ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

5 april 2006 *

In zaak T-202/04,

Madaus AG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door I. Valdelomar Serrano, 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:

Optima Healthcare Ltd, gevestigd te Cardiff (Verenigd Koninkrijk),

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 30 maart 2004 (zaak R 714/2002-2) inzake een oppositieprocedure tussen Madaus AG en Optima Healthcare Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, I. Labucka en V. Trstenjak, rechters,
griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 27 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 6 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 19 mei 2000 heeft Optima Healthcare Ltd 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 ECHINAID.

3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 5 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: „vitaminen, voedingssupplementen, plantenpreparaten, medische en farmaceutische preparaten".

4 Op 18 december 2000 is de inschrijvingsaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 101/2000 gepubliceerd.

5 Op 16 maart 2001 heeft Madaus AG, houder van het internationale merk ECHINACIN (met werking in Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en de Beneluxlanden) voor waren omschreven als „chemische farmaceutische producten" van klasse 5, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren. Zij heeft gevaar van verwarring van de twee merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

6 Bij beslissing van 15 juli 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen. Zij was in wezen van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat het voorvoegsel „echina-" verwijst naar de naam van de plant echinacea en dus beschrijvend moet worden geacht. Dat de twee merken hetzelfde voorvoegsel hebben, volstaat volgens haar niet om te concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar.

7 Op 20 augustus 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8 Bij beslissing van 30 maart 2004 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster de volgende dag is betekend, heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Volgens haar bestaat er geen gevaar van verwarring van de twee merken, vooral omdat de normaal geïnformeerde gemiddelde consument die voldoende aandacht besteedt aan en vertrouwd is met producten waarvan de merknaam het voorvoegsel „echina-" bevat, meer aandacht besteedt aan de uitgang van deze merken dan aan het beschrijvende voorvoegsel „echina-", dat onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

9 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan en heeft het 20 september 2005 als datum van de terechtzitting vastgesteld. De partijen zijn niet verschenen en hebben evenmin opmerkingen met betrekking tot het aan hen overgelegde rapport ter terechtzitting geformuleerd.

De conclusies van partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— te erkennen dat het BHIM een beoordelingsfout heeft gemaakt bij de vaststelling van de bestreden beslissing;

— deze beslissing te vernietigen;

— het BHIM te gelasten, een nieuwe beslissing te geven waarbij de inschrijving van het aangevraagde merk wegens verwarringsgevaar wordt geweigerd op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

De ontvankelijkheid van verzoeksters vorderingen

12 Met haar derde vordering vraagt verzoekster het Gerecht in wezen het BHIM te gelasten, de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.

13 Daar de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een beroep en van de erin geformuleerde vorderingen van openbare orde zijn, kan het Gerecht ze ambtshalve onderzoeken en is zijn controle niet beperkt tot de door partijen aangevoerde middelen van niet-ontvankelijkheid (arrest Hof van 23 april 1986, Les Verts/

Parlement, 294/83, Jurispr. blz. 1339, punt 19; arresten Gerecht van 6 december 1990, B./Commissie, T-130/89, Jurispr. blz. II-761, summiere publicatie, punten 13 en 14, en 12 december 1996, Stott/Commissie, T-99/95, Jurispr. blz. II-2227, punt 22).

14 Overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 is het BHIM verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van de gemeenschapsrechter voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefield/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12; 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22, en 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 24].

15 De derde vordering van verzoekster is derhalve niet-ontvankelijk.

16 Ten slotte zijn verzoeksters eerste en tweede vordering, die ertoe strekken dat de bestreden beslissing wordt vernietigd, ontvankelijk.

Ten gronde

17 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, dat berust op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en op kennelijke beoordelingsfouten. Dit middel valt uiteen in vijf onderdelen.

Het eerste onderdeel: onjuiste vaststelling van het relevante grondgebied en van het relevante publiek

De argumenten van partijen

18 Verzoekster verwijt de kamer van beroep, in de bestreden beslissing bij haar beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te hebben gehouden met de opvatting van het Engelse publiek, terwijl het Engelse grondgebied in de onderhavige zaak niet relevant is, en voorts louter te hebben verwezen naar een gespecialiseerd publiek (apothekers en artsen), terwijl het relevante publiek ook de „eindverbruiker" omvat, die een „gemiddelde consument" is.

19 Verzoekster verwijst dienaangaande naar een beslissing van de eerste kamer van beroep van 3 november 2003 (R 67/2003-1), waarin het BHIM heeft verklaard dat de gemiddelde consument bij de aankoop van een zonder recept verkrijgbaar geneesmiddel voor een niet-ernstig probleem (bijvoorbeeld een dieetprobleem) niet bijzonder aandachtig is. Zij concludeert daaruit dat er in casu bij de gemiddelde consument verwarringsgevaar bestaat.

20 Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep geenszins heeft geoordeeld dat het relevante grondgebied dat van het Verenigd Koninkrijk is, maar integendeel Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en de Beneluxlanden als in aanmerking te nemen grondgebieden heeft aangewezen (punten 20 en 23 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft haar analyse evenmin gebaseerd op de opvatting van een publiek bestaande uit specialisten. Zij heeft daarentegen de opvatting van de gemiddelde consument van de betrokken waren als uitgangspunt genomen (punt 23 van de bestreden beslissing).

Beoordeling door het Gerecht

21 Dit onderdeel mist feitelijke grondslag, aangezien het berust op beweringen die worden weerlegd door de uitdrukkelijke bewoordingen van de bestreden beslissing. In de eerste plaats verklaart de kamer van beroep in de punten 20, 21 en 23 van de bestreden beslissing uitdrukkelijk dat de zes relevante grondgebieden die van Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en de Beneluxlanden zijn. Zij wijst het publiek van deze gebieden aan als het referentiepubliek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

22 Anders dan verzoekster betoogt, heeft de kamer van beroep haar beoordeling dienaangaande niet gebaseerd op bewijsmateriaal met betrekking tot de betekenis van het woord „echinacea" voor het Engelstalige publiek. De kamer van beroep heeft weliswaar in punt 18 van de bestreden beslissing verwezen naar twee definities van dit woord uit Engelse woordenboeken, maar dit gebeurde louter in het kader van het onderzoek van de etymologie ervan in het Latijn. Zij heeft daaruit gewoonweg geconcludeerd dat het gaat om de wetenschappelijke naam van een plant, die wordt gebruikt in verschillende talen, waaronder de talen die door het publiek van de zes referentiegebieden worden gesproken.

23 In de tweede plaats blijkt uit punt 23 van de bestreden beslissing ook dat de kamer van beroep de definitie van het relevante publiek niet heeft beperkt tot een gespecialiseerd publiek bestaande uit apothekers en artsen. Integendeel, zij verwijst uitdrukkelijk naar de gemiddelde consument van het betrokken type waren, namelijk geneeskrachtige planten en andere farmaceutische producten. Deze gemiddelde consument wordt geacht redelijk geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn. Het betreft dus geen gespecialiseerd publiek.

24 Wat de gestelde afwijkende beslissingspraktijk van het BHIM betreft, zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen moet worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd, en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [zie arrest Gerecht van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 57, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

25 Het eerste onderdeel van het middel moet dus worden afgewezen.

Het tweede onderdeel: toepassing van een bijzonder criterium bij de beoordeling van het verwarringsgevaar wegens de specifieke kenmerken van farmaceutische producten

De argumenten van partijen

26 Verzoekster is van mening dat de conflicterende waren deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. De „medische en farmaceutische preparaten" waarop het merk ECHINAID betrekking heeft, zijn dezelfde waren als de door het merk ECHINACIN aangeduide „chemische farmaceutische producten", terwijl de door het eerste merk beschermde „vitaminen, voedingssupplementen, plantenpreparaten" daaraan soortgelijk zijn. Aangezien een vergissing bij de keuze van een farmaceutisch product ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben, moet volgens verzoekster voor dergelijke producten bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een veel strenger criterium worden gehanteerd dan voor de andere waren en diensten.

27 Het BHIM werpt tegen dat de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde weigering van inschrijving wegens verwarringsgevaar beoogt subjectieve rechten, met name de aan het oudere merk verbonden uitsluitende rechten, te beschermen. Bijgevolg kan bij het onderzoek naar het bestaan van verwarringsgevaar geen rekening worden gehouden met de gevaren die mogelijkerwijs bij verwarring opduiken.

Beoordeling door het Gerecht

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

29 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 [arresten Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 42, en 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM — Aladin (ALADIN), T-126/03, Jurispr. blz. II-2861, punt 78].

30 Volgens dezelfde rechtspraak dient het gevaar van verwarring bij het publiek 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 (zie arresten GRUPO SADA, aangehaald in punt 29 supra, punt 43, en ALADIN, aangehaald in punt 29 supra, punt 79, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 De in punt 30 supra bedoelde globale beoordeling moet objectief gebeuren en mag niet worden beïnvloed door overwegingen die geen verband houden met de commerciële herkomst van de betrokken waar.

32 De eventuele schadelijke gevolgen van onjuist gebruik van een farmaceutisch product zijn evenwel te wijten aan de mogelijke verwarring bij de consument met betrekking tot de identiteit of de kenmerken van de betrokken waar, en niet met betrekking tot de commerciële herkomst ervan in de zin van de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

33 In elk geval, voorzover overwegingen inzake de gevolgen van onjuist gebruik van een product relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dient te worden vastgesteld dat het BHIM met dergelijke overwegingen rekening heeft gehouden toen het de kenmerkende eigenschappen van de betrokken consumenten vaststelde. Zoals het BHIM in de bestreden beslissing terecht heeft verklaard, bestaat het relevante publiek in casu uit gemiddelde consumenten van twee types van waren. Met betrekking tot de farmaceutische producten zij vastgesteld dat de kamer van beroep zich aansluit bij de opvatting van de oppositieafdeling dat de consumenten bij hun keuze worden bijgestaan door hooggekwalificeerde vakmensen. Met betrekking tot de fytotherapeutische producten worden de consumenten geacht redelijk geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn, en ook vertrouwd te zijn met het gebruik van producten waarvan het merk het voorvoegsel „echina-" bevat. Aangenomen mag immers worden dat consumenten met belangstelling voor dit type van waren bijzondere aandacht besteden aan hun gezondheid, zodat zij minder snel de verschillende varianten van deze waren met elkaar zullen verwarren. Met andere woorden, het eventuele gevaar dat de onjuiste keuze, en vervolgens het onjuiste gebruik van een product bepaalde schadelijke gevolgen met zich mee brengen, wordt geneutraliseerd door de kennis en de oplettendheid die bij de betrokken gemiddelde consumenten in grote mate aanwezig zijn.

34 Het tweede onderdeel van het middel moet dus ook worden afgewezen.

Het derde onderdeel: het voorvoegsel „echina-" is niet beschrijvend

De argumenten van partijen

35 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door aan te nemen dat het voorvoegsel „echina-" een beschrijvend karakter heeft, of althans geen onderscheidend vermogen bezit.

36 De term „echinacea" is geen Latijnse, maar een Engelse term, terwijl het relevante publiek niet Engelstalig is en slechts een klein deel van het Engelstalige publiek het woord „echinacea" begrijpt en in staat is het verband te leggen met het voorvoegsel „echina-".

37 Het aantal merken met het voorvoegsel „echin-" of „echina-" die volgens een door Optima Healthcare Ltd overgelegde lijst in verschillende landen zijn ingeschreven, is niet zeer groot en volstaat dus niet als bewijs dat het voorvoegsel „courant" wordt gebruikt of door de betrokken consumenten wordt begrepen.

38 Bovendien is het deel van de conflicterende tekens dat de consumenten het meest opvalt, te weten „echina-", uit fonetisch oogpunt hetzelfde in beide gevallen. De consumenten kunnen de twee tekens dus niet van elkaar onderscheiden.

39 Ten slotte verwijst verzoekster naar een beslissing van de vierde kamer van beroep van 18 juni 2003 (R 121/2002-4), waarin is geconcludeerd tot het bestaan van gevaar van verwarring van de merken SELENIUM-ACE en Selenium Spezial A-C-E. Volgens deze beslissing is het woord „selenium", dat een chemisch element

aanduidt, niet alleen een onderdeel van het eerste merk, maar wordt het door de gemiddelde consument opgevat als het belangrijkste bestanddeel ervan en moet het dus voldoende onderscheidend worden geacht, met verwarringsgevaar als gevolg.

40 Het BHIM stelt dat „echinacea" geen Engels woord is, maar voortkomt uit het „moderne" Latijn, dat niet is verbonden aan een bepaald land of grondgebied in het bijzonder. In de farmaceutische industrie en de gewone geneeskunde wordt evenwel vaak Latijn gebruikt.

41 Het BHIM is van mening dat de door Optima Healthcare Ltd overgelegde lijst van meer dan dertig merken met het voorvoegsel „echin-" of „echina-" die op een of meerdere in casu relevante grondgebieden zijn ingeschreven, het bewijs levert dat het woord „echinacea" en dus het voorvoegsel „echin-" in de ogen van het op deze grondgebieden verblijvende publiek beschrijvend zijn. Het BHIM merkt tevens op dat verzoekster deze argumenten niet heeft betwist tijdens de procedure voor de oppositieafdeling.

42 Dit beschrijvend karakter wordt overigens bevestigd door een op internet verrichte opzoeking van het woord „echinacea" in elk van de betrokken talen. Deze opzoeking heeft 1 940 resultaten opgeleverd voor de Spaanstalige pagina's, 2 630 resultaten voor de Franstalige pagina's, 6 080 resultaten voor de Italiaanse pagina's, 1 160 resultaten voor de Portugese pagina's, 36 600 resultaten voor de Duitstalige pagina's en 7 360 resultaten voor de Nederlandstalige pagina's.

43 Gelet op het beschrijvend karakter ervan is het voorvoegsel „echina-" nauwelijks, of zelfs helemaal niet, in staat om de waren te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. De normaal geïnformeerde en voldoende oplettende gemiddelde consument zal dus niet kunnen afgaan op dit voorvoegsel om de concurrerende merken van elkaar te onderscheiden. Hij zal niet kunnen aannemen

dat de merken ECHINACIN en ECHINAID van dezelfde onderneming afkomstig zijn omdat zij het voorvoegsel „echina-" gemeen hebben. Dit voorvoegsel is een duidelijke en rechtstreekse verwijzing naar de samenstelling en de kenmerken van de betrokken waren, en niet een aanduiding van de respectieve producenten ervan.

Beoordeling door het Gerecht

44 Het Gerecht is van oordeel dat het BHIM op goede gronden heeft geconcludeerd dat het voorvoegsel „echina-" beschrijvend is, en dat het publiek van de relevante grondgebieden bij confrontatie met het aangevraagde merk voor de waren van klasse 5 dus zal denken dat dit merk verwijst naar waren met een samenstelling op basis van de plant „echinacea".

45 Deze conclusie inzake het beschrijvend karakter van het aangevraagde merk berust op de elementen die de kamer van beroep in het bijzonder in de punten 18 tot en met 21 van de bestreden beslissing heeft geanalyseerd. Het woord „echinacea" is inderdaad de Latijnse wetenschappelijke term voor een plant die voor farmaceutische producten en fytotherapie wordt gebruikt. Welnu, in deze domeinen is het gebruikelijk om de Latijnse naam van de planten te gebruiken. Dit wordt bevestigd door het grote aantal inschrijvingen van merken met het voorvoegsel „echin-" of „echina-" op de betrokken grondgebieden. Het BHIM heeft dus op goede gronden geconcludeerd dat de betrokken gemiddelde consument het voorvoegsel „echina-" beschouwt als een verwijzing naar de samenstelling van het product en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan.

46 Bijgevolg dient het derde onderdeel van het middel te worden afgewezen.

Het vierde onderdeel: onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar

De argumenten van partijen

47 Verzoekster verwijt de kamer van beroep, die de achtervoegsels „-id" en „-cin" van de conflicterende merken als de dominerende bestanddelen heeft aangemerkt, in de eerste plaats dat zij de tekens niet heeft vergeleken zoals deze door de consumenten worden waargenomen, dat wil zeggen op globale wijze. Verzoekster herinnert eraan dat volgens het Hof de gemiddelde consument een merk doorgaans als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23).

48 In de tweede plaats verwijt verzoekster de kamer van beroep, het begrip „gemiddelde consument" onjuist te hebben toegepast door alleen rekening te houden met de vakmensen en niet met de eindverbruiker. Deze fout kan worden afgeleid uit punt 23 van de bestreden beslissing, waarin de kamer van beroep opmerkt dat de consumenten van deze types van waren vertrouwd zijn met merken die het voorvoegsel „echina-" bevatten. Dit type van waren komt evenwel niet vaak voor in de handel. Bovendien is het denkbaar dat dit publiek, dat slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven, de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 49].

49 Bij wijze van conclusie verwijst verzoekster in haar verzoekschrift naar een beslissing van de derde kamer van beroep van 25 april 2001 (R 816/1999-3). Volgens haar heeft

de kamer van beroep in deze beslissing geoordeeld dat er bij de gemiddelde consument gevaar van verwarring bestaat van twee merken ter aanduiding van farmaceutische producten, met name A-MULSIN en ALMOXIN, die ongeveer dezelfde samenstelling en hetzelfde nut hebben. De kamer van beroep heeft met name erop gewezen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument niet zeer hoog is met betrekking tot geneesmiddelen voor kleine problemen, zoals tabletten tegen hoofdpijn, slaapmiddelen of massageoliën. De gemiddelde consument koopt dit type van waren over het algemeen zonder de bijsluiter te lezen en zonder de apotheker om advies te vragen. Het is nochtans juist op het moment van de aankoop dat verwarring kan optreden. De kamer van beroep heeft derhalve geconcludeerd dat een oplettende consument weliswaar in staat is de betrokken merken visueel van elkaar te onderscheiden, in het bijzonder door de aanwezigheid van een verbindingsstreepje, maar dat de gemiddelde consument niet in staat is het tussen deze merken bestaande kleine fonetische verschil te onthouden.

50 Het BHIM werpt met betrekking tot het eerste punt tegen dat het teken weliswaar in zijn geheel moet worden beschouwd, maar dat het tevens van wezenlijk belang is om bij de globale beoordeling de verschillende bestanddelen van elk teken in aanmerking te nemen [arrest Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589]. Volgens de rechtspraak van het Hof is het onderscheidend vermogen van het merk een van de factoren die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24; arresten Hof van 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 25). Bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen van een merk dient rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (arresten Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 49 en 51, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 22 en 23). De visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken moet berusten op de door de merken opgeroepen totaalindruk, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 22 en 23).

51 Wanneer een merk een beschrijvend bestanddeel heeft, kan dit bestanddeel dus niet als het dominerende bestanddeel worden beschouwd, aangezien het bestaan van verwarringsgevaar niet kan worden gebaseerd op bestanddelen die niet door het merkenrecht worden beschermd. Het BHIM is derhalve van mening dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat de aanwezigheid van het voorvoegsel „echina-" in de twee merken niet volstaat om de vaststelling van verwarringsgevaar te rechtvaardigen.

52 Met betrekking tot het tweede punt herinnert het BHIM eraan dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met de opvatting van de gemiddelde consument van vitaminen, voedingssupplementen, plantenpreparaten en medische en farmaceutische preparaten, en niet met die van de professionele consumenten, met name artsen en apothekers. Deze waren mogen zonder recept worden verkocht omdat de gezondheidsinstanties van oordeel zijn dat de gemiddelde consument voldoende geïnformeerd is en in staat is om zijn keuze te maken. Bovendien is de gemiddelde consument van deze waren een typische consument, die een bijzondere belangstelling voor natuurlijke gezondheidsproducten heeft en waarschijnlijk een basiskennis daaromtrent bezit en aandacht heeft voor de bijzondere eigenschappen van producten die echinacea bevatten.

53 Het BHIM is van mening dat de gemiddelde consument van de betrokken waren, die deze eigenschappen kent, het voorvoegsel zal opvatten als een verwijzing naar de aard van de betrokken waren en niet als een verwijzing naar de commerciële herkomst ervan. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument varieert weliswaar naar gelang van de aard van de betrokken waren (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26), maar er is geen enkele reden om met betrekking tot gezondheidsproducten aan te nemen dat de gemiddelde consument niet aandachtig zal zijn bij het maken van zijn keuze. Dit geldt des te meer wanneer er — zoals verzoekster stelt — ernstige gezondheidsrisico's bestaan wanneer de betrokken waren bij het gebruik ervan worden verwisseld.

Beoordeling door het Gerecht

54 Het Gerecht herinnert eraan dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (arrest BUDMEN, reeds aangehaald, punt 53).

55 Zoals het Gerecht reeds in punt 44 supra heeft vastgesteld, is in casu het gemeenschappelijke voorvoegsel van de twee betrokken tekens, te weten „echina-", beschrijvend, zodat het niet mogelijk is om op grond daarvan de commerciële herkomst van de waren te onderscheiden. Het BHIM heeft derhalve terecht geoordeeld dat de respectieve achtervoegsels van de conflicterende tekens, te weten „-id" en „-cin", zullen worden beschouwd als de onderscheidende en dominerende bestanddelen die de aandacht van de consument trekken.

56 Met betrekking tot de onjuiste toepassing van het begrip „gemiddelde consument", die verzoekster afleidt uit punt 25 van de bestreden beslissing, volstaat de vaststelling dat in dit punt niet wordt verwezen naar vakmensen, maar naar „het in aanmerking komende publiek". Deze uitdrukking wordt gedefinieerd in punt 23, waarin de kamer van beroep uitdrukkelijk verwijst naar de gemiddelde consument van de betrokken waren. Deze laatste wordt geacht redelijk geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn. Anders dan verzoekster stelt, heeft het BHIM zijn onderzoek van het verwarringsgevaar dus niet beperkt tot de professionele consumenten, maar heeft het duidelijk rekening gehouden met de opvatting van de eindverbruikers van de betrokken waren.

57 Verzoekster voert terecht aan dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven, maar gelet op het beschrijvend karakter van het voorvoegsel „echina" kan dit argument in casu niet slagen.

58 Ten slotte wordt met betrekking tot het argument dat verzoekster ontleent aan een beslissing van de derde kamer van beroep, verwezen naar punt 24 supra.

59 Gelet op een en ander moet het vierde onderdeel van het middel worden afgewezen.

Het vijfde onderdeel: niet-inaanmerkingneming van het „beginsel van onderlinge samenhang"

De argumenten van partijen

60 Verzoekster verwijt de kamer van beroep, het „beginsel van onderlinge samenhang" niet te hebben toegepast. Volgens dit „beginsel" moet bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening worden gehouden met een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren. In het bijzonder kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arrest Canon, reeds aangehaald, punten 15-18).

61 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep in casu de hoge mate van soortgelijkheid van de waren voldoende had moeten achten om de kleine verschillen tussen de tekens te compenseren.

62 Het BHIM erkent dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met de regel van de onderlinge samenhang van de in aanmerking te nemen factoren, en dat in casu de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn. Het feit dat de waren dezelfde zijn, moet evenwel worden afgewogen tegen de mate van onderscheidend vermogen van de merken. Welnu, aangezien in casu de betrokken merken een beschrijvend voorvoegsel hebben, is het onderscheidend vermogen van deze merken beperkt tot het achtervoegsel, waarop de consumenten hun aandacht zullen richten. Bijgevolg is de beschermingssfeer van het oudere merk sterk beperkt.

Beoordeling door het Gerecht

63 Volgens vaste rechtspraak moet bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening worden gehouden met een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17, en arrest Gerecht van 24 november 2005, Simonds Farsons Cisk/BHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, nog Jurispr. blz. II-4837, punt 33].

64 Verzoekster voert aan dat het BHIM het verwarringsgevaar in casu onjuist heeft beoordeeld, omdat in de bestreden beslissing niet wordt gesproken over het zogenaamde „beginsel van onderlinge samenhang", dat in de rechtspraak is geformuleerd (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17).

65 Opgemerkt zij dat dit argument faalt voorzover het aldus moet worden begrepen dat de betrokken rechtspraak het „beginsel van onderlinge samenhang" als een autonome rechtsregel aanmerkt. De overwegingen inzake dit „beginsel" vertolken

slechts een van de vele factoren die bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in een concreet geval in aanmerking moeten worden genomen. Uit het feit alleen dat in de bestreden beslissing niet wordt gesproken over deze factor, kan dus niet worden opgemaakt dat de daarin uiteengezette beoordeling van het verwarringsgevaar onjuist is.

66 Gelet op alle factoren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking zijn genomen, zoals deze in de bestreden beslissing zijn uiteengezet, in het bijzonder de erin vermelde bewijzen van de coëxistentie van een aantal merken bestaande uit de combinatie van het voorvoegsel „echin-" of „echina-" met een verschillend achtervoegsel op de relevante grondgebieden, kan uit verzoeksters betoog geen enkele redeneerfout van de kamer van beroep worden afgeleid.

67 Het vijfde onderdeel van het middel dient dus te worden afgewezen. Het beroep moet derhalve in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Cooke Labucka Trstenjak

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 april 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Eerste kamer

J. D. Cooke