ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

27 oktober 2005 *

In zaak T-336/03,

Les Éditions Albert René, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door J. Pagenberg, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

Orange A/S, gevestigd te Kopenhagen (Denemarken), vertegenwoordigd door J. Balling, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 14 juli 2003 (zaak R 0559/2002-4) inzake een oppositieprocedure tussen Les Éditions Albert René en Orange A/S,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters,

griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien het op 1 oktober 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 30 juli 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 2 juni 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 7 november 1997 heeft Orange A/S (hierna: „aanvraagster") 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.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken MOBILIX.

3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren — wat het onderhavige beroep betreft — tot de klassen 9, 16, 35, 37, 38 en 42 in de zin van 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 omschreven als volgt:

— „toestellen, instrumenten en installaties voor telecommunicatie, waaronder telefonie, telefoons en mobilofoons, waaronder antennes en parabolische reflectoren, accu's en batterijen, transformatoren en convectoren, codeer- en decodeerapparaten, gecodeerde kaarten en codeerkaarten, telefoonkaarten, sein- en onderwijstoestellen en -instrumenten, elektronische telefoonboeken,

onderdelen en accessoires (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor de voornoemde goederen" van klasse 9;

— „telefoonkaarten" van klasse 16;

— „telefoonbeantwoorddiensten (voor tijdelijk afwezige abonnees), advies en hulp bij de leiding en organisatie van zaken, hulp en advies in verband met het uitvoeren van zakelijke plichten" van klasse 35;

— „installatiewerkzaamheden en reparaties van telefoons, bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden" van klasse 37;

— „telecommunicatie, waaronder telecommunicatie-inlichtingen, telefoon- en telegraafcommunicatie, communicatie via computerschermen en mobiele telefoons, faxverzending, radio- en televisie-uitzendingen, waaronder via kabeltelevisie en internet, verzending van boodschappen, leasing van apparaten voor het verzenden van boodschappen, leasing van telecommunicatieapparaten, waaronder telefoonapparatuur" van klasse 38;

— „onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van faciliteiten en telecommunicatie-installaties, met name voor telefonie, en computerprogrammering, ontwerp, onderhoud en updating van software, leasing van computers en computerprogramma's" van klasse 42.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is op 4 januari 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 1/99.

5 Les Éditions Albert René (hierna: „verzoekster") heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld. De volgende oudere rechten met betrekking tot de term „obelix" werden aangevoerd:

a) een ouder gemeenschapsmerk, dat op 1 april 1996 onder nr. 16 154 werd ingeschreven voor de volgende waren en diensten, voorzover deze van belang zijn voor de onderhavige procedure:

— „elektrotechnische en elektronische, fotografische, cinematografische, optische en onderwijstoestellen en -instrumenten (uitgezonderd projectieapparaten) voor zover begrepen in klasse 9, elektronische spelapparaten met en zonder beeldscherm, computers, programmamodules en op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's, in het bijzonder videospellen" van klasse 9;

— „papier, karton; papierwaren en kartonwaren, drukwerken (voorzover begrepen in klasse 16), kranten en tijdschriften, boeken; boekbinderswaren, te weten draad, linnen en andere stoffen voor het boekbinden; foto's; schrijfwaren, kleefstoffen (voor papier- en schrijfwaren); materiaal voor kunstenaars, te weten teken-, schilder- en modelleerwaren; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) en kantoormachines (voorzover begrepen in klasse 16); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voorzover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés" van klasse 16;

— „spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (voorzover begrepen in klasse 28); versierselen voor kerstbomen" van klasse 28;

— „marketing en reclame" van klasse 35;

— „filmvoorstellingen, filmproducties, filmverhuur; uitgave van boeken en tijdschriften; opvoeding en ontspanning; het organiseren en het houden van beurzen en exposities; volksvermaak, pretparken, productie van live-voorstellingen van muziek en voordrachten; tentoonstelling van maquettes en voorstellingen van cultuurhistorische en volkenkundige aard" van klasse 41;

— „huisvesting en restauratie; fotografie; vertalingen; beheer en exploitatie van auteursrechten; exploitatie van intellectuele-eigendomsrechten" van klasse 42.

b) een ouder merk dat in alle lidstaten algemeen bekend is voor de waren en diensten van de klassen 9, 16, 28, 35, 41 en 42.

6 Ter ondersteuning van haar oppositie heeft verzoekster het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

7 Bij beslissing van 30 mei 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen en toegestaan dat de procedure van inschrijving van de gemeenschapsmerkaanvraag wordt voortgezet. Na te hebben geoordeeld dat de algemene bekendheid van het oudere merk niet op afdoende wijze was aangetoond, heeft zij geconcludeerd dat de merken, in hun geheel beschouwd, niet overeenstemmen. Er is sprake van een zekere auditieve overeenstemming, maar deze wordt gecompenseerd door het visuele aspect van de merken, en meer in het bijzonder door de zeer verschillende noties die zij uitdragen: mobiele telefoons in het geval van MOBILIX, en obelisken in het geval van OBELIX. Bovendien wordt de oudere inschrijving eerder vereenzelvigd met de beroemde tekenfilm, waardoor uit begripsmatig oogpunt het onderscheid met het aangevraagde merk nog groter wordt.

8 Nadat verzoekster op 1 juli 2002 beroep had ingesteld, heeft de vierde kamer van beroep uitspraak gedaan bij beslissing van 14 juli 2003 (hierna: „bestreden beslissing"). Zij heeft de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd. De kamer van beroep heeft om te beginnen gepreciseerd dat moest worden aangenomen dat de oppositie uitsluitend op het bestaan van verwarringsgevaar was gebaseerd. Vervolgens heeft zij erop gewezen dat de merken in zekere mate overeenstemmen. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, was de kamer van beroep van oordeel dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven „sein- en onderwijstoestellen en -instrumenten" en de in de oudere inschrijving opgegeven „optische en onderwijstoestellen en -instrumenten" van klasse 9 soortgelijk zijn. Zij is tot dezelfde conclusie gekomen met betrekking tot de diensten van klasse 35 die in de gemeenschapsmerkaanvraag worden omschreven als „advies en hulp bij de leiding en organisatie van zaken, hulp en advies in verband met het uitvoeren van zakelijke plichten" en in de oudere inschrijving als „marketing en reclame". De kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er, gelet op de mate van overeenstemming van de betrokken tekens enerzijds en van soortgelijkheid van deze specifieke waren en diensten anderzijds, bij het betrokken publiek gevaar van verwarring bestaat. Bijgevolg heeft zij de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen voor „sein- en onderwijstoestellen en -instrumenten" en voor de diensten omschreven als „advies en hulp bij de leiding en organisatie van zaken, hulp en advies in verband met het uitvoeren van zakelijke plichten", en de aanvraag toegewezen voor de overige waren en diensten.

De conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Ter terechtzitting heeft verzoekster tevens geconcludeerd tot de terugwijzing van de zaak naar de kamer van beroep.

11 Verweerder concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

12 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 2, van

verordening nr. 40/94. Het tweede en het derde middel betreffen schending van artikel 8, lid 5, respectievelijk artikel 74 van verordening nr. 40/94.

1. *De ontvankelijkheid*

De ontvankelijkheid van nieuwe bewijsstukken

De argumenten van partijen

13 Verweerder voert aan dat de vijf documenten die verzoekster als bijlage bij haar verzoekschrift heeft gevoegd ten bewijze van de algemene bekendheid van het teken OBELIX, niet eerder in het kader van de procedure voor het BHIM zijn overgelegd, zodat deze documenten niet in aanmerking mogen worden genomen.

14 Toen het Gerecht ter terechtzitting daarover vragen stelde aan verzoekster, heeft deze laatste geantwoord dat de gelaakte stukken haars inziens ontvankelijk zijn.

Beoordeling door het Gerecht

15 Als bijlage bij haar verzoekschrift heeft verzoekster een aantal documenten gevoegd ten bewijze van de algemene bekendheid van het teken OBELIX. Vaststaat dat deze documenten niet eerder in het kader van de procedure voor het BHIM zijn overgelegd.

16 Er zij aan herinnerd dat een beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en dat in het kader van een vordering tot vernietiging de rechtmatigheid van de bestreden handeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld [arrest Gerecht van 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 29]. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Dergelijke stukken toelaten zou immers in strijd zijn met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Bijgevolg zijn de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken niet-ontvankelijk.

De ontvankelijkheid van het middel inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

17 Verzoekster voert aan dat, aangezien OBELIX een bekend en zelfs gereputeerd merk is, uit artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voortvloeit dat dit merk ook met betrekking tot niet-soortgelijke waren of diensten wordt beschermd tegen gebruik van of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid ervan, met dien verstande dat het volstaat dat verzoeksters merk bekend is voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

18 Volgens verweerder kan verzoekster niet op goede gronden aanvoeren dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, en kan zij evenmin het Gerecht vragen, uitspraak te doen over een vordering strekkende tot toepassing van deze bepaling, aangezien er tijdens de administratieve procedure voor het BHIM geen dergelijk verzoek volgens de regels werd ingediend.

Beoordeling door het Gerecht

19 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk [...] betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk".

20 In casu staat vast dat verzoekster voor de kamer van beroep op geen enkel moment heeft verzocht om eventuele toepassing van deze bepaling en dat de kamer van beroep deze mogelijkheid bijgevolg niet heeft onderzocht. Verzoekster heeft immers voor de kamer van beroep uitdrukkelijk gesteld dat haar beroep berust op de gronden van artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94. Vastgesteld zij meer in het bijzonder, dat verzoekster zich in haar oppositie tegen de merkaanvraag en voor de kamer van beroep alleen op de bekendheid van haar oudere merk heeft beroepen met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening, namelijk tot staving van haar betoog dat er verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestaat.

21 Voorts zij in de eerste plaats opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94, „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden [...] dit onderzoek [door het BHIM] beperkt [blijft] tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering".

22 In de tweede plaats zij eraan herinnerd dat, zoals reeds in punt 16 supra is vermeld, het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de

beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 61; 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67]. De rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep moet door het Gerecht dus worden getoetst met betrekking tot de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht [zie in die zin arresten Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16, en 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 70].

23 Voorts bepaalt het reeds in punt 16 supra aangehaalde artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering uitdrukkelijk: „De memories van de partijen kunnen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep."

24 Bijgevolg kan verzoekster de kamer van beroep niet verwijten, artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden, en niet verlangen dat het Gerecht uitspraak doet over een verzoek strekkende tot eventuele toepassing van deze bepaling.

25 Dit middel moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

De ter terechtzitting geformuleerde nieuwe vordering

De argumenten van partijen

26 Ter terechtzitting heeft verzoekster subsidiair gevorderd dat de zaak wordt teruggewezen naar de kamer van beroep, zodat zij het bewijs kan leveren dat haar merk bekend is in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

27 Volgens verweerder is deze vordering niet-ontvankelijk.

Beoordeling door het Gerecht

28 Luidens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering is de verzoeker verplicht in het inleidend verzoekschrift het voorwerp van het geschil te omschrijven en zijn conclusies voor te dragen. Hoewel artikel 48, lid 2, van dat reglement onder bepaalde voorwaarden toestaat, in de loop van het geding nieuwe middelen voor te dragen, kan die bepaling in geen geval aldus worden uitgelegd, dat de verzoeker op grond daarvan bij het Gerecht nieuwe conclusies mag indienen en aldus het voorwerp van het geschil kan wijzigen (arrest Hof van 25 september 1979, Commissie/Frankrijk, 232/78, Jurispr. blz. 2729, punt 3, en arrest Gerecht van 12 juli 2001, Banatrading/Raad, T-3/99, Jurispr. blz. II-2123, punt 28).

29 Bijgevolg is verzoekster niet gerechtigd, een nieuwe vordering in te stellen voor het Gerecht en aldus het voorwerp van het geschil te wijzigen. Deze vordering moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

2. *Ten gronde*

De schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

30 Verzoekster voert aan dat de merkaanvraagster in de oppositieprocedure niet was opgekomen tegen haar betoog dat haar merk OBELIX een groot onderscheidend vermogen heeft. Bij gebreke van betwisting had de kamer van beroep volgens

verzoekster als uitgangspunt moeten nemen dat het oppositiemerk OBELIX bekend is. Aldus heeft de kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden.

31 Volgens verweerder heeft de oppositieafdeling van het BHIM de overgelegde bewijsstukken grondig onderzocht en geconcludeerd dat deze niet volstonden als bewijs van de bekendheid van het niet-ingeschreven teken en evenmin als bewijs van het grote onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken. Bijgevolg moet het eerste middel van verzoekster als kennelijk ongegrond worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

32 Zoals in punt 22 supra is onderstreept, bepaalt artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het door het BHIM gevoerde onderzoek beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

33 Deze bepaling legt een dubbele beperking op aan het onderzoek door het BHIM. Zij ziet enerzijds op de feitelijke grondslag van de beslissingen van het BHIM, te weten de feiten en bewijzen waarop deze beslissingen kunnen worden gebaseerd [zie in die zin arrest Gerecht van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Jurispr. blz. II-2749, punt 45], en anderzijds op de rechtsgrondslag van deze beslissingen, te weten de bepalingen die de aangezochte instantie moet toepassen. Wanneer de kamer van beroep uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, kan zij haar beslissing dus alleen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die deze partij in dit verband heeft aangedragen [arresten Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 32, en 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 28].

34 Dienaangaande blijkt weliswaar uit artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat het BHIM in het kader van een oppositieprocedure de feiten niet ambtshalve mag onderzoeken, doch dit betekent niet dat het verplicht is, punten die een partij aanvoert en die door de andere partij bij de procedure niet worden betwist, als vaststaand te beschouwen. De verplichting die deze bepaling aan het BHIM oplegt, geldt slechts met betrekking tot de feiten, bewijzen en opmerkingen waarop het BHIM zijn beslissing baseert.

35 In casu heeft verzoekster voor het BHIM een bepaalde juridische beoordeling bepleit, maar zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep was van oordeel dat verzoekster dit niet afdoend met feiten of bewijzen had gestaafd. Volgens hen volstonden deze feiten en bewijzen niet ter staving van de betrokken juridische beoordeling, te weten de bekendheid van het niet-ingeschreven teken en het grote onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken.

36 Bijgevolg moet verzoeksters middel inzake schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94 ongegrond worden verklaard.

Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

37 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt verzoekster dat niet alleen de „sein- en onderwijstoestellen", maar ook de andere voor het aangevraagde merk geclaimde waren van klasse 9 minstens sterk op de door het oppositiemerk aangeduide waren van klasse 9 lijken.

38 Volgens haar bevatten alle overige waren van klasse 9 waarvoor de merkaanvraag is ingediend, zoals de „toestellen, instrumenten en installaties voor telecommunicatie, waaronder telefonie, telefoons en mobilofoons, waaronder antennes en parabolische reflectoren, accu's en batterijen, transformatoren en convectoren, codeer- en decodeerapparaten, gecodeerde kaarten en codeerkaarten, telefoonkaarten, elektronische telefoonboeken, onderdelen en accessoires (voorzover niet begrepen in andere klassen) voor de voornoemde goederen", wezenlijke bestanddelen van verzoeksters waren. Zo bevatten de digitale mobilofoons en telefoons van de aanvraagster verzoeksters programmamodules. Aangezien de lijst van waren van de aanvraagster ook onderdelen en accessoires van haar hoofdgoederen omvat, zijn de programmamodules en de stukken van de aanvraagster zelfs dezelfde waren.

39 Volgens verzoekster geldt dit ook voor de andere waren van de aanvraagster, zoals de „toestellen, instrumenten en installaties voor telecommunicatie, waaronder telefonie, codeer- en decodeerapparaten", aangezien die waren eveneens programmamodules bevatten. Daarbij komt nog dat deze voor het aangevraagde merk geclaimde waren van klasse 9 hoofdzakelijk worden aangedreven door een processor en ook kunnen worden geëxploiteerd met software. Computerprogramma's zijn evenwel opgenomen in verzoeksters lijst van waren. Verzoekster leidt daaruit af dat er geen sprake is van een geringe soortgelijkheid, maar van een gemiddelde soortgelijkheid van de in de merkaanvraag opgegeven waren van klasse 9 en haar waren van deze klasse.

40 Voorts stelt verzoekster dat de door de aanvraagster geclaimde telefoonkaarten van klasse 16 gecodeerde telefoonkaarten zijn. Volgens een arrest van het Duitse Bundespatentgericht (federale octrooirechter) van 7 juli 1997 zijn deze waren en verzoeksters waren die worden omschreven als „op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's", soortgelijke waren.

41 Verder herinnert verzoekster eraan dat de kamer van beroep van oordeel was dat er geen sprake is van soortgelijkheid van verzoeksters waren en de andere diensten van de aanvraagster, te weten:

— „telefoonbeantwoorddiensten voor tijdelijk afwezige abonnees" van klasse 35;

— „installatiewerkzaamheden en reparaties van telefoons, bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden" van klasse 37;

— „telecommunicatie, waaronder telecommunicatie-inlichtingen, telefoon- en telegraafcommunicatie, communicatie via computerschermen en mobiele telefoons, faxverzending, radio- en televisie-uitzendingen, waaronder via kabeltelevisie en internet, verzending van boodschappen, leasing van apparaten voor het verzenden van boodschappen, leasing van telecommunicatieapparaten, waaronder telefoonapparatuur" van klasse 38;

— „onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van faciliteiten en telecommunicatie-installaties, met name voor telefonie, en computerprogrammering, ontwerp, onderhoud en updating van software, leasing van computers en computerprogramma's" van klasse 42.

42 Zij voert aan dat de in de rechtspraak ontwikkelde beginselen met betrekking tot de soortgelijkheid van waren, van overeenkomstige toepassing zijn op het verband

tussen waren en diensten, en omgekeerd. Doorslaggevend is de vraag, of bij gebruik van overeenstemmende tekens het gevaar bestaat dat de relevante kringen zich vergissen wat de plaats van herkomst van de waren en diensten betreft.

43 Overeenkomstig deze beginselen moet worden aangenomen dat er sprake is van soortgelijkheid van bovengenoemde diensten van de aanvraagster en verzoeksters waren, aangezien de fabrikanten van waren als „computers, programmamodules en op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's" eveneens de overeenkomstige diensten van de aanvraagster aanbieden. Onder verwijzing naar een uitspraak van het Duitse Bundespatentgericht concludeert verzoekster dat de diensten van de aanvraagster van klasse 38 en haar eigen waren van klasse 9 soortgelijk zijn, omdat een aanzienlijk deel van het publiek kan geloven dat de fabrikanten en distributeurs van gegevensverwerkende apparatuur ook de overeenkomstige telecommunicatiediensten aanbieden wanneer het merk hetzelfde is.

44 Volgens verzoekster moet om dezelfde redenen worden aanvaard dat de diensten van de aanvraagster van de klassen 35, 37 en 42 en haar eigen waren van klasse 9 soortgelijk zijn. Ook deze diensten, zoals de „telefoonbeantwoorddiensten voor tijdelijk afwezige abonnees en installatiewerkzaamheden en reparaties van telefoons, bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden", worden verleend door de fabrikanten van hardware (computers) en geëxploiteerd door middel van software.

45 Hetzelfde geldt voor de volgende diensten van de aanvraagster: „onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van faciliteiten en telecommunicatie-installaties, met name voor telefonie, en computerprogrammering, ontwerp, onderhoud en updating van software, leasing van computers en computerprogramma's". Onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, alsmede expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van telecommunicatie-installaties, vormen volgens verzoekster een activiteitensector die

technisch en ook economisch zo sterk aanleunt bij computerhardware en -software, dat in de handel — of minstens bij bepaalde hoofdrolspelers daarin — de indruk kan zijn ontstaan dat de fabrikanten of distributeurs van gegevensverwerkende apparatuur bijvoorbeeld ook actief zijn op het gebied van ontwerp van de overeenkomstige telecommunicatiedienst bij gebruik van hetzelfde merk.

46 Volgens verzoekster is het standpunt van de kamer van beroep, volgens hetwelk er geen sprake is van enige soortgelijkheid van de diensten van de aanvraagster bestaande in „leasing van computers en computerprogramma's" en haar eigen waren omschreven als „computers en op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's", onbegrijpelijk. Een vluchtige blik op het internet volstaat om in te zien dat distributeurs van computers tevens de mogelijkheid van leasing ervan aanbieden. Hetzelfde geldt voor software.

47 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, voert verzoekster aan dat de twee tekens, OBELIX en MOBILIX, sterk overeenstemmen. Aangezien het merk OBELIX in de gehele interne markt bescherming geniet, dient in het bijzonder te worden gekeken naar de wijze waarop de merken aldaar worden opgevat op basis van de erdoor opgeroepen auditieve en begripsmatige indruk en dient rekening te worden gehouden met de marktomstandigheden en de gewoonten van de consumenten die eigen zijn aan de interne markt.

48 Volgens verzoekster moet bovenal rekening worden gehouden met het feit dat de consumenten beide tekens opvatten als merken met drie lettergrepen, waarbij de klemtoon valt op dezelfde lettergreep, de opeenvolging van medeklinkers dezelfde is en de opeenvolging van klinkers bijna dezelfde is, aangezien de klinkers „e" en „i" sterk verwante klanken produceren. Het enige verschil is gelegen in de beginletter „m" van het aangevraagde merk, die evenwel door de zwakke klank ervan de toehoorder gemakkelijk ontgaat in een luidruchtige omgeving.

49 Volgens verzoekster is de totaalindruk van belang en is de visuele herinnering in de meeste gevallen doorslaggevend. De koper die zich slechts vaag het merk OBELIX herinnert, zal in het overeenstemmend teken MOBILIX het merk menen te zien dat hij reeds kent, en zal dus de ondernemingen waarvan de waren afkomstig zijn, met elkaar verwarren.

50 Wat in de derde plaats het verwarringsgevaar betreft, stelt verzoekster dat rekening houdend met de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren, de overeenstemming van de merken en het onderscheidend vermogen van het oppositiemerk, de verschillen tussen de merken die voor dezelfde waren en diensten en, in belangrijke mate, voor soortgelijke waren en diensten worden gebruikt, niet volstaan om in het bijzonder auditieve verwarring uit te sluiten wegens de bekendheid van het oppositiemerk.

51 Verzoekster betoogt dat het merk OBELIX deel uitmaakt van een merkenfamilie die tevens merken ontleend aan andere personages van de „Asterix"-reeks omvat en in 50 landen wordt beschermd. Aan het onderscheidend vermogen ervan wordt afbreuk gedaan doordat enerzijds opzettelijk wordt gezinspeeld op de bekende figuur door de auditieve, visuele en begripsmatige kenmerken ervan te cumuleren, en anderzijds in casu bewust en zonder enige aannemelijke taalkundige reden gebruik wordt gemaakt van een kenmerkend element van de reeks van merken van de „Asterix"-familie, te weten het achtervoegsel „ix". Het is zeer wel denkbaar dat de term „mobilix" tersluiks binnendringt in deze merkenfamilie en wordt opgevat als een woord afgeleid van de term „obelix".

52 Volgens verweerder bestaat er geen gevaar van verwarring bij het relevante publiek. Het overduidelijke visuele verschil en het zeer belangrijke begripsmatige verschil tussen de tekens kunnen elke auditieve gelijkenis compenseren, zelfs met betrekking tot waren en diensten die in geringe mate soortgelijk zijn.

Beoordeling door het Gerecht

53 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 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 wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient onder meer onder „oudere merken" te worden verstaan: de gemeenschapsmerken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag (artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94).

54 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

55 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/ BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

56 De in casu aangevoerde oudere rechten met betrekking tot de term „obelix" zijn een gemeenschapsmerk en een in alle lidstaten algemeen bekend merk.

57 Bovendien zijn de meeste betrokken waren en diensten courant gebruikte waren en diensten voor dagelijks gebruik. Alleen de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van klasse 42 (onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, enz.) zijn bestemd voor een meer gespecialiseerd publiek. Het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat derhalve uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van deze waren en diensten in de Europese Unie.

58 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient de door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de betrokken waren enerzijds en van de conflicterende tekens anderzijds te worden onderzocht.

— De vergelijking van de waren

59 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie mutatis mutandis arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).

60 Met betrekking tot de waren van de klassen 9 en 16 waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zoals de „toestellen, instrumenten en installaties voor telecommunicatie", „mobilofoons", „codeer- en decodeerapparaten" enz., voert verzoekster in wezen aan dat deze allemaal wezenlijke bestanddelen van de door haar merk aangeduide waren bevatten.

61 Verzoeksters argumenten moeten worden afgewezen. Computers in verschillende vormen zijn weliswaar nodig voor de goede werking van „instrumenten en installaties voor telecommunicatie" en „telefoonbeantwoorddiensten (voor tijdelijk afwezige abonnees)" kunnen incidenteel worden verleend door de onderneming die de noodzakelijke apparatuur vervaardigt, maar dit volstaat niet voor de conclusie dat deze waren en diensten soortgelijk en a fortiori „zeer soortgelijk" zijn. Het feit alleen dat een bepaalde waar wordt gebruikt als stuk, uitrusting of bestanddeel van een andere waar, volstaat op zich immers niet als bewijs dat de eindproducten die deze bestanddelen bevatten, soortgelijk zijn, aangezien inzonderheid de aard, de bestemming en het cliënteel volledig verschillend kunnen zijn.

62 Bovendien blijkt uit de bewoordingen die in de oudere inschrijving zijn gehanteerd voor de lijst van waren en diensten van klasse 9, dat de inschrijving geldt voor de sectoren fotografie, film, optiek, onderwijs en videospellen. Deze lijst van waren en diensten moet worden vergeleken met de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven lijst, die duidelijk aangeeft dat de betrokken sector bijna uitsluitend die van telecommunicatie in al zijn vormen is. Telecommunicatieapparatuur valt onder de categorie van „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld", die deel uitmaakt van de officiële beschrijving van klasse 9 van de Overeenkomst van Nice. Dit deel van de beschrijving van de klasse („telecommunicatie") werd evenwel niet geclaimd voor de oudere inschrijving, hetgeen impliceert dat telecommunicatieapparatuur daardoor niet wordt gedekt. Verzoekster heeft haar merk voor een groot aantal klassen laten inschrijven, maar „telecommunicatie" werd niet in de opgave vermeld en klasse 38 werd zelfs volledig buiten de inschrijving gelaten. Klasse 38 betreft evenwel juist de waren „telecommunicatie".

63 Dienaangaande heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat de oudere inschrijving bescherming biedt aan „elektrotechnische en elektronische toestellen en instrumenten", maar dat verzoekster deze ruime formulering niet kan aanvoeren als een argument voor de conclusie dat deze waren in grote mate soortgelijk zijn of zelfs identiek zijn aan de in de aanvraag geclaimde waren, terwijl zij gemakkelijk een bescherming specifiek voor toestellen en instrumenten voor telecommunicatie had kunnen verkrijgen.

64 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren van de klassen 9 en 16 geen deel uitmaakten van de ruim geformuleerde lijst van waren en diensten van de eerdere inschrijving.

65 Vervolgens stelt verzoekster met betrekking tot de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van de klassen 35, 37, 38 en 42 dat, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, deze waren eveneens lijken op de hare, aangezien de fabrikanten van waren als „computers, programmamodules en op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's" eveneens de diensten verlenen waarvoor inschrijving wordt gevraagd. Onder verwijzing naar een uitspraak van het Duitse Bundespatentgericht concludeert verzoekster dat haar waren van klasse 9 en de telecommunicatiediensten van klasse 38 soortgelijk zijn, omdat een aanzienlijk deel van het publiek kan geloven dat de fabrikanten en distributeurs van gegevensverwerkende apparatuur ook de overeenkomstige telecommunicatiediensten verrichten wanneer hetzelfde merk wordt gebruikt. Verder stelt verzoekster dat deze opmerking ook geldt voor de diensten van de klassen 35 en 37, aangezien diensten als „telefoonbeantwoorddiensten" (klasse 35) en „installatiewerkzaamheden en reparaties van telefoons" (klasse 37) soms worden verleend door de fabrikanten van de gebruikte hardware en soms functioneren door middel van software. Met betrekking tot de diensten omschreven als „onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van faciliteiten en telecommunicatie-installaties" van klasse 42, betoogt verzoekster dat deze diensten zo nauw verwant zijn met de sector computerhardware en -software, dat het publiek kan geloven dat zij afkomstig zijn van dezelfde fabrikanten of distributeurs. Wat ten slotte de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven „leasing van computers en computerprogramma's" (klasse 42) betreft, verwerpt verzoekster de conclusie van de kamer van beroep, volgens welke dergelijke diensten verschillen van haar „computers" en „op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's".

66 Allereerst zij opgemerkt dat de bij de vergelijking van waren van toepassing zijnde principes tevens gelden bij de vergelijking van diensten en van waren en diensten. Verweerder merkt weliswaar terecht op dat waren door de aard ervan over het

algemeen verschillen van diensten, maar dit neemt niet weg dat zij complementair kunnen zijn, bijvoorbeeld in de zin dat het onderhoud van de waar complementair is aan de waar zelf, of dat de diensten hetzelfde voorwerp of dezelfde bestemming als de waar hebben en daardoor onderling in concurrentie staan. In bepaalde omstandigheden kan dus zelfs een soortgelijkheid van waren en diensten worden vastgesteld.

67 Wat in casu in de eerste plaats de in de merkaanvraag opgegeven diensten van de klassen 37 en 42 betreft, kan niet op goede gronden kritiek worden geleverd op het standpunt van de kamer van beroep, dat deze diensten niet soortgelijk aan de in de oudere inschrijving genoemde diensten kunnen worden geacht. Er bestaat immers geen enkel verband tussen verzoeksters diensten van klasse 42 („huisvesting en restauratie; fotografie; vertalingen; beheer en exploitatie van auteursrechten; exploitatie van intellectuele-eigendomsrechten") en de diensten omschreven als „onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van faciliteiten en telecommunicatie-installaties, met name voor telefonie, en computerprogrammering, ontwerp, onderhoud en updating van software, leasing van computers en computerprogramma's", die eveneens behoren tot klasse 42 en waarvoor bescherming wordt gevraagd. Deze conclusie geldt ook voor de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van klasse 37, te weten „installatiewerkzaamheden en reparaties van telefoons, bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden".

68 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgesomde diensten van klasse 38 (zoals beschreven in punt 3 supra) voldoende verschillen vertonen met de in de oudere inschrijving genoemde diensten van klasse 41 (zoals beschreven in punt 5 supra), gelet op de technische aard ervan, de voor het aanbieden ervan vereiste vakbekwaamheid, en de behoeften van de consumenten waarin zij dienen te voorzien. Bijgevolg zijn de in de merkaanvraag opgegeven diensten van klasse 38 hoogstens in geringe mate soortgelijk aan de door het oudere merk beschermde diensten van klasse 41.

69 Voorts faalt verzoeksters argument dat alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten op de ene of de andere wijze in verband kunnen worden gebracht met de „computers" en „computerprogramma's" (klasse 9), die door het oudere merk worden aangeduid. Zoals verweerder terecht opmerkt, werkt in de zeer technologische samenleving van vandaag bijna geen enkele elektronische of digitale uitrusting of apparatuur zonder de hulp van computers in de ene of de andere vorm. Soortgelijkheid erkennen in alle gevallen waarin het oudere merk computers aanduidt en de door het aangevraagde teken aangeduide waren of diensten eventueel gebruik maken van computers, zou ontegenzeglijk tot gevolg hebben dat de merkhouder meer bescherming wordt geboden dan hem door de wetgever is verleend. Een dergelijk standpunt zou leiden tot een situatie waarin de inschrijving voor software of computerapparatuur bijna altijd zou kunnen worden aangevoerd tegen de latere inschrijving voor een procédé of dienst van elektronische of digitale aard dat gebruik maakt van deze software of apparatuur. In casu is dit in elk geval niet gerechtvaardigd, aangezien de gemeenschapsmerkaanvraag uitsluitend is bestemd voor telecommunicatie in alle vormen ervan, terwijl de oudere inschrijving op geen enkele activiteit in deze sector betrekking heeft. Bovendien heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat niets verzoekster belette om haar merk ook voor telefonie in te schrijven.

70 Derhalve moet worden aangenomen dat de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn. Er dient evenwel één uitzondering te worden gemaakt. Door het complementaire karakter ervan is er immers sprake van soortgelijkheid van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven „leasing van computers en computerprogramma's" (klasse 42) en de „computers" en „op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's" van verzoekster (klasse 9).

71 Gelet op een en ander dienen verzoeksters argumenten inzake de vergelijking van de waren en diensten te worden afgewezen, met uitzondering van haar argument inzake de soortgelijkheid van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven „leasing van computers en computerprogramma's" (klasse 42) en de „computers" en „op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's" van verzoekster (klasse 9).

— De vergelijking van de tekens

72 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

73 Verzoekster is van mening dat de twee tekens, OBELIX et MOBILIX, sterk overeenstemmen. Visueel zijn zij bijna even lang en hebben zij nagenoeg dezelfde lettervolgorde. Fonetisch produceren de tekens zeer soortgelijke klanken. Aangezien de beginletter „m" van het aangevraagde teken een zwakke klank produceert, is het voorts waarschijnlijk dat deze slecht wordt gehoord in een luidruchtige omgeving.

74 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de betrokken tekens overeenstemmen. Zij heeft erop gewezen dat de twee tekens bestaan uit hetzelfde aantal lettergrepen, uit dezelfde opeenvolging van de medeklinkers B-L-X en uit een soortgelijke opeenvolging van de klinkers O-I (of E)-I, en dat zij even lang zijn. Deze gemeenschappelijke kenmerken creëren een algemene indruk van overeenstemming. Deze indruk is sterker op fonetisch vlak, maar is ook merkbaar op visueel vlak, in het bijzonder door het achtervoegsel „ix". Ten slotte heeft zij geconcludeerd dat de begripsmatige verschillen tussen de twee merken weliswaar niet te verwaarlozen zijn, maar dat deze niet in staat zijn de visuele en fonetische overeenstemming te compenseren.

75 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, moet meteen worden vastgesteld dat beide merken woordmerken zijn. MOBILIX bevat zeven letters en het oudere teken OBELIX zes letters. Hoewel zij de lettercombinatie „OB" en de

uitgang „LIX" gemeen hebben, zijn er een aantal belangrijke visuele verschillen, zoals de verschillen met betrekking tot de letters die volgen op „OB" („E" in het eerste geval, „I" in het tweede geval), de beginletter (het aangevraagde gemeenschapsmerk begint met een „M" en het oudere merk met een „O") en de lengte ervan. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument gewoonlijk vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord [arrest Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 83].

76 Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de betrokken tekens visueel niet overeenstemmen, of hoogstens een zeer geringe visuele overeenstemming vertonen.

77 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, zij vastgesteld dat de twee merken worden uitgesproken in drie lettergrepen, O-BE-LIX en MO-BIL-IX of MO-BI-LIX. De eerste lettergreep van het aangevraagde gemeenschapsmerk, te weten „MO", wordt weliswaar duidelijk uitgesproken, waardoor het betrokken teken gemakkelijker kan worden onderscheiden van het oudere merk, maar er mag niet over het hoofd worden gezien dat de beginletter „M" door de zwakke klank ervan niettemin soms de toehoorder kan ontgaan. Bovendien worden de tweede en de derde lettergreep op nagenoeg dezelfde wijze en de derde lettergreep zelfs op dezelfde wijze uitgesproken.

78 Gelet op deze elementen dient te worden geconcludeerd dat de betrokken tekens een zekere fonetische overeenstemming vertonen.

79 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „mobilix" en „obelix" in geen enkele officiële taal van de

Europese Unie een semantische betekenis hebben. De term „mobilix" kan evenwel gemakkelijk worden opgevat als een verwijzing naar iets mobiel of naar mobiliteit, terwijl de term „obelix" door het gemiddelde publiek moeiteloos wordt vereenzelvigd met de in de gehele Europese Unie ruim bekende corpulente stripfiguur die avonturen beleeft aan de zijde van Asterix, ook al werd de naam ingeschreven als een woordmerk, dit wil zeggen zonder visuele verwijzing naar de stripfiguur. Door deze concrete voorstelling van een populaire figuur wordt het erg onwaarschijnlijk dat het publiek het woord begripsmatig zal verwarren met min of meer verwante woorden (arrest Starix, punt 22 supra, punt 58).

80 Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenstemmingen tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste een van de betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (arresten BASS, punt 72 supra, punt 54, en PICARO, punt 33 supra, punt 56). In casu is dit het geval voor het woordteken OBELIX, zoals in het vorige punt werd vastgesteld.

81 Daaruit volgt dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in casu opwegen tegen de hierboven genoemde fonetische en eventuele visuele overeenstemmingen.

82 In het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden opgemerkt dat de verschillen tussen de betrokken tekens voldoende zijn om gevaar van verwarring bij het relevante publiek uit te sluiten, aangezien voor het ontstaan

van dit gevaar cumulatief vereist is dat de betrokken merken in voldoende mate overeenstemmen en de met deze merken aangeduide waren of diensten in voldoende mate soortgelijk zijn (arrest Starix, punt 22 supra, punt 59).

83 In deze omstandigheden is noch de beoordeling door de kamer van beroep van het onderscheidend vermogen van het oudere merk, noch verzoeksters betoog betreffende de bekendheid van dit merk, van invloed op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval (zie in die zin arrest Starix, punt 22 supra, punt 60).

84 Verwarringsgevaar veronderstelt immers dat er sprake is van dezelfde of overeenstemmende tekens en van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, waarbij de bekendheid van een merk een element is dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de tekens in voldoende mate overeenstemmen en of de waren en diensten in voldoende mate soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin en mutatis mutandis arrest Canon, punt 59 supra, punten 22 en 24). Aangezien in casu de conflicterende tekens niet als gelijk of overeenstemmend kunnen worden beschouwd, kan de grote bekendheid van het oudere merk of de vermaardheid daarvan binnen de Europese Unie niet afdoen aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (zie in die zin arrest Starix, punt 22 supra, punt 61).

85 Ten slotte faalt verzoeksters argument dat het door het achtervoegsel „ix" zeer wel denkbaar is dat de term „mobilix" tersluiks binnendringt in de merkenfamilie bestaande uit personages van de Asterix-reeks en wordt opgevat als een woord afgeleid van de term „obelix". Dienaangaande volstaat immers de vaststelling dat verzoekster geen enkel uitsluitend recht op het gebruik van het achtervoegsel „ix" kan doen gelden.

86 Derhalve is een van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet vervuld. Er is dan ook geen gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk.

87 In deze omstandigheden moet het middel inzake schending van deze bepaling worden afgewezen, zonder dat de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel heeft aangevoerd met betrekking tot de beweerde bekendheid van het oudere merk, hoeven te worden onderzocht. Het verzoek om een getuigenverhoor dat verzoekster heeft ingediend om deze bekendheid te doen vaststellen, behoeft evenmin te worden ingewilligd. Ten slotte blijkt ook de conclusie dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven „leasing van computers en computerprogramma's" (klasse 42) en verzoeksters „computers" en „op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's" (klasse 9) soortgelijk zijn (zie punt 71 supra), geen gevolgen te hebben.

88 Bijgevolg moet verzoeksters beroep worden verworpen.

Kosten

89 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Jaeger Tiili Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 oktober 2005.

De griffier

E. Coulon

De president van de Derde kamer

M. Jaeger