang het om een woordmerk dan wel een beeldmerk ging. Aldus heeft de kamer van beroep, door een doorslaggevend belang te hechten aan het visuele aspect van de betrokken tekens (punten 14-25 van de bestreden beslissing), terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen het

aangevraagde merk en de oudere beeldmerken, waarna zij ten onrechte heeft geconcludeerd dat dit gevaar bestond voor dat merk en het oudere woordmerk van de opposante, onder meer op grond dat dit laatste merk „eender welke grafische vorm kan aannemen" (punt 26 van de bestreden beslissing). Door aldus te redeneren is de kamer van beroep ten onrechte uitgegaan van een „potentiële, hypothetische en toekomstige vormverandering" van het betrokken merk.

13 Aangaande de vergelijking tussen de conflicterende tekens, zoals zij thans voorliggen, voert verzoekster aan dat zij geen visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis vertonen, met dien verstande dat het visuele aspect volgens haar voor deze vergelijking dominerend moet worden geacht, zodat bij gebreke van visuele overeenstemming elk gevaar voor verwarring moet worden uitgesloten.

14 Verzoekster betwist eveneens de vergelijking tussen de waren die met de conflicterende tekens worden aangeduid en de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar in de bestreden beslissing. Zij voert bovendien een aantal argumenten aan met betrekking tot het ontbreken van daadwerkelijke mededinging op de markt tussen de betrokken ondernemingen alsmede het gebrek aan bewijzen betreffende de bekendheid van de oudere merken van opposante in Spanje.

15 Het BHIM betoogt dat de bestreden beslissing geen tegenstrijdigheid of onjuiste beoordeling bevat. Meer in het bijzonder heeft de kamer van beroep het aangevraagde merk en de oudere merken correct vergeleken door laatstgenoemde merken onder te verdelen naar gelang van hun aard, daar deze een aanzienlijke invloed heeft op de totaalindruk. Het valt immers niet te weerleggen dat de oudere merken andere morfologische kenmerken vertonen, die een andere beoordeling rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken en die tot andere conclusies leiden.

16 De kamer van beroep heeft voorts terecht geoordeeld dat het oudere woordmerk, dat onafhankelijk van enig specifiek grafisch kenmerk is ingeschreven, in verschillende stijlvormen kon worden gebruikt, zodat de mogelijkheid om het zodanig te stileren dat het in zijn concrete gebruik gelijkenis vertoonde met het aangevraagde merk, niet kon worden uitgesloten.

17 Aangaande de vergelijking tussen de tekens die in casu conflicteren, in het bijzonder wat het visuele aspect ervan betreft, overweegt het BHIM dat de kamer van beroep terecht vier van de vijf letters, die de uitgang „aber" vormen, als gelijk beschouwt en het zwakke effect in aanmerking neemt van de letter „F" in de kop van het aangevraagde merk, waarvan de bijzondere stilering de onmiddellijke verstaanbaarheid verkleint.

18 Wat ten slotte het auditieve aspect betreft, stemt het BHIM in met de beoordeling door de kamer van beroep, die weliswaar het verschil tussen de beginletters „F" en „N" erkent, dat door de oppositieafdeling ten onrechte doorslaggevend is geacht, maar meer belang heeft gehecht aan het feit dat de uitgang „aber" gelijk is. Deze beoordeling is gebaseerd op de invloed van de klinkers, die fonetisch gezien belangrijker zijn dan de medeklinkers, in het bijzonder in de Romaanse talen zoals het Spaans. In het geval van de twee merken leidt de aanwezigheid van de letter „A" en van de uitgang „ber" tot een allesoverheersend klankbeeld dat sterker is dan dat van de beginletter „F" of „N".

19 Het BHIM weerlegt eveneens de argumenten waarmee verzoekster de vergelijking tussen de waren die met de conflicterende merken worden aangeduid, en de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar die in de bestreden beslissing is gemaakt, betwist. Het verwerpt eveneens verzoeksters argumenten met betrekking tot het beweerde ontbreken van daadwerkelijke mededinging op de markt tussen de betrokken ondernemingen en het gebrek aan bewijs voor de bekendheid van de oudere merken van opposante in Spanje.

Beoordeling door het Gerecht

20 Ingevolge artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt.

21 Volgens vaste rechtspraak dient het verwarringsgevaar met betrekking tot de commerciële herkomst van de waren of diensten globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de perceptie die het relevante publiek heeft van de betrokken tekens en waren of diensten en rekening houdend met alle factoren die het geval kenmerken, met name de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de tekens en die van de daarmee aangeduide waren en diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 29-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

22 In casu is het oudere woordmerk van opposante, het enige dat in de onderhavige zaak in het geding is, ingeschreven in Spanje, dat derhalve het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante grondgebied vormt.

23 Voor de bepaling van het in casu relevante publiek zij vastgesteld, zoals ook de kamer van beroep (punt 31 van de bestreden beslissing) heeft gedaan, dat de met het oudere woordmerk van opposante aangeduide waren tot klasse 1 behoren en hoofdzakelijk bestemd zijn voor een industriële clientèle („Chemische producten en kleefstoffen voor industriële doeleinden, ontkleuringsmiddelen; kunstharsen en synthetische harsen").

24 Bijgevolg moet voor de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar rekening worden gehouden met het oogpunt van het relevante publiek, dat hoofdzakelijk uit industriële consumenten in Spanje bestaat. Als professionele kopers kunnen deze bij de keuze van de betrokken waren meer aandacht opbrengen dan het gemiddelde publiek [zie in die zin arresten Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punt 52, en 30 juni 2004, M+M/BHIM — Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Jurispr. blz. II-1817, punt 52].

25 De door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de conflicterende tekens en van de betrokken waren dient met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden onderzocht.

26 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de betrokken tekens betreft, dient in het algemeen te worden opgemerkt dat twee merken overeenstemming vertonen wanneer er uit het oogpunt van het relevante publiek een minstens gedeeltelijke gelijkheid bestaat voor een of meer relevante aspecten. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, zijn de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten relevant (zie in die zin arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25). Uit deze rechtspraak blijkt eveneens dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, moet berusten op de totaalindruk die daardoor wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

27 Anders dan verzoekster stelt, namelijk dat overwegend belang toekomt aan het visuele aspect, valt bovendien volgens de rechtspraak van het Hof niet uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen twee merken verwarringsgevaar kan doen ontstaan [zie in die zin arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 26 supra, punt 28, en arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 42].

28 In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep de conflicterende tekens na een visueel en auditief onderzoek als overeenstemmend heeft beschouwd. Voorts staat vast (zie punt 16 van de bestreden beslissing, dat door verzoekster in het kader van het onderhavige beroep niet aan de orde is gesteld), dat de betrokken tekens in het Spaans geen betekenis hebben en derhalve begripsmatig niet vergelijkbaar zijn.

29 Wat om te beginnen de visuele vergelijking betreft, is de kamer van beroep uitgegaan van het beginsel dat een woordmerk „eender welke grafische vorm kan aannemen" (punt 26 van de bestreden beslissing). Volgens de memories van het BHIM had zij daarbij de mogelijkheid in gedachten dat het woordmerk van opposante in de toekomst op een zodanig gestileerde wijze zal worden gebruikt dat het grafisch gezien overeenstemt met het aangevraagde merk.

30 Door aldus te redeneren heeft de kamer van beroep zich volgens verzoekster ten onrechte gebaseerd op een „potentiële, hypothetische en toekomstige vormverandering" van het betrokken merk. Volgens haar moet de vergelijking daarentegen worden gemaakt met het teken zoals het thans voorligt, zonder te gissen over toekomstige wijzigingen die geen verband houden met de huidige globale beoordeling. Verzoekster stelt verder dat, indien opposante de grafische voorstelling van haar merk in de toekomst zou wijzigen, daaruit een ander, niet beschermd onderscheidend teken zou voortkomen, dat haar cliënten niet meer zouden herkennen en dat dus niet meer de commerciële herkomst van haar waren zou kunnen aanduiden.

31 Het BHIM repliceert dat het door de kamer van beroep toegepaste beoordelingscriterium bekend is en veel wordt toegepast, aangezien de inschrijving van een zuiver woordmerk de houder daarvan een exclusief recht verleent, dat zich niet enkel uitstrekt tot een vooraf bepaalde gestileerde voorstelling van het teken. Daarmee wordt niet afgedaan aan de in casu door de kamer van beroep gedane vaststelling, dat er verwarringsgevaar bestaat. Beeldmerken daarentegen genieten naar hun aard uitsluitend bescherming in de precieze vorm zoals zij zijn

ingeschreven. In casu kunnen de oudere beeldmerken van opposante juist op basis van hun „vaste vorm" worden onderscheiden, zodat elk gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk is uitgesloten.

32 Dienaangaande zij vastgesteld dat de visuele vergelijking in casu moet worden verricht tussen een woordmerk, bestaande uit het woord „naber", en een samengesteld beeldmerk, dat een verbaal element, namelijk het woord „faber", alsook een grafisch element bevat. Dit samengestelde beeldmerk wordt in de merkaanvraag omschreven als volgt:

„Het merk bestaat uit de benaming ‚faber' geschreven in kleine drukletters, waarbij het bovenste horizontale streepje van de letter ‚f' zich uitstrekt over de hele lengte van het woord en aan het einde naar beneden kromt tot boven het verticale streepje van de letter ‚r', zonder dit aan te raken, en waarbij het onderste horizontale streepje van de ‚f' de verticale streep van deze letter eerst doorkruist en vervolgens onder het hele woord doorloopt om aan het einde ervan omhoog te buigen tot aan het horizontale streepje van de letter ‚r', opnieuw zonder dit aan te raken, en waarbij de gehele benaming en de verlengingen gevat zijn in een ellips."

33 Zoals het BHIM terecht vermeldt op zijn website, is een woordmerk een merk dat uitsluitend bestaat uit letters, woorden of verbindingen van woorden, geschreven in drukletters in een normaal lettertype, zonder speciale grafische elementen. Een beeldmerk daarentegen is een speciale weergave van verbale en grafische elementen, of een combinatie daarvan, en grafische elementen, al dan niet in kleur. Een samengesteld beeldmerk bestaat uit twee of meer categorieën van tekens, die bijvoorbeeld letters en een grafisch element combineren, zoals het in casu aangevraagde merk.

34 Gelet op deze voorafgaande beschouwingen kunnen noch de redenering van verzoekster noch die van het BHIM worden gevolgd.

35 Verzoekster miskent enerzijds de kenmerken van het oudere woordmerk door daarin slechts een bijzonder soort beeldmerk te willen zien dat voor altijd een bepaalde vorm heeft. Bovendien begaat verzoekster een tweede fout door niet het woordelement van het aangevraagde samengestelde beeldmerk in aanmerking te nemen.

36 Het BHIM lijkt anderzijds in het woordmerk een grafisch element te zien, dat het per definitie niet bezit. Bovendien geeft het BHIM blijk van een vertekende visie, waar het de aan het oudere woordmerk verleende bescherming rechtvaardigt door erop te wijzen dat dit in de toekomst de bijzondere vorm van het aangevraagde samengestelde merk kan nabootsen.

37 Voor de beoordeling van de overeenstemming tussen een samengesteld beeldmerk en een ouder woordmerk zijn de bijzondere grafische of stilistische vormen die laatstgenoemd merk eventueel zou kunnen aannemen, niet relevant. Hoe dan ook is het niet juist om in plaats van de overeenstemming met het oudere woordmerk, de enige beoordeling die in casu relevant is, de overeenstemming met een beeldelement dat niet onder de door de vroegere inschrijving verleende bescherming valt te beoordelen.

38 In werkelijkheid is het niet omdat een ouder woordmerk in de toekomst een grafische vorm kan aannemen waardoor het identiek wordt aan of overeenstemt met een aangevraagd samengesteld merk, dat de inschrijving van laatstgenoemd merk moet worden geweigerd, maar omdat dit samengestelde merk thans naast het bijzondere beeldelement een verbaal element bevat dat identiek is aan of gelijkt op het verbaal element dat het oudere merk vormt, welk element in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet ondergeschikt aan het andere bestanddeel van het teken kan worden geacht [zie a contrario de redenering van het Gerecht in de punten 50 e.v. van het arrest van 12 december 2002, Vedial/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275].

39 In casu moet dan ook om te beginnen worden onderzocht of de verbale elementen „naber" en „faber" visuele gelijkenis vertonen, en vervolgens, indien een dergelijke gelijkenis wordt vastgesteld, of het bijkomende grafische of figuratieve element dat eigen is aan het aangevraagde merk, voldoende elementen van onderscheid oplevert om in de ogen van het relevante publiek het bestaan van visuele gelijkenis tussen de conflicterende tekens uit te sluiten (zie in die zin arrest HUBERT, punt 38 supra).

40 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking tussen de zuiver verbale elementen „faber" en „naber" betreft, is het juist dat deze twee woorden de vier letters „aber" gemeen hebben. Zoals de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing evenwel opmerkt, is het niet omdat de twee vergeleken merken een gemeenschappelijk element bezitten dat dit element in beide merken noodzakelijkerwijs de meeste aandacht trekt. De beoordeling van de gelijkenis tussen de merken hangt dus vooral af van de vraag of aan de beginletter, die de merken van elkaar onderscheidt, al dan niet meer belang wordt toegekend dan aan de vier eindletters, die de merken gemeen hebben, niet alleen met elkaar, maar ook, volgens de door verzoekster tijdens de administratieve procedure verschafte informatie, met een groot aantal andere merken op de Spaanse markt (zie punt II van de beslissing van de oppositieafdeling en punt 4 van de bestreden beslissing). Op basis van deze gegevens helt de balans niet duidelijk over naar het ene of het andere standpunt. Er dient dus te worden geconcludeerd dat er een zekere visuele overeenstemming bestaat tussen de twee tekens, zonder dat deze bijzonder doorslaggevend lijkt.

41 Wat vervolgens de inaanmerkingneming betreft van het bijkomende beeldelement dat eigen is aan het aangevraagde merk, stemt het Gerecht in met de beoordeling van de oppositieafdeling dat dit element niet bijkomstig is, aangezien „het bestaat uit een fantaisistisch ontwerp dat vindingskracht vereist". De oppositieafdeling heeft in het bijzonder opgemerkt dat „de beginletter ‚F' sterk gestiliseerd is, aangezien zij zich uitstrekt over de bovenkant van het gehele verbale element, waarbij het streepje van de ‚F' het verbale element onderstreept doordat het daaronder doorloopt en aan het einde omhoog buigt tot het streepje van de eindletter ‚R'". Voorts doet de ellips die deze compositie omsluit, het bijzondere beeldelement sterk tot uiting komen.

42 Ook de kamer van beroep heeft in punt 27 van de bestreden beslissing het „belangrijke beeldelement" van het aangevraagde merk erkend.

43 Door deze twee beoordelingen te combineren in het kader van de globale beoordeling van de visuele gelijkenis, komt het Gerecht uiteindelijk tot het oordeel dat het bijkomende grafische of beeldelement dat het aangevraagde merk bezit, een voldoende element van onderscheid kan vormen om in de ogen van het relevante publiek, dat uit professionele kopers bestaat, het bestaan van visuele gelijkenis tussen de conflicterende tekens uit te sluiten.

44 De kamer van beroep heeft in punt 27 van de bestreden beslissing dus ten onrechte geconcludeerd dat de conflicterende tekens ondanks het „belangrijke beeldelement" van het aangevraagde beeldmerk visuele gelijkenis vertonen op grond dat de uitgang „aber" daarin „duidelijk waarneembaar" was.

45 Bovendien moet worden gewezen op de tegenstrijdigheid, die ook door verzoekster is vastgesteld, tussen deze laatste beoordeling en die in punt 21 van de bestreden beslissing, namelijk dat de uitgang „aber" in het betrokken merk „niet bijzonder duidelijk te onderscheiden is".

46 Met betrekking tot de auditieve vergelijking had de oppositieafdeling vastgesteld dat de beginletter door het publiek beter wordt waargenomen wegens haar beginpositie, alsmede dat de klank „F" duidelijk verschilt van de klank „N". Dit enkele verschil was volgens haar voldoende om elke fonetische gelijkenis tussen de conflicterende merken uit te sluiten.

47 In punt 22 van de bestreden beslissing was de kamer van beroep evenwel van oordeel dat dit verschil niet doorslaggevend was. Zij heeft vastgesteld dat een woord

uit fonetisch oogpunt uit lettergrepen bestaat en dat binnen een lettergreep, met name in het Spaans, de stem overeenkomstig het fenomeen van de beklemtoning krachtiger is op de klinkers. In casu klinkt de letter „A" in de beginlettergreep van de woorden „naber" en „faber" bijgevolg duidelijker dan de beginmedeklinker. Aangezien verder de tweede lettergreep „ber" in de twee woorden identiek is, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat er een zekere fonetische gelijkenis tussen de conflicterende tekens bestond.

48 Zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van de onderzoeksmaatregel die verzoekster ter weerlegging van deze stelling heeft gevorderd, is het Gerecht van oordeel dat er tussen de conflicterende tekens ontegenzeglijk een zekere fonetische gelijkenis bestaat. Zelfs indien rekening wordt gehouden met het door het BHIM aangehaalde fenomeen van de beklemtoning, is deze gelijkenis echter ontoereikend om het door de beginletter teweeggebrachte onderscheid ongedaan te maken, aangezien, zoals de oppositieafdeling heeft vastgesteld, de klanken die met de medeklinkers „F" en „N" worden geproduceerd, duidelijk verschillen.

49 De medeklinker „F" is immers stemloos, wat wil zeggen dat de stembanden niet trillen bij het voortbrengen van de klank, terwijl de medeklinker „N" stemhebbend is. Voorts is de medeklinker „F" een fricatief, hetgeen wil zeggen dat bij de uitspraak daarvan een schuringsgeluid wordt voortgebracht, terwijl de medeklinker „N" een neusklank is waarvan de uitspraak met andere woorden een resonerend effect teweegbrengt.

50 Aangezien het relevante publiek een gespecialiseerd publiek is, dat meer aandacht opbrengt dan de gemiddelde consument, zijn dit fonetische onderscheid tussen de twee conflicterende tekens en vooral het opvallende visuele onderscheid ten gevolge van het belangrijke beeldelement dat een van de twee vertoont, voldoende om na een globale beoordeling te concluderen dat de tekens die de betrokken merken vormen, elk in hun geheel beschouwd en rekening houdend met name met hun onderscheidende en overheersende elementen, niet overeenstemmen.

51 Uit het voorafgaande volgt dat niet is voldaan aan een van de voorwaarden waaraan voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet zijn voldaan.

52 Bijgevolg moet het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden aanvaard en moeten de vorderingen van verzoekster worden toegewezen, zonder dat de betrokken waren hoeven te worden vergeleken en zonder dat de andere argumenten van verzoekster hoeven te worden onderzocht.

Kosten

53 Ingevolge artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd.

54 Overeenkomstig artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten beschouwd als invorderbare kosten.

55 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten, daaronder begrepen de door deze in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verstaat:

1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 maart 2003 (zaak R 620/2001-4) wordt vernietigd voorzover de oppositie van de houder van het Spaanse woordmerk NABER hierin wordt toegewezen.**

2) **Verweerder wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 april 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung