ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

21 februari 2006 *

In zaak T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, gevestigd te Winkfield, Windsor, Berkshire (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door J. Maitland-Walker, solicitor, en D. McFarland, barrister,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

The Polo/Lauren Co. LP, gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door P. Taylor, solicitor, en A. Bryson, barrister,

betreffende een verzoek tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 25 maart 2004 (zaak R 273/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen The Polo/Lauren Co. LP en The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 3 juni 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 21 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 15 september 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 5 juni 1997 heeft de vennootschap Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (hierna: „verzoekster") 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 hieronder afgebeelde gemengde teken, bestaande uit een woordelement en een beeldelement:



3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 3, 9, 14, 18, 21 en 25 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. De waren van klasse 3 zijn

omschreven als volgt: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen, aftershave, producten voor het haar, shampoo, deodorantia, eau de toilette, sprays voor het lichaam, badoliën, badschuim, douchegel".

4 Op 30 november 1998 is de gemeenschapsmerkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 92/1998 gepubliceerd.

5 Op 8 januari 1999 heeft de vennootschap The Polo/Lauren Company LP (hierna: „interveniënte") krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. Ter ondersteuning van de oppositie werd gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met de oudere nationale merken van interveniënte in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. Het gaat om de volgende oudere merken:

a) Duits merk nr. 1 153 949, dat op 30 januari 1988 is aangevraagd, op 9 februari 1990 is ingeschreven en tot 31 januari 2008 wordt beschermd voor „parfums, eau de cologne, eau de toilette, cosmetische middelen, in het bijzonder poeders, crèmes, lotions, etherische oliën, zepen, cosmetische preparaten met deodoriserende additieven, maar met uitzondering van cosmetische middelen voor het haar" van klasse 3;

b) Grieks merk nr. 103 778, dat op 23 april 1991 is aangevraagd en op 17 maart 1994 is ingeschreven voor alle waren van klasse 3, met inbegrip van „parfumerieën, eau de cologne, eau de toilette, cosmetische middelen, poeder, crèmes, lotions, etherische oliën, zepen, deodorantia voor persoonlijk gebruik, haarlotions, tandreinigingsmiddelen";

c) Spaans merk nr. 1 253 471, dat op 19 mei 1988 is aangevraagd en op 5 november 1990 is ingeschreven voor een aantal waren van klasse 3, te weten „parfumerieën, eau de cologne, eau de toilette, cosmetische middelen, poeders, crèmes en lotions, etherische oliën, zepen en deodorantia voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van tandreiningsmiddelen en preparaten voor het reinigen van tanden";

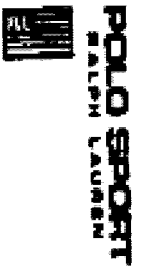
d) Zweeds merk nr. 225 475, dat op 4 juli 1989 is aangevraagd en op 2 augustus 1991 is ingeschreven voor bepaalde waren van klasse 3, te weten „parfumerieën, eau de cologne, eau de toilette, cosmetische middelen, poeder, crèmes en lotions, etherische oliën, zepen, deodorantia voor persoonlijk gebruik".

Deze vier merkinschrijvingen betreffen het volgende teken:



e) twee Britse inschrijvingen van het woordmerk POLO (nrs. 638 708 en 657 863), die respectievelijk op 18 juli 1945 en 1 april 1947 zijn aangevraagd en tot 18 juli 2008 en 1 april 2006 zijn vernieuwd voor een aantal waren van klasse 3, te weten „parfumerieën, toiletverzorgingsmiddelen (niet voor medisch gebruik), cosmetische preparaten, tandreinigingsmiddelen, ontharingsmiddelen, zepen, toiletartikelen (voorzover niet begrepen in andere klassen), met uitzondering van recipiënten voor poeder en andere producten van dit type recipiënten" (nr. 638 708) en „badzout, talkpoeder, poeder voor het gezicht, crème voor het gezicht, middelen voor de stimulering van de hoofdhuid, lotions voor na het scheren, al deze toiletverzorgingsmiddelen niet voor medisch gebruik, en lippenstift, brillantine, haarlotions, shampoo, tandreinigingsmiddelen, zepen en parfums" (nr. 657 863);

f) Brits beeldmerk nr. 2 007 609,



dat op 23 december 1994 is aangevraagd en op 13 maart 1996 is ingeschreven voor een aantal waren van klasse 3, te weten „zepen, parfumerieën, eau de toilette, etherische oliën, cosmetische middelen, tandreinigingsmiddelen, eau de cologne, scheergel, scheercrème, balsem voor na het scheren, schuim voor na het scheren, huidlotions, huidcrèmes, vochtinbrengende middelen voor het gezicht, talkpoeder, deodorantsprays en deodorantsticks voor persoonlijk gebruik en zonnebrandmiddelen, al deze producten bestemd voor mannen", maar met uitzondering van producten voor het haar;

g) Brits beeldmerk nr. 2 140 409,



dat op 30 juli 1997 is aangevraagd en op 27 februari 1998 is ingeschreven voor een aantal waren van klasse 3, te weten „parfums, eau de cologne, reukwater, lotion voor na het scheren, balsem voor na het scheren, deodorantia voor

persoonlijk gebruik, talkpoeder, eau de toilette, poeder voor het lichaam, cosmetische middelen, schoonheidsverzorgingsmiddelen, te weten crèmes voor het gezicht en het lichaam, lotions en zonnebrandlotions en -crèmes, verzorgingsproducten voor het haar, te weten shampoo, conditioner, crèmes en lotions voor het haar en brillantine en middelen voor de stimulering van de hoofdhuid; producten voor het baden en het douchen, te weten zepen voor de toiletverzorging, shampoo voor het lichaam, producten voor huidpeeling, verzachtende middelen voor het lichaam, badzout, bad- en douchegels, bad- en doucheolie en etherische oliën";

h) Brits beeldmerk nr. 657 864,



dat op 1 april 1947 is aangevraagd en op 15 mei 1996 is vernieuwd voor een aantal waren van klasse 3, te weten „badzout, talkpoeder, poeder voor het gezicht, middelen voor de stimulering van de hoofdhuid, lotions voor na het scheren, crème voor het gezicht, al deze producten voor niet-medisch gebruik voor de toiletverzorging, en lippenstift, brillantine, haarlotions, shampoo, tandreinigingsmiddelen, zepen en parfums";

i) Brits beeldmerk nr. 1 484 052,



dat op 28 november 1991 is aangevraagd en op 7 januari 1994 is ingeschreven voor geparfumeerde middelen van klasse 3.

6 Bij beslissing nr. 182/2002 van 31 januari 2002, die partijen dezelfde dag is medegedeeld, heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen.

7 Op 27 maart 2002 heeft interveniënte krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8 Bij beslissing van 25 maart 2004 (zaak R 273/2002-1), die verzoekster op 1 april 2004 is betekend (hierna: „bestreden beslissing"), heeft de eerste kamer van beroep het beroep gedeeltelijk toegewezen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat er gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met het eerder in het Verenigd Koninkrijk

onder nr. 657 864 ingeschreven beeldmerk bestaat voor de volgende waren: „reinigingsmiddelen, tandreinigingsmiddelen, parfumerieën, aftershave, producten voor het haar, shampoo, zepen, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, deodorantia, eau de toilette, sprays voor het lichaam, badoliën, badschuim, douchegel". Daarentegen is er volgens de kamer van beroep geen gevaar van verwarring met betrekking tot de volgende waren: „bleekmiddelen en andere wasmiddelen, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen."

De conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— te gelasten dat het merk wordt ingeschreven voor alle warenklassen, klasse 3 daaronder begrepen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

11 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage, de oppositie toe te wijzen voor alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren, met inbegrip van de bleekmiddelen en andere wasmiddelen en polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, en dit zowel op basis van het in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 657 864 ingeschreven oudere merk als op basis van de andere oudere merken.

In rechte

12 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan, te weten niet-nakoming van de motiveringsplicht en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel van verzoekster: niet-nakoming van de motiveringsplicht

De argumenten van partijen

13 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing haar motiveringsplicht niet is nagekomen. Meer in het bijzonder heeft de kamer van beroep niet of ontoereikend uiteengezet waarom zij de redenering van de oppositieafdeling van het BHIM van de hand heeft gewezen. Volgens deze laatste zal het oog van de consument waarschijnlijk eerder vallen op de woorden „Royal County of Berkshire" wegens de plaats ervan boven het beeldelement van het aangevraagde merk, en verwijst het oudere merk POLO naar de sport in het algemeen, terwijl het aangevraagde gemeenschapsmerk het mogelijk zal maken, een specifieke poloclub te identificeren.

14 Het BHIM voert aan dat de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing rechtvaardigingsgronden heeft aangevoerd voor haar conclusie dat de betrokken tekens visueel overeenstemmen. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking beklemtoont het BHIM dat de kamer van beroep op goede gronden kon oordelen dat de tekens in zekere mate begripsmatig overeenstemmen, aangezien zij beiden verwijzen naar de polosport, die niets te maken heeft met de betrokken waren. Het BHIM concludeert dat de kamer van beroep heeft uiteengezet waarom zij de beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM niet heeft gevolgd.

15 Interveniënte formuleert geen concrete opmerkingen over het argument dat de kamer van beroep niet of ontoereikend heeft uiteengezet waarom zij de redenering van de oppositieafdeling van de hand heeft gewezen. Zij schaart zich evenwel achter de door de kamer van beroep ontwikkelde redenering.

Beoordeling door het Gerecht

16 Er zij aan herinnerd dat volgens artikel 73, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 de beslissingen van het BHIM met redenen moeten worden omkleed. Deze motiveringsplicht heeft dezelfde draagwijdte als die welke is geformuleerd in artikel 253 EG [arrest Gerecht van 28 april 2004, Sunrider/BHIM — Vitakraft-Werke Wührmann en Friesland Brands (VITATASTE en METABALANCE 44), T-124/02 en T-156/02, Jurispr. blz. II-1149, punt 72].

17 Volgens vaste rechtspraak heeft de verplichting om individuele beslissingen te motiveren een tweeledig doel, namelijk enerzijds de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde zijn rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen zijn toezicht op de wettigheid van de beslissing uit te oefenen (zie arrest VITATASTE en METABALANCE 44, reeds aangehaald, punt 73, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bij de vraag of de motivering van een beslissing aan deze vereisten voldoet, moet niet alleen acht worden geslagen op de bewoordingen, maar ook op de context van de beslissing, alsook op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (arrest Hof van 29 februari 1996, Commissie/Raad, C-122/94, Jurispr. blz. I-881, punt 29, en arrest Gerecht van 6 april 2000, Kuijer/Raad, T-188/98, Jurispr. blz. II-1959, punt 36).

18 In casu dient te worden onderzocht of de bestreden beslissing niet of ontoereikend is gemotiveerd, zoals verzoekster stelt.

19 Wat om te beginnen de verwerping van de redenering van de oppositieafdeling van het BHIM betreft, volgens welke het oog van de consument waarschijnlijk eerder zal vallen op de woorden „Royal County of Berkshire" wegens de plaats ervan boven het

beeldelement van het aangevraagde merk, is het Gerecht in het bijzonder van oordeel dat de in punt 31 van de bestreden beslissing geformuleerde overweging dat de schrijfwijze van de woorden die het woordelement van het betrokken teken vormen, het dominerende karakter van de voorstelling van de polospeler aanzienlijk versterkt, verzoekster in staat stelde kennis te nemen van de exacte reden waarom de kamer van beroep het woordelement niet als het dominerende bestanddeel had aangemerkt en waarom zij dus de redenering van de oppositieafdeling heeft verworpen.

20 Met betrekking tot de redenering van de oppositieafdeling dat het oudere merk POLO verwijst naar de sport in het algemeen, terwijl het aangevraagde merk het mogelijk maakt, een specifieke poloclub te identificeren, zij opgemerkt dat, anders dan verzoekster aanvoert, deze redenering door de kamer van beroep niet is ontkracht. In punt 32 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers uitdrukkelijk bevestigd dat een Engelse consument de woorden „Royal County of Berkshire Polo Club" kon opvatten als een verwijzing naar een specifieke club waar polo wordt gespeeld.

21 Aangezien de motivering van de bestreden beslissing, in haar geheel beschouwd, duidelijk aangeeft welke redenering inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar is gevolgd, dient te worden geconcludeerd dat het eerste middel ongegrond is.

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

De argumenten van partijen

22 Verzoekster draagt een aantal argumenten aan waarbij in wezen schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt aangevoerd.

23 Zij betoogt in de eerste plaats dat in de bestreden beslissing het aangevraagde merk ten onrechte is ontleed en niet is beoordeeld als een geheel, maar als een samenstel van elementen waaraan afzonderlijke waarden, onderscheidend vermogen of geschiktheid om te worden opgemerkt, zijn toegekend.

24 In de tweede plaats komt verzoekster op tegen de beslissing van de kamer van beroep, voorzover deze laatste heeft geoordeeld dat geen enkel van de woorden „Royal County of Berkshire Polo Club", die het woordelement van het betrokken teken vormen, meer opvalt dan het beeldelement van het teken, te weten het medaillon dat een polospelende ruiter weergeeft. Een dergelijke conclusie laat buiten beschouwing dat de woorden even belangrijk zijn als het beeldelement. In casu zijn de woorden waarneembaar en duidelijk in het oog springend door de afmetingen, de lay-out en de witte hoofdletters ervan. De kamer van beroep heeft dus blijk gegeven van een onjuiste opvatting door het beeldelement als het dominerende en opvallende bestanddeel van het teken te beschouwen.

25 In de derde plaats komt verzoekster op tegen de verwijzing naar de willekeurige aard van het aangevraagde merk in de bestreden beslissing. Volgens verzoekster wordt daarbij geen rekening gehouden met het feit dat het gaat om een herkomst-aanduidend merk, dit wil zeggen een teken dat aangeeft dat de waren afkomstig zijn van de Royal County of Berkshire Polo Club.

26 In de vierde plaats voert verzoekster aan dat handhaving van de bestreden beslissing zou leiden tot een oneerlijk en ongerechtvaardigd monopolie van interveniënte op het beeldelement bestaande uit de polospelende ruiter. Volgens verzoekster is dit oneerlijk en ontoelaatbaar, in het bijzonder gelet op het aantal door andere poloclubs verkregen merkinschrijvingen voor de waren van klasse 3. Dienaangaande verwijst zij naar de inschrijving van het Britse merk nr. 1 558 682 en van het gemeenschapsmerk nr. 980 995.

27 In de vijfde plaats heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in feite een test te verrichten waarbij de aangenomen mate van overeenstemming van de betrokken merken in de plaats wordt gesteld van het bij verwarringsgevaar te hanteren criterium, te weten de inaanmerkingneming van alle factoren van het concrete geval.

28 Het BHIM merkt in de eerste plaats op dat de kamer van beroep, in het kader van een beoordeling van het aangevraagde merk in zijn geheel, terecht heeft verklaard dat de voorstelling van de polospeler uit visueel oogpunt een dominerend bestanddeel vormt. Volgens het BHIM was de kamer van beroep van oordeel dat, ondanks het bestaan van bepaalde verschillen tussen de tekens, deze verschillen onvoldoende opwegen tegen de punten van overeenstemming, in het bijzonder wanneer rekening wordt gehouden met het beginsel dat bij de consument slechts een onvolmaakt beeld achterblijft. Bij wijze van conclusie stelt het BHIM dat verzoeksters argument, dat de kamer van beroep het aangevraagde merk niet in zijn geheel heeft beoordeeld, kennelijk ongegrond is. Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep geen overdreven belang toegekend aan het logo van de ruiter door dit afzonderlijk te bekijken, en is zij dus niet te ver gegaan bij haar analyse van de conflicterende tekens.

29 In de tweede plaats stelt het BHIM dat de kamer van beroep terecht heeft gewezen op de willekeurige aard van de voorstelling van een polospelende ruiter voor de betrokken waren van klasse 3. Dienaangaande had kunnen worden ingestemd met verzoeksters redenering inzake het herkomstaanduidende merk, indien de merkaanvraag alleen voor diensten van klasse 41, te weten sportactiviteiten of activiteiten van een poloclub, was ingediend.

30 In de derde plaats stelt het BHIM dat interveniënte door de bestreden beslissing geen oneerlijk en ongerechtvaardigd monopolie op de voorstelling van de polospeler wordt verleend. Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep volledig terecht aangevoerd dat de voorstelling van een polospelende ruiter van huis uit een groot

onderscheidend vermogen heeft voor de door het oudere Britse merk aangeduide waren van klasse 3, aangezien het gaat om een sterk tot de verbeelding sprekende afbeelding. Volgens het BHIM lijdt het geen twijfel dat een dergelijke voorstelling willekeurig is voor de betrokken waren en bescherming verdient tegen latere aanvragen voor tekens die dermate overeenstemmende voorstellingen bevatten dat deze verwarring doen ontstaan. In casu vormt het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk volgens het BHIM een extra rechtvaardigingsgrond voor bescherming tegen een later merk dat een overeenstemmende voorstelling van een polospeler als dominerend bestanddeel heeft. Met betrekking tot verzoeksters opmerking dat andere poloclubs inschrijvingen hebben verkregen voor waren van klasse 3, preciseert het BHIM dat met betrekking tot het Britse merk nr. 1 558 682 de inschrijving werd aanvaard na toestemming door de houder van het Britse merk nr. 657 864, te weten interveniënte in de onderhavige procedure. Wat gemeenschapsmerk nr. 980 995 betreft, stelt het BHIM dat de kamer van beroep in haar beslissing erop heeft gewezen dat dit merk twee polospelers voorstelt.

31 In de vierde plaats heeft de kamer van beroep volgens het BHIM geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in die zin dat zij de voor verwarringsgevaar te verrichten test zou hebben vervangen door een test berustend op de aangenomen mate van overeenstemming van de tekens. Dienaangaande betoogt het BHIM dat de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar correct heeft vastgesteld, aangezien zij bij haar analyse rekening heeft gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval, te weten het feit dat de waren deels dezelfde of soortgelijk zijn, de visuele en begripsmatige overeenstemming van de tekens, het grote onderscheidend vermogen — zowel van huis uit als door gebruik verkregen — van de voorstelling van de polospeler in de oudere merken van interveniënte, en ten slotte het bestaan van een familie van merken rond het concept van polo voor waren van klasse 3.

32 Interveniënte beklemtoont in de eerste plaats dat de visuele indruk die door de afbeelding van de ruiter wordt opgeroepen, veel sterker en gemakkelijker te onthouden is dan het woordelement van het merk. Enerzijds is het woordelement immers ondergeschikt omdat het bestaat uit zes, in een vrij klein lettertype geschreven woorden die bijzonder moeilijk te lezen zijn omdat zij een medaillon

vormen. Bovendien overheerst geen enkel van deze woorden. Anderzijds is het, gelet op het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft een merk aandachtig te onderzoeken en dus zal moeten aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, weinig waarschijnlijk dat dit onvolmaakte beeld van het merk deze consument in staat stelt, zich het woordelement van dit merk te herinneren. In dit verband merkt interveniënte nog op dat verzoeksters benadering, waarbij de woorden die het woordelement van het aangevraagde merk vormen, als het dominerende kenmerk van dit merk worden beschouwd omdat zij waarneembaar zijn, geen rekening houdt met de door het merk opgeroepen totaalindruk en evenmin met het feit dat de gemiddelde consument het merk niet in detail onderzoekt en normaal gezien alleen een onvolmaakt beeld van dit merk bij hem achterblijft.

33 In de tweede plaats merkt interveniënte met betrekking tot de willekeurige aard van het verband tussen het aangevraagde merk en de waren op dat dit merk geen enkel verband houdt met de waren van klasse 3 en geen enkele betekenis heeft die daarmee in verband kan worden gebracht. Voorts wijst zij erop dat het gemeenschapsmerk niet werd aangevraagd voor waren of diensten die verband houden met beoefening van de polosport, maar alleen voor waren die niets te maken hebben met deze sport.

34 In de derde plaats is interveniënte van mening dat verzoekster, door aan te voeren dat bij handhaving van de beslissing van de kamer van beroep interveniënte een oneerlijk en ongerechtvaardigd monopolie op de voorstelling van de polospeler zou verkrijgen, impliciet erkent dat haar ruiterlogo lijkt op eender welk van de oudere merken van interveniënte en dat er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat. Volgens interveniënte is het dus volkomen gerechtvaardigd om de inschrijving van het latere merk te weigeren. In dit verband betoogt interveniënte nog dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat verzoekster niet het bewijs had geleverd van het gebruik van andere merken met de voorstelling van een polospeler voor waren van klasse 3. Wat enerzijds de inschrijving van het Britse merk nr. 1 558 682 betreft, merkt interveniënte op dat die inschrijving heeft plaatsgevonden nadat zij daarvoor toestemming had gegeven. Wat anderzijds het gemeenschapsmerk nr. 980 995

betreft, verwijst interveniënte naar de beslissing van de kamer van beroep, waarbij deze laatste erop heeft gewezen dat dit teken twee polospelers voorstelt.

35 In de vierde plaats merkt interveniënte op dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar passend rekening heeft gehouden met het feit dat enerzijds het merk van interveniënte door het gebruik ervan nog meer onderscheidend vermogen heeft verkregen, en anderzijds interveniënte met betrekking tot de waren van klasse 3 een familie van merken rond het concept van de polosport heeft opgebouwd.

36 De vaststelling dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan de waren die door de oudere merken van interveniënte worden aangeduid, vormt volgens deze laatste een extra element dat het bestaan van verwarringsgevaar bevestigt. Dienaangaande herinnert interveniënte aan de rechtspraak van het Hof, volgens welke een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819).

Beoordeling door het Gerecht

37 Allereerst zij eraan herinnerd dat 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. Volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 dient onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

38 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 mutatis mutandis arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

39 Verder zij eraan herinnerd dat een samengesteld merk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat zelf gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33].

40 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient de beoordeling door de kamer van beroep van het gevaar van verwarring van de conflicterende merken te worden onderzocht.

41 In de eerste plaats dient te worden benadrukt dat de kamer van beroep bij de visuele vergelijking van de twee tekens weliswaar het beeldelement als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk heeft aangemerkt, maar daarbij het woordelement van dit merk niet buiten beschouwing heeft gelaten. In het kader van die vergelijking heeft de kamer van beroep immers uitdrukkelijk rekening gehouden met de schrijfwijze van de woorden. Verzoeksters betoog, dat de kamer van beroep het aangevraagde merk niet in zijn geheel heeft beoordeeld, is dus kennelijk ongegrond. Verder heeft de kamer van beroep het beeldelement terecht aangemerkt als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk. Het is immers de polospeler — het beeldelement — die dit merk onderscheidend vermogen verleent en het gemakkelijkst door de consumenten zal worden onthouden. Daarentegen is

het woordelement van het aangevraagde merk, bestaande uit zes, in een vrij klein lettertype geschreven woorden die bijzonder moeilijk te lezen zijn wegens de positionering ervan in de vorm van een medaillon, verwaarloosbaar voor de door dit merk opgeroepen totaalindruk. De aanwezigheid van het woordelement in medaillonvorm doet het beeldelement van dit merk overigens nog meer uitkomen, zodat het dominerende karakter van dit laatste element nog wordt versterkt.

42 In de tweede plaats moet worden onderzocht verzoeksters argument dat de verwijzing in de bestreden beslissing naar de willekeurige aard van het merk geen rekening houdt met het feit dat dit merk een herkomstaanduiding bevat, in de zin dat het aangeeft dat de waren afkomstig zijn van de Royal County of Berkshire Polo Club. Dienaangaande zij opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat het beeldelement van het aangevraagde merk, dat volgens haar het dominerende bestanddeel van dit merk is, willekeurig is voor de waren waarvoor dit merk is aangevraagd. Deze vaststelling is volledig terecht, aangezien het geen twijfel lijdt dat het door het aangevraagde merk uitgedragen concept van polosport geen enkel verband houdt met de waren van klasse 3 waarvoor inschrijving van het gemeenschapsmerk wordt gevraagd. De vraag, of in de bestreden beslissing rekening is gehouden met het feit dat het een herkomstaanduidend merk betreft, is bijgevolg niet relevant voor de beslechting van het onderhavige geschil.

43 In de derde plaats faalt volgens het Gerecht het argument dat bij handhaving van de beslissing van de kamer van beroep interveniënte een oneerlijk en ongerechtvaardigd monopolie op de voorstelling van de polospeler zou verkrijgen en zich zou kunnen verzetten tegen elke latere aanvraag voor een overeenstemmend logo. Dienaangaande zij opgemerkt dat de kamer van beroep volledig terecht heeft aangevoerd dat de voorstelling van een polospeler van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft voor de waren van klasse 3 waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd en die thans door het oudere Britse merk worden aangeduid, aangezien de voorstelling van een polospeler voor deze waren een sterk tot de verbeelding sprekende afbeelding is. Een dergelijke voorstelling moet willekeurig worden geacht voor de betrokken waren en verdient bescherming tegen latere aanvragen voor tekens die dermate overeenstemmende voorstellingen bevatten dat deze verwarring doen ontstaan. Het belang van het communautaire

merkensysteem is immers juist daarin gelegen dat houders van een ouder merk zich kunnen verzetten tegen de inschrijving van latere merken die ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In plaats van houders van een ouder merk een oneerlijk en ongerechtvaardigd monopolie te verlenen, stelt dit systeem die houders van een ouder merk dus juist in staat, de hoge reclamekosten voor hun oudere merk te beschermen en te laten renderen.

44 Ten slotte faalt ook verzoeksters argument dat de kamer van beroep het onderzoek van het gevaar van verwarring van de betrokken merken heeft vervangen door een test waarbij de mate van overeenstemming van deze merken was aangenomen. De kamer van beroep heeft het bestaan van gevaar van verwarring van de betrokken merken immers correct vastgesteld, aangezien zij bij haar analyse rekening heeft gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval, te weten het feit dat de waren deels dezelfde of soortgelijk zijn, de visuele en begripsmatige overeenstemming van de tekens, het grote onderscheidend vermogen — zowel van huis uit als door gebruik verkregen — van de voorstelling van de polospeler in het merk van interveniënte, en het bestaan van een familie van merken rond het concept van polo voor waren van klasse 3, waarvan interveniënte de houder is.

45 Aangezien verzoekster niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, moet het onderhavige middel dus worden afgewezen.

De vordering van interveniënte op grond van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht

De argumenten van interveniënte

46 In haar memorie van antwoord vordert interveniënte om te beginnen dat de beslissing van de kamer van beroep wordt herzien voorzover daarbij de oppositie is afgewezen met betrekking tot de volgende in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren: „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen". Interveniënte is namelijk van mening dat deze waren kunnen worden gelijkgesteld met zepen, die door haar in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 657 864 ingeschreven merk worden aangeduid. Deze waren zijn soortgelijk aan zepen om de volgende redenen: beide kunnen worden gebruikt voor reiniging van het huis, zij kunnen op dezelfde wijze, en (bij verkoop in supermarkten) in dezelfde afdelingen worden verkocht, zij kunnen samen worden gebruikt, en de ondernemingen die dit type van waren produceren, bieden een volledige lijn van reinigingsproducten aan. Gelet op de soortgelijkheid van zepen en bovengenoemde waren en op het gevaar van verwarring van de twee merken had de kamer van beroep de inschrijvingsaanvraag dus moeten afwijzen voor alle opgegeven waren, „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen" daaronder begrepen.

47 Interveniënte komt ook tegen de bestreden beslissing op voorzover de oppositie daarbij niet is toegewezen op basis van andere merken waarvan zij houder is. Meer in het bijzonder bekritiseert zij punt 44 van de bestreden beslissing, omdat daarin wordt overwogen dat er tussen het aangevraagde merk en de in punt 5 supra opgesomde andere oudere merken van interveniënte meer verschillen bestaan dan visuele en fonetische overeenstemmingen. Dienaangaande wijst interveniënte met klem op de vaststellingen van de kamer van beroep, volgens welke enerzijds vier van

deze andere oudere merken geen beeld van een polospelende ruiter bevatten, en anderzijds in de vier overige oudere merken, die dus wel een beeld van een polospeler bevatten, het dominerende bestanddeel het woord „polo" is.

48 Interveniënte voert aan dat het aangevraagde merk en de andere oudere merken overeenstemmen en dat er bij het in aanmerking komende publiek verwarringsgevaar bestaat. Om te beginnen draagt het aangevraagde merk het concept van polo als sport uit, en ligt dit concept dus aan de basis van het merk. Dit concept is evenwel precies hetzelfde als het door de andere merken uitgedragen concept, zodat er sprake is van een grote begripsmatige overeenstemming van de andere oudere merken met het aangevraagde merk. Gelet op het feit dat de oudere merken alle een bijzonder onderscheidend vermogen bezitten, zowel van huis uit als door het gebruik ervan, en gelet op het feit dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden aangenomen dat bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft, is het voorts waarschijnlijk dat de consumenten het aangevraagde merk zullen verwarren met een ander merk dat deel uitmaakt van de merkenfamilie van interveniënte.

49 Interveniënte concludeert dat de kamer van beroep de eventuele begripsmatige overeenstemming van het aangevraagde merk met de andere oudere merken onvoldoende heeft onderzocht en heeft nagelaten, uitspraak te doen over het verwarringsgevaar.

Beoordeling door het Gerecht

50 Voor haar bij het Gerecht ingestelde vordering strekkende tot, enerzijds, herziening van de beslissing van de kamer van beroep voorzover daarbij de oppositie is afgewezen met betrekking tot bleekmiddelen en andere wasmiddelen, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, en anderzijds, toewijzing van de oppositie voor alle

in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren, zowel op basis van het in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 657 864 ingeschreven oudere merk als op basis van de andere oudere merken, maakt interveniënte gebruik van de door artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering geboden mogelijkheid om in haar memorie van antwoord conclusies voor te dragen strekkende tot wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen.

51 In een dergelijk geval kunnen de andere partijen overeenkomstig artikel 135, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving aan hen van de memorie van antwoord, een memorie indienen waarin zij alleen antwoorden op de conclusies die in de memorie van antwoord van interveniënte voor het eerst zijn voorgedragen. Het BHIM noch verzoekster heeft dit gedaan. Daarentegen hebben zij beiden ter terechtzitting hun standpunt over de vordering van interveniënte uiteengezet. Verzoekster heeft het Gerecht verzocht, deze vordering ongegrond te verklaren. Het BHIM heeft alleen opmerkingen geformuleerd over het deel van de vordering dat betrekking heeft op de afwijzing door de kamer van beroep van de oppositie met betrekking tot bleekmiddelen en andere wasmiddelen, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen. Het BHIM heeft opgemerkt dat het op dit punt de opvatting van interveniënte deelt.

52 Om te beginnen zij opgemerkt dat de meeste waren die door het in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 657 864 ingeschreven oudere beeldmerk worden aangeduid, weliswaar uitsluitend als schoonheidsproducten of lichaamsverzorgingsproducten worden gebruikt, maar dat dit niet geldt voor zepen, die een dubbele functie hebben. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, dit neemt niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt, hetgeen de kamer van beroep heeft nagelaten vast te stellen in punt 22 van de bestreden beslissing. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met bleekmiddelen en andere wasmiddelen, alsmede met reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen. Bijgevolg is er sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de zepen die worden aangeduid door het oudere beeldmerk dat in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 657 864 is ingeschreven, en anderzijds bleekmiddelen en

andere wasmiddelen alsmede polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, waarvoor verzoekster de inschrijving heeft gevraagd. Gelet op deze soortgelijkheid, bestaat het door de kamer van beroep vastgestelde verwarringsgevaar ook voor bleekmiddelen en andere wasmiddelen en voor polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zodat de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd voorzover daarbij de gemeenschapsmerkaanvraag niet is afgewezen voor deze waren. Overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 dient het BHIM de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van deze gedeeltelijke vernietiging.

53 Met betrekking tot de vordering van interveniënte strekkende tot toewijzing van de oppositie op basis van haar andere oudere merken dan het in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 657 864 ingeschreven merk, zij opgemerkt dat een dergelijke vordering hooguit eenzelfde resultaat kan bewerkstelligen als het in het vorige punt bereikte resultaat, te weten de volledige afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag voor de waren van klasse 3. Aangezien de op deze tweede grondslag berustende vordering van interveniënte aldus zonder voorwerp is geraakt, dient zij te worden afgewezen.

Kosten

54 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. In casu is verzoekster in het ongelijk gesteld en heeft het BHIM gevorderd dat verzoekster wordt verwezen in de kosten. Ter terechtzitting heeft interveniënte eveneens gevorderd dat verzoekster wordt verwezen in de kosten. Dat zij dit pas ter terechtzitting heeft gevorderd, staat niet eraan in de weg dat die vordering wordt toegewezen (arrest Hof van 29 maart 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Raad, 113/77, Jurispr. blz. 1185, en de conclusie van advocaat-generaal Warner, Jurispr. blz. 1212, 1274). Derhalve dient verzoekster te worden verwezen in alle kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) **De bestreden beslissing wordt vernietigd voorzover daarbij de inschrijving van de merkaanvraag ten gunste van Royal County of Berkshire Polo Club Ltd is aanvaard voor de volgende waren van klasse 3: bleekmiddelen en andere wasmiddelen en polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.**

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

3) **Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en van interveniënte.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 februari 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Vijfde kamer

M. Vilaras