ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

7 april 2011 *

In zaak T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, gevestigd te Turijn (Italië), vertegenwoordigd door A. Perani en P. Pozzi, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Kaase, J.-C. Plate en M. Berger, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 19 december 2007 (zaak R 138/2006-4) inzake een oppositieprocedure tussen MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG en Intesa Sanpaolo SpA,

wijst

HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: O. Czúcz, kamerpresident, I. Labucka en K. O'Higgins (rapporteur), rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 18 februari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 30 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 21 september 2010,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 21 maart 2003 heeft verzoekster, Intesa Sanpaolo SpA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het woordteken COMIT.

3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 16, 35, 36, 41 en 42 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; afdrukken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés";

— klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten";

— klasse 36: „Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen";

— klasse 41: „Het verstrekken van opvoeding; opleiding; amusement; sportieve en recreatieve activiteiten";

— klasse 42: „Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; industriële analyse en onderzoek; juridische diensten".

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 80/2003 van 3 november 2003.

5 Op 29 januari 2004 heeft de voorgangster van interveniënte, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk, op grond dat sprake was van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).

6 De oppositie was gebaseerd op het hierna weergegeven Duitse beeldmerk dat is ingeschreven onder nr. 39920459:



7 De waren en diensten die worden aangeduid door het oudere merk waarop de oppositie was gebaseerd, behoren tot de klassen 9, 16, 35, 36, 41 en 42 en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 9: „Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers”;

— klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking (voor zover begrepen in klasse 16); speelkaarten; drukletters; clichés";

— klasse 35: „Reclame; beheer; zakelijke administratie; administratieve diensten";

— klasse 36: „Verzekeringen; financiële zaken; monetaire verrichtingen; diensten betreffende onroerende goederen";

— klasse 41: „Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten";

— klasse 42: „Planning van technische projecten, planning van bouwwerken; bouwadvies; alle dienstverrichtingen met uitsluiting van diensten in de sectoren van gereedschappen en machinewerktuigen".

8 Bij beslissing van 12 januari 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen en heeft de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen voor de waren van klasse 16, op grond dat voor deze waren gevaar voor verwarring bestond op het Duitse grondgebied.

9 Op 20 januari 2006 heeft interveniënte bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld voor zover haar oppositie daarbij was afgewezen voor diensten van de klassen 35, 36, 41 en 42. Verzoekster heeft in haar conclusie van antwoord op dit beroep herziening van die beslissing gevorderd voor zover de oppositie was toegewezen voor de waren van klasse 16.

10 Bij beslissing van 19 december 2007 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep geoordeeld dat het beroep gegrond was. Zij heeft de gemeenschapsmerkaanvraag voor alle aangevraagde diensten afgewezen. Volgens de kamer van beroep waren de te vergelijken diensten identiek. Met betrekking tot de twee betrokken tekens was zij van mening dat de oppositieafdeling hun mate van fonetische overeenstemming had onderschat. Zij preciseerde dat de visuele en vooral de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens zo groot was dat de consument ervan zou uitgaan dat de onder het aangevraagde merk verstrekte diensten dezelfde commerciële oorsprong hadden als de identieke, door het oudere merk beschermde diensten. Volgens de kamer van beroep besteedt het relevante publiek meer aandacht aan het begin van het woord, dat in beide tekens hetzelfde is. Wat verzoeksters vordering om herziening van de beslissing van de oppositieafdeling betreft, dit verzoek is door de kamer van beroep niet-ontvankelijk verklaard op grond dat het een beroep vormde dat losstond van het beroep dat interveniënte in casu had ingesteld. Verordening nr. 40/94 voorziet niet in de mogelijkheid daartoe.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster vordert dat het Gerecht:

— de bestreden beslissing wijzigt;

— de beslissing van de oppositieafdeling bevestigt voor zover inschrijving van het aangevraagde merk daarbij is toegestaan voor de diensten van de klassen 35, 36, 41 en 42;

— de beslissing van de oppositieafdeling herziet voor zover inschrijving van het aangevraagde merk daarbij is geweigerd voor de waren van klasse 16;

— inschrijving van het aangevraagde merk toestaat voor alle waren en diensten van de klassen 16, 35, 36, 41 en 42;

— het BHIM verwijst in de kosten van de onderhavige procedure alsook in de kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure voor de kamer van beroep.

12 Het BHIM vordert dat het Gerecht:

— het beroep verwerpt;

— subsidiair, ingeval het eerste middel wordt toegewezen, de bestreden beslissing wijzigt wat de ontvankelijkheid van het „subsidiaire beroep" betreft;

— verzoekster in beide gevallen verwijst in de kosten of, subsidiair, bepaalt dat het BHIM alleen zijn eigen kosten zal dragen, overeenkomstig artikel 136, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

13 Interveniënte concludeert tot verwerping van het beroep.

14 Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard dat haar conclusies enkel strekten tot vernietiging van de bestreden beslissing en tot verwijzing van het BHIM in de kosten van de procedure voor het Gerecht en van de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM. Het Gerecht heeft daarvan akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

In rechte

15 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het BHIM (PB L 28, blz. 11), zoals gewijzigd. Het tweede middel is ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96

16 In het kader van de procedure voor de kamer van beroep heeft verzoekster — in haar conclusie van antwoord op het beroep — beroep ingesteld strekkende tot herziening door de kamer van beroep van de beslissing van de oppositieafdeling, wat de waren van klasse 16 betreft. Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep in strijd met artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 ten onrechte heeft geweigerd dit „subsidiaire beroep" te onderzoeken.

17 Zij stelt dat de verwerende partij volgens deze bepaling het recht heeft om een „subsidiair beroep" in te stellen voor de kamer van beroep. Verschillende kamers van beroep hebben dit uit voornoemde bepaling voortvloeiende recht erkend. Ter terechtzitting heeft zij gepreciseerd dat zij recht had op een onderzoek door de twee instanties van het BHIM en dat de weigering van de kamer van beroep om haar „subsidiair beroep" te onderzoeken, inbreuk op dit recht maakte.

18 Het BHIM is van mening dat de motivering van de kamer van beroep inzake de toepasselijkheid van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 dubbelzinnig is. Volgens het BHIM wilde de kamer van beroep aangeven dat een „subsidiair beroep", zoals het beroep dat in casu aan de orde is, enkel ontvankelijk is indien het betrekking heeft op een vraag, feitelijk of rechtens, die reeds in het kader van het hoofdberoep aan de orde is gesteld, dan wel dat een dergelijk beroep niet ontvankelijk is wanneer de daarin aangevoerde grieven geen verband houden met het hoofdberoep en de verwerende partij voor de kamer van beroep een afzonderlijk beroep had kunnen instellen dienaangaande.

19 Het BHIM stelt dat deze bepaling ruim moet worden toegepast, zonder de impliciete limieten die de kamer van beroep in casu heeft ingevoerd. Verzoeksters betoog is dus gegrond. Dit impliceert daarom evenwel niet dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd, aangezien de motivering van deze beslissing ook ziet op de waren waarop het „subsidiaire beroep" betrekking heeft.

20 Interveniënte stelt zich in haar memorie van antwoord op het standpunt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 weliswaar in de mogelijkheid voorziet om een „subsidiair beroep" in te stellen, maar dat het feit dat de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep niet heeft onderzocht, geen invloed heeft op de beoordeling van de vraag of in casu gevaar voor verwarring bestaat.

21 Vooraf zij erop gewezen dat het door interveniënte ter terechtzitting aangevoerde argument volgens welk artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 geenszins toestaat dat verzoekster in casu een subsidiaire vordering voor de kamer van beroep indient, niet-ontvankelijk is, aangezien dit argument niet kan worden gerelateerd aan de in de memorie van antwoord ontwikkelde middelen en argumenten (zie in die zin beschikking Hof van 24 september 2009, Alcon/BHIM en *Acri. Tec, C-481/08 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 17).

22 Artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 luidt als volgt:

„Bij processen tussen partijen kan de verweerder in zijn conclusie van antwoord eisen dat de aangevochten uitspraak wordt nietig verklaard of herzien op grond van een niet in het beroep aan de orde gestelde kwestie. Deze eis wordt ongegrond als de eiser zich terugtrekt."

23 Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat de verwerende partij, in het kader van de procedure voor de kamer van beroep, in haar conclusie haar recht kan uitoefenen om op te komen tegen de bestreden beslissing. Zoals verzoekster terecht heeft aangevoerd kan zij dus op basis van haar enkele hoedanigheid van verwerende partij de geldigheid van de beslissing van de oppositieafdeling betwisten. Bovendien beperkt artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 dit recht niet tot de reeds in het beroep aangevoerde middelen. Deze bepaling preciseert immers dat de vorderingen betrekking kunnen hebben op een niet in het beroep aan de orde gestelde kwestie. Bovendien wordt daarin nergens gerefereerd aan het feit dat de verwerende partij zelf een beroep tegen de bestreden beslissing had kunnen instellen. Beide rechtsmiddelen zijn mogelijk, teneinde de beslissing tot toewijzing van de oppositie en tot afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag te betwisten.

24 Gelet op het voorgaande had verzoekster overeenkomstig artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 het recht om op te komen tegen de weigering om het aangevraagde merk in te schrijven voor de waren van klasse 16, en heeft de kamer van beroep deze vordering ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

25 Derhalve dient het eerste middel, dat aan schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 is ontleend, te worden toegewezen.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

26 Verzoekster betwist dat de conflicterende tekens overeenstemmen en volgens haar is met betrekking tot de betrokken diensten dan ook geen sprake van gevaar voor verwarring. Bijgevolg heeft de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling dienaangaande ten onrechte vernietigd. Zij voert het volgende aan:

— het oudere merk bevat aanvullende beeld- en kleurelementen, waardoor het verschilt van het woordteken COMIT;

— de twee tekens verschillen fonetisch doordat het einde van de woorden door de Duitse consument anders wordt uitgesproken, aangezien het om verschillende klinkers gaat („e” en „i”);

— de twee tekens verschillen ook begripsmatig, aangezien het aangevraagde merk COMIT een verzonnen woord is dat in het Italiaans „commercieel" en „Italiaans" betekent, terwijl het oudere merk Comet — dat in het Engels „komeet" betekent — aan het Duitse woord „Komet" doet denken, dat hetzelfde betekent;

— gelet op deze verschillen zijn de twee tekens in hun geheel beschouwd verschillend en bestaat er geen gevaar voor verwarring bij het publiek, noch voor de waren van klasse 16, noch voor de diensten van de klassen 35, 36, 41 en 42, aangezien de gemiddelde consument wordt geacht, normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

27 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

28 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 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 wordt beschermd. Gevaar voor verwarring omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.

29 Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken worden verstaan, de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.

30 Volgens vaste rechtspraak is sprake van gevaar voor verwarring wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het gevaar voor verwarring globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is slechts sprake van gevaar voor verwarring indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

32 Volgens de rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Tevens dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

33 Rekening ermee houdend dat de betrokken diensten voor het grote publiek bestemde diensten zijn en dat het oudere merk is ingeschreven in Duitsland, bestaat het

doelpubliek in casu uit de gemiddelde Duitse consument. Deze wordt geacht, normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

34 Volgens de bestreden beslissing zijn de tot de klassen 35, 36, 41 en 42 behorende diensten in kwestie identiek. Vastgesteld moet worden dat partijen deze conclusie niet betwisten.

Vergelijking van de tekens

35 De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij inzonderheid rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, heeft de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing op goede gronden vastgesteld dat de betrokken tekens overeenstemmen.

37 In dit verband zij eraan herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest Gerecht van 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

38 Geconstateerd moet worden dat de visuele verschillen tussen de twee betrokken tekens klein zijn. Het aangevraagde woordmerk bestaat uit het woord „comit". Het oudere beeldmerk wordt gevormd door het in vette letters geschreven woord „comet", waarvan de rode letters rood en groen zijn onderstreept. Vier van de vijf letters van de tekens zijn identiek. Het enige verschil tussen de twee woorden is de voorlaatste letter, te weten respectievelijk „i" en „e". Anders dan verzoekster beweert, zijn de figuratieve verschillen tussen beide tekens gering en doen deze verschillen niet af aan de overeenstemmende indruk die wordt opgeroepen door de twee nagenoeg identieke woorden waaruit deze tekens bestaan en die hen domineren.

39 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, moet worden geoordeeld dat, zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, de betrokken tekens eveneens overeenstemmen. De eerste lettergreep „com", die eerst zal worden gezien en gehoord, is vooraan beide tekens immers identiek. Bovendien bevatten de tweede lettergrepen, respectievelijk „it" en „et", een korte klinker en eindigen ze allebei met de letter „t".

40 Derhalve moet worden geoordeeld dat de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen.

41 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, heeft de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing geoordeeld dat sprake was van een

verschil doordat een gedeelte van het Duitse publiek het oudere merk zal opvatten als het Engelse woord dat overeenstemt met het Duitse woord „Komet" (dat „komeet" betekent), maar dat dit verschil onvoldoende groot en duidelijk is om de sterke visuele en fonetische overeenstemming tussen beide tekens te neutraliseren.

42 In begripsmatig opzicht vertonen de betrokken merken inderdaad verschillen. Het met het oudere merk gepaard gaande begrip „komeet" leidt namelijk tot een bepaald onderscheid. In het aangevraagde merk zal het woord „comit", zoals het BHIM heeft opgemerkt, door het Duitse publiek als een verzonnen woord worden opgevat, dat dus geen betekenis heeft. Niettemin moet rekening ermee worden gehouden dat het in beide tekens voorkomende prefix „com", dat „commerce" of „commercieel" betekent, een in de zakenwereld zeer gangbare afkorting is, zoals verzoekster ter terechtzitting heeft aangegeven. Gelet op het feit dat de voorste delen van de tekens hetzelfde betekenen, is het begripsmatige verschil dan ook niet dermate groot dat het de visuele en fonetische overeenstemming kan neutraliseren.

43 In die omstandigheden moet worden geconcludeerd dat de betrokken merken, globaal beschouwd, overeenstemmen. Bijgevolg moet worden geconstateerd dat de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens een overeenstemmende globale indruk wekken.

Gevaar voor verwarring

44 De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998,

Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 74].

45 Aangezien in de onderhavige zaak de betrokken diensten identiek zijn en de betrokken tekens overeenstemmen, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring bestond.

46 Gelet op de grote overeenstemming van de betrokken tekens, met name hun visuele en van fonetische gelijkenis, alsook op de vaststelling dat de betrokken diensten identiek zijn, is de kans groot dat het publiek de betrokken merken verwart, aangezien de gemiddelde consument slechts zelden verschillende merken rechtstreeks met elkaar kan vergelijken en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

47 Uit al het voorgaande volgt dat, in de omstandigheden van de onderhavige zaak, de kamer van beroep, in weerwil van een bepaald begripsmatig verschil en van het aandachtsniveau van de gemiddelde Duitse consument, artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door te oordelen dat het gevaar bestaat dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

48 Bijgevolg moet het tweede middel ongegrond worden verklaard.

49 Uit een en ander volgt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voor zover de kamer van beroep daarbij verzoeksters vordering betreffende de waren van klasse 16 heeft afgewezen.

Kosten

50 Krachtens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. In casu is verzoekster gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

51 Volgens artikel 87, lid 4, laatste alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht bepalen dat een interveniënt zijn eigen kosten draagt.

52 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, als invorderbare kosten worden aangemerkt.

53 In die omstandigheden moet worden besloten dat het BHIM zijn eigen kosten zal dragen, alsook de helft van de kosten van verzoekster, de kosten van de procedure voor de kamer van beroep daaronder begrepen. Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 19 december 2007 (zaak R 138/2006-4) wordt vernietigd, voor zover de kamer van beroep daarbij het verzoek van Intesa Sanpaolo SpA betreffende de waren van klasse 16 heeft afgewezen.**

2) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**

3) **Het BHIM draagt zijn eigen kosten alsook de helft van de kosten van Intesa Sanpaolo.**

4) **MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG draagt haar eigen kosten.**

Czúcz Labucka O'Higgins

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 april 2011.

ondertekeningen