ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

12 juli 2006 *

In zaak T-277/04,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, gevestigd te Bremen (Duitsland), vertegenwoordigd door U. Sander, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

Johnson's Veterinary Products Ltd, gevestigd te Sutton Coldfield (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Edenborough, barrister,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 27 april 2004 (zaak R 560/2003-1), inzake een oppositieprocedure tussen Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG en Johnson's Veterinary Products Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 9 juli 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 14 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 13 mei 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 11 januari 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 21 maart 1996 heeft Vitacoat Ltd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) overeenkomstig verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken VITACOAT als gemeenschapsmerk.

2 De waren waarvoor de aanvraag tot inschrijving is ingediend, behoren tot de klassen 3, 5, en 21 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:

— klasse 3: „Shampoos, conditioners, middelen voor het haar en de huid, deodorantia; allemaal voor dieren";

— klasse 5: „Middelen ter verdelging van mijten, luizen, vlooien en andere parasieten; allemaal voor dieren";

— klasse 21: „Borstels en kammen voor dieren".

3 Op 11 mei 1998 is de inschrijvingsaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 34/1998 bekendgemaakt.

4 Op 25 mei 1998 heeft verzoekster tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld, gebaseerd op vier in Duitsland ingeschreven merken (hierna: „oudere merken") die bestaan uit het woordteken VITAKRAFT en die met name de volgende waren beschermen:

— inschrijving nr. 834 153: „Glas-, porselein en aardewerk, te weten voederbakken voor vogels, honden en katten";

— inschrijving nr. 950 955: „Farmaceutische diergeneeskundige bereidingen voor siervissen en sier- en kamervogels, met uitzondering van bereidingen die enkel in apotheken te koop zijn";

— inschrijving nr. 1 065 186: „Middelen voor lichaams-, schoonheids en gezondheidsverzorging van huisdieren, alsmede shampoos voor huisdieren";

— inschrijving nr. 39 615 031: „Wasmiddelen, zepen, middelen voor lichaams- en schoonheidsverzorging, haarlotions, middelen ter verdelging van ongedierte, kammen en borstels".

5 De oppositie was met name gebaseerd op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en richtte zich tegen alle waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had.

6 Op 11 februari 2000 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen, met name op grond dat volledige vertalingen van de inschrijvingsbewijzen van de oudere merken ontbraken. Op beroep van verzoekster heeft de derde kamer van beroep van het BHIM die beslissing op 19 juni 2001 vernietigd voorzover zij betrekking had op de oudere merken.

7 Op 4 september 2001 heeft VITACOAT aan het BHIM de overgang van de merkaanvraag op Johnson's Veterinary Products Ltd meegedeeld, welke overgang op 29 oktober 2001 in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

8 Op 29 juli 2003 heeft de oppositieafdeling de oppositie ongegrond verklaard en opnieuw afgewezen.

9 Op 24 september 2003 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 27 april 2004 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. De kamer overwoog in hoofdzaak dat het bij de betrokken waren gedeeltelijk om dezelfde en gedeeltelijk om soortgelijke waren ging, maar dat de betrokken tekens op fonetisch en visueel vlak slechts zeer weinig elementen van overeenstemming bevatten. Volgens de kamer van beroep hebben de woorden „vita" en de merken „VITAKRAFT" namelijk slechts een gering intrinsiek onderscheidend vermogen voor waren andere dan die waarop de Duitse inschrijving nr. 834 153 betrekking heeft en de „kammen en borstels" waarop de Duitse inschrijving nr. 39 615 031 betrekking heeft. Bovendien verklaarde de kamer dat zij verschillen vertoonden op begripsmatig vlak, aangezien het Duitse woord „Kraft" de betekenis had van „kracht" of „vermogen" en aldus het door het element „vita" gesuggereerde begrip „vitaliteit" (in het Duits „Vitalität") versterkte, terwijl het woord „vitacoat" geen concrete betekenis had, onafhankelijk van de vraag of de Duitse consument de betekenis van het Engelse woord „coat"

kende. Wat de documenten betreft die verzoekster had overgelegd ten bewijze van het groot onderscheidend vermogen van de oudere merken op grond van het feit dat deze bekend waren op de Duitse markt, concludeerde de kamer van beroep dat deze geen voldoende bewijs opleverden voor de bekendheid van de oudere merken (zie punten 24 en 25 hierna). Volgens de kamer vertoonden de betrokken merken onvoldoende overeenkomst voor het ontstaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, nu verzoekster niet had kunnen aantonen dat haar merken bekend waren op de Duitse markt.

Procesverloop en conclusies van partijen

11 Het verzoekschrift is aanvankelijk ingediend in de Duitse taal. Overeenkomstig artikel 131, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is het Engels procestaal geworden ten gevolge van de op 11 augustus 2004 door interveniënte ter griffie van het Gerecht neergelegde bezwaren.

12 Verzoekster heeft bij haar verzoekschrift talrijke in het Duits gestelde bijlagen gevoegd. Op 31 januari 2005 heeft zij een deel daarvan vervangen door ingekorte versies.

13 Overeenkomstig artikel 131, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering heeft verzoekster toestemming verkregen om haar pleidooi in het Duits te houden.

14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

16 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— de bestreden beslissing te bevestigen;

— de gemeenschapsmerkaanvraag terug te verwijzen naar het BHIM, opdat dit kan overgaan tot inschrijving ervan;

— verzoekster te verwijzen in die kosten die interveniënte in de procedures voor het Gerecht, voor de kamer van beroep en voor de oppositieafdeling zijn opgekomen.

17 Interveniënte heeft ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht verklaard, dat het tweede onderdeel van haar conclusies samenvalt met het eerste. Het derde onderdeel van haar conclusies strekt volgens interveniënte ertoe te verzekeren dat, in het geval het beroep wordt afgewezen, het BHIM daadwerkelijk overgaat tot inschrijving van het aangevraagde merk. Aangaande de kosten heeft zij verklaard, uit voorzorg het vierde onderdeel van de conclusie zo ruim mogelijk te hebben geformuleerd.

In rechte

Verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

18 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit middel bestaat in wezen uit drie onderdelen. Met het eerste onderdeel betoogt zij dat de merken VITAKRAFT en hun bestanddeel „vita" een groot onderscheidend vermogen hebben doordat dit merk bekend is op de Duitse markt. Met het tweede onderdeel van het middel verwijt verzoekster de kamer van beroep, dat deze de overeenstemming van de tekens onjuist heeft beoordeeld, inzonderheid doordat de kamer niet zou hebben ingezien dat het woord „vita" het dominerende bestanddeel ervan uitmaakt. Met het derde onderdeel voert zij aan dat deze twee onjuistheden, alsmede het feit dat de mate van overeenstemming van de betrokken waren is miskend, ertoe hebben geleid dat de kamer van beroep heeft miskend dat er in casu gevaar bestond voor verwarring, dat bovendien door de Duitse rechterlijke instanties in gevallen die vergelijkbaar zijn met het onderhavige geval regelmatig is erkend.

Algemene opmerkingen

19 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.

20 Volgens vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht dient het gevaar voor verwarring omtrent de commerciële herkomst van de waren of diensten globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [arrest Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 51].

21 In casu zijn partijen het erover eens dat, aangezien de oudere merken in Duitsland worden beschermd en de waren bestemd zijn voor alle huisdierbezitters, het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde Duitse consument die een dergelijk dier bezit.

22 Bovendien heeft de kamer van beroep, zoals blijkt uit de punten 21 tot en met 23 van de bestreden beslissing, vastgesteld dat alle in de merkaanvraag bedoelde waren identiek waren aan één of meer waren die werden beschermd door de oudere merken nr. 1 065 186 en nr. 39 615 031. Verder heeft zij in punt 24 van de bestreden beslissing verklaard dat de waren waarop het aangevraagde merk en merk nr. 834 153 betrekking hadden, identiek waren. Verzoekster heeft deze vaststellingen niet ter discussie gesteld.

23 Verzoeksters enige middel dient in het licht van deze beschouwingen te worden onderzocht.

Eerste onderdeel van het middel: groot onderscheidend vermogen van de oudere merken door hun bekendheid

— Bestreden beslissing

24 Voor de kamer van beroep heeft verzoekster de volgende bewijsmiddelen overgelegd om de bekendheid van haar merken te staven:

— een prijslijst van de waren met de merken VITAKRAFT voor het jaar 1994;

— een in 1997 verricht marktonderzoek met betrekking tot de merken VITAKRAFT;

— een in 1992 verricht marktonderzoek met betrekking tot het merk VITA en het eventuele verband dat het publiek zal leggen tussen dit merk en het teken VITAKRAFT.

25 De kamer van beroep heeft de prijslijst buiten beschouwing gelaten, omdat deze hoofdzakelijk andere waren betrof dan die waarop de betrokken oudere merken betrekking hadden (punt 29 van de bestreden beslissing). Aangaande het marktonderzoek van 1997 heeft de kamer van beroep overwogen dat de bewijskracht hiervan onvoldoende was, omdat de bevraagde personen geen spontaan verband hadden gelegd tussen de merken VITAKRAFT en de daardoor beschermde waren, aangezien de vragenlijsten hun zowel het teken als de betrokken waren toonden (punt 30 van de bestreden beslissing). Ten aanzien van het marktonderzoek van 1992 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de bewijskracht hiervan aanzienlijk was verminderd, omdat het niet de relevante periode bestreek. Volgens de kamer van beroep moet ervan worden uitgegaan dat, tenzij het tegenovergestelde wordt

aangetoond, de feitelijke gegevens van een markt in vier jaar tijd aanzienlijk wijzigen. Hij heeft hieraan toegevoegd dat het onderzoek geen betrekking had op de merken VITAKRAFT, dat alleen consumenten waren benaderd die in het bezit waren van een huisdier, dat deze consumenten met betrekking tot de betrokken waren naar het merk VITA werden geleid en dat slechts 20 procent van de bevraagde personen de merken VITAKRAFT hadden geïdentificeerd (punt 31 van de bestreden beslissing).

— Argumenten van partijen

26 Wat in de eerste plaats de prijslijst van 1994 betreft, beklemtoont verzoekster dat deze ook de waren met de oudere merken omvat.

27 Aangaande het onderzoek van 1997 bekritiseert verzoekster in wezen het feit dat de kamer van beroep de aan de bevraagde personen verstrekte gegevens betreffende het merk en de betrokken waren niet heeft geaccepteerd. Volgens verzoekster is het onmogelijk om in gesprekken met consumenten niet aan te duiden op welk merk het onderzoek betrekking heeft. Ter zitting heeft zij hieraan toegevoegd dat aangezien het woord „vita" een bestanddeel is dat vaak wordt gebruikt in merken die levensmiddelen beschermen, het aanduiden van de waren waarop de oudere merken betrekking hadden noodzakelijk was om verwarring met merken op het gebied van levensmiddelen uit te sluiten.

28 Wat ten slotte het onderzoek van 1992 betreft, voert verzoekster om te beginnen aan dat de betrokken markt gedurende een betrekkelijk korte periode van vier jaar niet verandert, hetgeen ook het onderzoek van 1997 zou aantonen. Voorts beklemtoont zij dat het enquêtebureau Allensbach, dat dit onderzoek heeft uitgevoerd, een zeer goede reputatie heeft. Het onderzoek zou aantonen dat voor een groep die representatief is voor de betrokken markt het woord „vita" het dominerende bestanddeel van de merken VITAKRAFT vormt, en dat dit publiek een rechtstreeks verband legt tussen de aanwezigheid van het woord „vita" in het teken dat de betrokken waren aanduidt en de oudere merken van verzoekster.

29 Het BHIM antwoordt om te beginnen dat de prijslijst, ongeacht de inhoud ervan, op zichzelf niet aantoont dat de oudere merken bekend waren.

30 Wat het onderzoek van 1997 betreft, overweegt het BHIM dat consumenten zich over het algemeen niet richten op een bepaalde markt, maar spontaan besluiten welk product zij willen kopen. Wanneer de consument wordt gevraagd naar zijn bekendheid met een merk voor bepaalde waren, zou derhalve enkel een spontaan antwoord voldoende bewijs vormen voor de bekendheid van het merk op de markt. In casu werd ten eerste de consument rechtstreeks naar de merken VITAKRAFT geleid en blijft ten tweede het onderzoek bijzonder vaag waar het gaat om de bedoelde waren. Ter terechtzitting heeft het BHIM hieraan toegevoegd dat de bewijskracht van het onderzoek nog werd verzwakt door het feit dat het een periode bestreek die posterieur was aan de relevante periode en bijgevolg kon zijn beïnvloed door reclamecampagnes die waren uitgevoerd na de datum van indiening van de merkaanvraag.

31 Wat ten slotte het onderzoek van 1992 betreft, merkt het BHIM op dat volgens dit onderzoek 70 % van de bevraagde personen geen enkel verband heeft gelegd tussen het woord „vita" en de oudere merken, hoewel de vragen zo waren gesteld dat zij de bevraagde personen naar een bepaald resultaat leidden.

32 Volgens interveniënte moet het onderzoek van 1997 buiten beschouwing worden gelaten, daar het een periode bestrijkt die posterieur is aan de relevante datum, en is de bewijskracht van het onderzoek van 1992 onvoldoende, aangezien dit geen betrekking heeft op de oudere merken, maar op het teken VITA. Ter terechtzitting heeft zij gepreciseerd dat de in 1992 aan de bevraagde personen gestelde vragen hooguit een zekere associatie aantoonden tussen de tekens VITA en VITAKRAFT.

— Beoordeling door het Gerecht

33 Volgens de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 hangt de beoordeling van het gevaar voor verwarring af van vele factoren, met name van de bekendheid van het merk op de betrokken markt. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is, genieten merken die, hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan bij het publiek, een groot onderscheidend vermogen hebben dus een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (zie naar analogie arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24; 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20).

34 Het bestaan van een meer dan normaal onderscheidend vermogen, verkregen door de bekendheid van een merk op de markt, impliceert noodzakelijkerwijs dat dit merk bij ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek bekend is, zonder dat het noodzakelijkerwijs een bekendheid moet bezitten in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Het is niet in algemene zin te zeggen — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de graad van bekendheid van het merk in de belanghebbende kringen — wanneer een merk een groot onderscheidend vermogen heeft door de bekendheid ervan bij het publiek (zie in die zin en naar analogie arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 24). Niettemin moet worden erkend dat er een zekere onderlinge samenhang bestaat tussen de bekendheid van een merk bij het publiek en het onderscheidend vermogen ervan, in die zin dat naarmate het merk bekender is bij het relevante publiek, het onderscheidend vermogen van dit merk sterker is.

35 Bij het onderzoek of een merk een groot onderscheidend vermogen heeft door de bekendheid ervan bij het publiek, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het

merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, het bedrag dat de onderneming in reclame heeft geïnvesteerd, het aandeel van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel of van andere beroepsverenigingen (zie naar analogie arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 23, en in die zin en naar analogie arrest Hof van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punten 26 en 27).

36 In casu heeft verzoekster drie bewijsstukken overgelegd tot staving van de bekendheid bij het publiek van haar oudere merken, te weten een prijslijst van 1994, een marktonderzoek van 1997 en een marktonderzoek van 1992 (zie punt 24 supra).

37 Wat in de eerste plaats de prijslijst betreft, zij eraan herinnerd dat het enkele overleggen van catalogi, zonder aanwijzingen of bewijzen voor het ronddelen ervan onder het publiek of de mate waarin zij eventueel zijn rondgedeeld, onvoldoende bewijs vormt voor het gebruik van een merk [zie in die zin arrest Gerecht van 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT), T-365/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 34]. Nog minder kan het de intensiteit van een dergelijk gebruik bewijzen. Deze rechtspraak kan ook worden toegepast op een prijslijst, waarvan de functie vergelijkbaar is met die van een catalogus. Derhalve moet het argument van verzoekster dat de kamer van beroep zich heeft vergist met betrekking tot de inhoud van deze prijslijst, worden verworpen.

38 Wat in de tweede plaats de in 1992 en 1997 verrichte marktonderzoeken betreft, moet om te beginnen worden opgemerkt dat een ouder merk slechts een groot onderscheidend vermogen kan bezitten door de eventuele bekendheid ervan bij het publiek, indien het in ieder geval bekend was bij het publiek op de datum van indiening van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, de prioriteitsdatum waarop een beroep wordt gedaan ter ondersteuning van deze aanvraag [zie in die zin arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punten 71-73, welke punten niet in hogere voorziening

zijn aangevochten]. Evenwel kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat een onderzoek dat op enig moment voor of na deze datum is verricht, nuttige aanwijzingen kan bevatten, waarbij echter in het oog moet worden gehouden dat de bewijskracht ervan kan variëren naarmate er meer of minder tijd ligt tussen het onderzochte tijdvak en de indienings- of prioriteitsdatum van de betrokken merkaanvraag. Bovendien hangt de bewijskracht ervan af van de gebruikte onderzoeksmethode.

39 In casu wordt de bewijskracht van het onderzoek van 1997, zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, verzwakt door het feit dat de bevraagde personen niet spontaan hebben geantwoord, omdat de vragenlijsten hun het betrokken teken en de waren aangaven. Aan deze constatering wordt geen afbreuk gedaan door het argument van verzoekster dat, enerzijds, de aanduiding van de betrokken waren nodig was om te voorkomen dat het publiek merken zou noemen van voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen, en, anderzijds, een opinie-onderzoek zonder enige vermelding van het betrokken merk enkel bij zeer bekende merken („beroemde merken") tot nuttige resultaten leidt (zie punt 27 supra). Het zou namelijk mogelijk zijn geweest om tegenover de bevraagde personen melding te maken van de betrokken waren zonder de merken VITAKRAFT te noemen, of hun een lijst te tonen van verschillende merken waaronder, met name, het betrokken oudere teken.

40 In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te overwegen dat het onderzoek van 1997 op zichzelf niet volstond om bekendheid bij het publiek van de merken VITAKRAFT aan te tonen. Het Gerecht hoeft zich derhalve niet uit te spreken over het aanvullende argument van het BHIM en van interveniënte volgens hetwelk de bewijskracht van het onderzoek eveneens wordt verzwakt doordat het een periode bestrijkt die posterieur is aan de relevante datum.

41 Wat het onderzoek van 1992 betreft, dit kan niet reeds direct buiten beschouwing worden gelaten op de enkele grond dat het hoofdzakelijk betrekking heeft op het

merk VITA en niet op de merken VITAKRAFT, aangezien verzoekster tracht aan te tonen dat het woord „vita" het dominerende bestanddeel van de oudere merken vormt doordat het relevante publiek een rechtstreeks verband tussen het woord „vita" en de merken VITAKRAFT legt doordat het bekend is met de twee tekens, en één vraag in het onderzoek nu juist betrekking heeft op dit mogelijke verband.

42 Zoals de kamer van beroep evenwel terecht heeft vastgesteld, wordt de bewijskracht van het onderzoek van 1992 verzwakt doordat dit bijna vier jaar vóór de indiening van de betrokken merkaanvraag is verricht. Bovendien moet met de kamer van beroep worden vastgesteld dat het percentage personen dat een rechtstreeks verband legt tussen het woord „vita" en de oudere merken, ontoereikend is om te kunnen stellen dat deze merken of, meer precies, hun bestanddeel „vita", een groot onderscheidend vermogen hebben door hun bekendheid bij het publiek. De door de enquêteurs aan de consumenten gestelde vraag bracht laatstgenoemden er namelijk toe een economisch verband te leggen tussen de merken VITAKRAFT en elk teken dat het woord „vita" bevatte, waarbij het niet bij de bevraagde consument opkwam dat naast de term „vita" ook andere bestanddelen zouden kunnen voorkomen. Zelfs in die omstandigheden dacht slechts 33 % van de bevraagde huisdierbezitters dat alle tekens die het bestanddeel „vita" bevatten, bij dezelfde onderneming behoorden. Slechts 25 % van de bevraagde huisdierbezitters legde het verband tussen de term „vita" en een merk of een onderneming met de naam VITAKRAFT.

43 Bovendien heeft de kamer van beroep terecht verklaard dat de consument was geïnformeerd over de betrokken waren (dierverzorgingswaren), alsmede over de betrokken merken (VITA en VITAKRAFT). Gezien het feit dat de gestelde vragen de consument naar een voor verzoekster gunstig antwoord konden leiden, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat het onderzoek van 1992 onvoldoende aantoonde dat deze oudere merken bekend waren en dat zij, of hun bestanddeel „vita", derhalve een groot onderscheidend vermogen hadden.

44 Nu verzoekster rechtens onvoldoende heeft aangetoond dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen hebben door de bekendheid ervan bij het publiek, dient het eerste onderdeel van het middel ongegrond te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het middel: onjuiste beoordeling van de overeenstemming tussen de betrokken tekens

— Argumenten van partijen

45 Aangaande de vergelijking van de betrokken tekens, betwist verzoekster om te beginnen dat het bestanddeel „vita" een gering intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, zelfs wanneer men ervan uitgaat dat de kamer van beroep terecht ervan is uitgegaan dat het relevante publiek dit woord associeert met de Duitse woorden „vital" (vitaal) en „Vitalität" (vitaliteit). Zelfs wanneer dit Latijnse woord, dat „leven" betekent, door een minderheid van personen met een goede algemene ontwikkeling soms wordt gebruikt ter aanduiding van het begrip „levensloop" (in het Duits „Lebenslauf"), is deze betekenis bij de meerderheid van de Duitse consumenten niet bekend. Verder voert verzoekster aan dat, in tegenstelling tot de conclusies van de kamer van beroep, de Duitse woorden „vital" en „Vitalität" niet beschrijvend zijn voor de waren waarop de oudere merken betrekking hebben. Bovendien merkt verzoekster op dat het BHIM het onderscheidend vermogen van het woord „vita" reeds heeft erkend doordat het op 15 juli 2002 de aanvraag heeft bekendgemaakt van het gemeenschapswoordmerk VITA, voor gelijksoortige waren als die waarop de oudere merken betrekking hebben.

46 Door de bekendheid bij het publiek van de oudere merken vormt het woord „vita" volgens verzoekster het dominerende bestanddeel van die merken.

47 Los van het voorgaande verzet verzoekster zich tegen de wijze waarop de kamer van beroep de overeenstemming tussen de tekens op visueel, begripsmatig en fonetisch vlak heeft beoordeeld.

48 Wat in de eerste plaats de visuele overeenstemming betreft, betoogt verzoekster om te beginnen dat de consument het merk niet filologisch zal analyseren. Aangezien zijn opmerkzaamheid bij de keuze van de betrokken waren betrekkelijk gering zal zijn, zal hij veeleer, aangezien de tekens VITAKRAFT en VITACOAT een zelfde eerste deel hebben en ook de letters „a" en „t" in het tweede deel ervan overeenstemmen, de betrokken tekens verwisselen. Ter terechtzitting heeft verzoekster beklemtoond dat de consument meer aandacht schenkt aan het begin dan aan het einde van een woordteken.

49 Wat in de tweede plaats de begripsmatige overeenstemming betreft, heeft de kamer van beroep volgens verzoekster ten onrechte de opvatting gehuldigd dat de consument geen enkel verband zal leggen tussen het Engelse woord „coat" en de zinspeling op de Duitse woorden „vital" en „Vitalität", en zulks onafhankelijk van de vraag of hij de betekenis van het Engelse woord kent. Verzoekster betoogt dat veel Duitse consumenten weten dat het woord „coat" in het Duits „Fell" (vacht) betekent, zodat zij het beschrijvend karakter van het aangevraagde teken zullen inzien. Dat het relevante publiek weet wat het woord „coat" betekent, leidt bovendien niet tot een begripsmatig verschil, maar onderstreept veeleer de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken.

50 Ter terechtzitting heeft verzoekster hieraan toegevoegd dat volgens de rechtspraak van het Gerecht [arresten van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54; 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 56, en 27 oktober 2005, Éditions Albert René/BHIM — Orange (MOBILIX), T-336/03, Jurispr. blz. II-4667, punt 80, waartegen hogere voorziening is ingesteld] van een begripsmatig verschil dat de visuele en fonetische

overeenstemming grotendeels kan neutraliseren alleen sprake is indien het teken als geheel een duidelijke en vaste betekenis heeft. Naar haar mening is dit in casu niet het geval, aangezien de woorden „vitakraft" en „vitacoat" noch in het Duits, noch in het Engels een concrete betekenis hebben.

51 Wat in de derde plaats de fonetische overeenstemming betreft, betoogt verzoekster dat deze niet door het gestelde, in casu niet bestaande, begripsmatige verschil tussen de tekens kan worden geneutraliseerd. De vaststelling van de kamer van beroep dat de aanwezigheid van de letters „r" en „f" in de oudere merken een fonetische overeenstemming uitsluit, schendt het beginsel volgens hetwelk het bestaan van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld aan de hand van de elementen van overeenstemming van de tekens en niet aan de hand van hun verschillen.

52 Het BHIM en interveniënte betwisten de argumenten van verzoekster.

— Beoordeling door het Gerecht

53 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming 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 BASS, reeds aangehaald, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54 Wat om te beginnen de mate van onderscheidend vermogen van het woord „vita" betreft, vat het relevante publiek, bestaande uit de gemiddelde Duitse consument die

een huisdier bezit, het woord „vita" op als een zinspeling op woorden als „vital" (vitaal) en „Vitalität" (vitaliteit). Hoewel een van oorsprong Latijns woord voor een Duitstalige consument minder vertrouwd zal zijn dan voor een Spaanse consument, doet het woord „vita" toch algemeen denken aan een positieve eigenschap die kan worden toegekend aan een breed assortiment van verschillende waren of diensten. Het woord „vita" is namelijk een voorvoegsel dat aan het daaropvolgende woord, te weten het Duitse woord „Kraft" (kracht, vermogen), een connotatie van „vitaliteit" verleent. Bijgevolg zal het publiek het in casu niet opvatten als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het oudere teken. De stelling van verzoekster dat het woord „vita" een groot intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, dient derhalve te worden verworpen. Bovendien heeft het woord „vita", zoals volgt uit de punten 33 tot en met 44 supra, evenmin een bijzonder onderscheidend vermogen door de bekendheid van de oudere merken bij het publiek of door een economisch verband dat het relevante publiek zou leggen tussen de houder van die merken en de merken VITA.

55 Het feit dat de aanvraag van het gemeenschapswoordmerk VITA voor soortgelijke waren als die waarop de oudere merken betrekking hebben door het BHIM is bekendgemaakt, kan deze beoordeling niet ontkrachten. Het gaat er immers niet om, of dit teken „onderscheidend vermogen mist" of „louter beschrijvend" is, zodat het overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b of c, van verordening nr. 40/94 zou stuiten op een weigeringsgrond, maar enkel om de vraag of het woord „vita" het dominerende bestanddeel van de oudere merken vormt.

56 Wat vervolgens de visuele overeenstemming betreft, moet worden opgemerkt dat de betrokken tekens zijn samengesteld uit enerzijds het bestanddeel „vita" en anderzijds de bestanddelen „kraft" of „coat". Aldus hebben zij hun eerste gedeelte („vita") gemeen, alsmede de laatste letter („t") en een letter in het midden van hun tweede gedeelte („a"). Bovendien is hun lengte vrijwel gelijk. Niettegenstaande deze elementen van overeenstemming, roept het verschil tussen de tweede gedeelten van de woorden, te weten de bestanddelen „kraft" en „coat", een andere totaalindruk op. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat in de totale visuele indruk de verschillen de overhand hebben op de elementen van overeenstemming.

57 Op fonetisch vlak moet worden opgemerkt, dat het woord „vitakraft" bestaat uit drie lettergrepen („vi", „ta" en „kraft"), met de klinkervolgorde „i — a — a" en de medeklinkers „r" en „f", die een zeker opvallend klankkarakter hebben, terwijl de medeklinkers „k" en „t" stemloos en kort zijn. De hoofdklemtoon ligt op de eerste lettergreep en een lichtere klemtoon op de laatste. Ten aanzien van het aangevraagde teken moet evenwel worden vastgesteld, dat Engelse woorden wijdverbreid zijn in de reclame in Duitsland, zodat de consument veelal ten minste de Engelse uitspraakregels kent. Zo zal hij het woord „coat" ongeveer uitspreken als „co:t". Daar staat tegenover dat, aangezien het woord „vita" lijkt op de Duitse woorden „vital" en „Vitalität", de consument de Duitse uitspraak van dit woord („vi:ta") niet door de Engelse uitspraak („vaita") zal vervangen. Het aangevraagde merk bevat dus drie lettergrepen, met een opeenvolging van de klinkers „i — a — o" en, in het tweede gedeelte, slechts de medeklinkers „c" en „t", waarbij de klemtoon ligt op de eerste lettergreep. Vanwege het verschil in uitspraak tussen de derde lettergreep van de woorden „vitakraft" en „vitacoat" moet, met de kamer van beroep, worden geconcludeerd dat er sprake is van aanzienlijke fonetische verschillen.

58 Op begripsmatig vlak ten slotte heeft de kamer van beroep terecht geconstateerd, dat in de oudere merken de samenstelling van het woord „vita", dat samenhangt met het begrip „vitaliteit", en het Duitse woord „kraft", dat „kracht, vermogen" betekent, ertoe leidt dat de consument het woord „vitakraft" associeert met de eigenschap van versterking of herstel van gezondheid en vitaliteit, hoewel het woord als zodanig niet in de Duitse taal bestaat. Wat het aangevraagde merk betreft, heeft het woord „coat" in het Duits geen betekenis. Het is niet erg waarschijnlijk dat de consument het Engelse woord „coat" begrijpt. Hooguit zal hij weten dat dit in het Engels „jas" betekent. Maar zelfs indien hij alle betekenissen ervan zou kennen, dan zou dit niet afdoen aan het feit dat deze zich duidelijk van die van het woord „Kraft" onderscheiden. Bovendien zal een eventueel begrip bij de consument van de betekenis van „coat" er niet toe leiden dat hij het woord „vita" zal opvatten als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, net zo min als hij dit deed bij de oudere merken. De begripsmatige totaalindruk zal die zijn van een samenstelling waarin het voorvoegsel „vita" het daaropvolgende woord „coat" een zekere connotatie verleent die samenhangt met het idee van „vitaliteit", zodat beide woorden aldus een eenheid vormen zonder dat het ene woord kan worden aangemerkt als dominant ten opzichte van het andere.

59 Derhalve moet worden vastgesteld dat er een zwakke visuele overeenstemming bestaat, die in wezen wordt gevormd doordat de vier beginletters van de twee tekens dezelfde zijn, maar die aanzienlijk wordt verminderd door het verschil tussen het tweede gedeelte van de betrokken tekens, te weten de woorden „kraft" en „coat".

60 Voorts bestaat er een zwakke fonetische overeenstemming door de overeenstemming tussen de twee beginlettergrepen („vi — ta"), welke echter aanzienlijk wordt verkleind door het fonetische verschil tussen de woorden „kraft" (gekenmerkt door de aanwezigheid van de klinker „a" en de medeklinkers „r" en „f") en „coat" (gekenmerkt door de aanwezigheid van de klinker „o").

61 Ten slotte moet een duidelijk uitkomend begripsmatig verschil tussen de tekens worden vastgesteld, aangezien het woord „kraft" voor de Duitse consument een duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, terwijl het woord „coat" voor hem geen enkele betekenis heeft of hooguit als een Engels woord met een andere betekenis zal worden herkend. Een dergelijk begripsmatig verschil heft de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens grotendeels op (zie in die zin arrest BASS, reeds aangehaald, punt 54). De aanwezigheid in de conflicterende tekens van het voorvoegsel „vita" brengt geen wijziging in deze beoordeling, omdat het zal worden opgevat als een voorvoegsel, zodat de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen op begripsmatig vlak grotendeels wordt bepaald door het tweede gedeelte van de tekens.

62 Gelet op het begripsmatige verschil tussen de betrokken tekens en de elementen van visueel en fonetisch verschil, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat de tekens slechts een zeer geringe mate van overeenstemming vertonen, aangezien het begripsmatige verschil de elementen van fonetische en visuele overeenstemming grotendeels neutraliseert.

Derde onderdeel van het middel: bestaan van verwarringsgevaar

— Argumenten van partijen

63 De globale beoordeling door de kamer van beroep van het verwarringsgevaar berust volgens verzoekster op de volgende onjuistheden.

64 In de eerste plaats heeft de kamer geen rekening gehouden met het groot onderscheidend vermogen dat de oudere merken bezitten door hun bekendheid op de markt. In de tweede plaats heeft zij de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens miskend. In de derde plaats heeft de kamer van beroep onvoldoende belang gehecht aan de overeenstemming tussen de waren waarop de litigieuze merken betrekking hebben.

65 Ten slotte stelt verzoekster dat de Duitse rechterlijke instanties in vergelijkbare gevallen regelmatig het bestaan van een verwarringsgevaar hebben erkend, hetgeen blijkt uit de aan het verzoekschrift gehechte beslissingen van deze instanties.

66 Het BHIM en interveniënte betwisten deze argumenten. Bovendien stelt het BHIM dat, nu de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties niet zijn overgelegd in de procedure voor het BHIM, met deze stukken geen rekening kan worden gehouden.

— Beoordeling door het Gerecht

67 In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat, zoals volgt uit de punten 44 en 62 supra, de kamer van beroep niet heeft gedwaald door te oordelen dat, enerzijds, de oudere merken geen groot onderscheidend vermogen hadden door hun bekendheid bij het publiek en, anderzijds, de litigieuze tekens slechts in geringe mate overeenstemden.

68 Voorts zij opgemerkt dat de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen dat de meeste waren waarop de litigieuze merken betrekking hadden, dezelfde waren. Niettemin was de kamer van mening dat de tekens, met name op begripsmatig vlak, voldoende verschillen vertoonden om, zelfs met betrekking tot dezelfde waren, gevaar voor verwarring uit te sluiten. Het Gerecht stemt in met deze conclusie, ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de consument bij de keuze van de betrokken waren niet zeer opmerkzaam is.

69 Wat ten slotte de door verzoekster aangevoerde Duitse rechtspraak betreft, moet worden geconstateerd dat de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties voor het eerst zijn aangevoerd voor het Gerecht.

70 Volgens vaste rechtspraak strekt het bij het Gerecht ingestelde beroep ertoe de wettigheid van beslissingen van de kamers van beroep te toetsen overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94. Feiten die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, kunnen de wettigheid van deze beslissingen evenwel slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen. Dienaangaande volgt uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, luidens hetwelk in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, dat het BHIM niet gehouden is feiten die door partijen niet naar voren zijn gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten

kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten [arrest Gerecht van 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13].

71 Er dient evenwel te worden gepreciseerd dat niets partijen noch het Gerecht zelf belet, zich bij de uitlegging van het gemeenschapsrecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de communautaire, nationale of internationale rechtspraak. Op deze mogelijkheid om te verwijzen naar nationale rechterlijke beslissingen heeft de in punt 70 supra genoemde rechtspraak geen betrekking, aangezien het in dit verband niet erom gaat, de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak, dat zij een bepaling van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

72 In casu moet evenwel worden vastgesteld dat de door verzoekster aangevoerde beslissingen van Duitse rechterlijke instanties de bestreden beslissing niet kunnen ontkrachten. Ten eerste kunnen zij, om de in punt 70 supra genoemde redenen, niet afdoen aan de feitelijke vaststellingen van de kamer van beroep, noch het bewijs leveren van de bekendheid bij het publiek van de oudere merken op de markt aantonen, of van het feit dat de Duitse consument een verband legt tussen het woord „vita" en de merken van verzoekster. Ten tweede heeft verzoekster aan deze beslissingen geen specifiek juridisch argument ontleend op grond waarvan zij onder de in punt 71 supra genoemde voorwaarden in aanmerking zouden kunnen worden genomen.

73 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet heeft gedwaald. Bijgevolg is het derde onderdeel van het middel ongegrond. Mitsdien dient verzoeksters enige middel, en derhalve het beroep, te worden verworpen.

Het verzoek van interveniënte strekkende tot inschrijving van het aangevraagde merk

74 Wat het derde onderdeel van de conclusies van interveniënte betreft, zij eraan herinnerd dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest. Derhalve is het niet aan het Gerecht bevelen te richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken uit het dictum en de motivering van het onderhavige arrest [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53; 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistic/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19].

75 Voorzover het interveniënte erom te doen is dat het BHIM de inschrijvingsprocedure voortzet, zij opgemerkt dat zulks uiteindelijk een maatregel is ter uitvoering van het arrest en in werkelijkheid samenvalt met het eerste onderdeel van haar conclusies, strekkende tot verwerping van het beroep. Zo interveniënte bovendien een bevel aan het BHIM tot inschrijving van het aangevraagde merk voor ogen mocht hebben, zou dit verzoek overeenkomstig de in het vorige punt aangehaalde vaste rechtspraak niet-ontvankelijk zijn.

Kosten

76 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Krachtens 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 als invorderbare kosten aangemerkt. Deze laatste bepaling heeft evenwel betrekking op situaties waarin de beslissing van de kamer van beroep, met inbegrip van de beslissing omtrent de kosten, wordt vernietigd. Wanneer daarentegen de bestreden beslissing niet, zelfs niet gedeeltelijk, wordt vernietigd, blijft de beslissing omtrent de voor het BHIM gemaakte kosten geldig, behoudens eventuele hogere voorziening.

77 Mitsdien dient de vordering van interveniënte tot verwijzing van verzoekster in de kosten van de procedures voor de oppositieafdeling en voor de kamer van beroep te worden afgewezen. Wat de kosten van de procedure voor het Gerecht betreft dient verzoekster, aangezien zij in het ongelijk is gesteld, overeenkomstig de vordering van verweerster en interveniënte in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer)

verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster zal naast haar eigen kosten de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) dragen alsmede de kosten die interveniënte voor het Gerecht zijn opgekomen.

Pirrung Meij Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juli 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung