ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

1 februari 2005 *

In zaak T-57/03,

Société provençale d'achat en de gestion (SPAG) SA, gevestigd te Marseille (Frankrijk), vertegenwoordigd door K. Manhaeve, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door U. Pfleghar en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënten voor het Gerecht:

* Procestaal: Duits.

Frank Dann en **Andreas Backer,** wonende te Frankfurt am Main (Duitsland), vertegenwoordigd door P. Baronikians, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 5 december 2002 (zaak R 1072/2000-2) inzake de oppositieprocedure betreffende de merken HOOLIGAN en OLLY GAN,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 20 februari 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 12 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënten,

na de terechtzitting op 28 september 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 1 april 1996 hebben F. Dann en A. Backer (hierna: „interveniënten") 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 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken HOOLIGAN.

3 De inschrijvingsaanvraag betrof waren van klasse 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. Zij zijn omschreven als volgt: „kledingstukken en hoofddeksels".

4 Op 31 augustus 1998 is deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 65/98.

5 Op 30 november 1998 heeft de Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (hierna: „verzoekster") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 tegen het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor alle waren waarop dat merk betrekking heeft, op grond van twee oudere merken waarvan zij houder is, namelijk:

— het internationale woordmerk OLLY GAN nr. 575552, dat met name in Duitsland, Spanje, Italië en in Portugal is ingeschreven voor kledingstukken van klasse 25;

— het Franse woordmerk OLLY GAN nr. 1655245 voor kledingstukken van klasse 25.

6 Op 26 mei 1999 hebben interveniënten verzoekster gevraagd, het bewijs te leveren van het normale gebruik van haar oudere merken.

7 Bij beslissing van 15 september 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen op grond dat er in Frankrijk en in Portugal gevaar van verwarring bestaat aangezien de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde zijn en de betrokken woordtekens fonetisch en, bijgevolg, begripsmatig overeenstemmen.

8 Op 9 november 2000 hebben interveniënten bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 5 december 2002 (zaak R 1072/2000-2; hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd.

10 De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de Franse of de Portugese gemiddelde consument vertrouwd is met de gangbare betekenis en de spelling van het Engelse woord „hooligan" en de conflicterende merken niet op dezelfde wijze uitspreekt. Daaruit heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat de conflicterende tekens visueel, fonetisch noch begripsmatig overeenstemmen en dat er bijgevolg geen gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat.

De conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM en interveniënten concluderen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

De ontvankelijkheid van de voor het Gerecht aangevoerde feitelijke en juridische gegevens

Argumenten van partijen

13 Het BHIM stelt om te beginnen dat het Gerecht niet bevoegd is om bij de toetsing van de wettigheid van de bestreden beslissing de feiten opnieuw te onderzoeken aan de hand van bewijsmateriaal dat voor het eerst voor het Gerecht is overgelegd. Nu verzoekster voor de kamer van beroep niet heeft betwist dat de betrokken waren dezelfde zijn, dat van de merken gebruik is gemaakt, dat alleen Frankrijk en Portugal het relevante grondgebied vormen en dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen, en zij zich voor het eerst voor het Gerecht op het grote onderscheidend vermogen van de betrokken oudere merken heeft beroepen, kunnen deze argumenten niet meer voor het Gerecht worden aangevoerd, aangezien anders in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht het onderwerp van het geschil wordt gewijzigd.

14 Verzoekster is van mening dat het argument betreffende de begripsmatige betekenis van het merk OLLY GAN al voor het BHIM is aangevoerd. Zij verlaat zich op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot de ontvankelijkheid van de nieuwe stukken die voor het Gerecht zijn overgelegd, doch zij verzoekt dat dezelfde regel wordt toegepast op de nieuwe stukken die interveniënten hebben overgelegd.

Beoordeling door het Gerecht

15 Artikel 63 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.

4. Beroep kan worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voorzover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld.

[...]"

16 Artikel 74 van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd."

17 Er zij aan herinnerd dat het krachtens artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor het Gerecht ingestelde beroep is gericht op de toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep [zie in die zin arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46, en 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. Ingevolge artikel 74 van verordening nr. 40/94 moet deze toetsing gebeuren met inachtneming van het feitelijke en het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht [zie, mutatis mutandis, arrest Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16].

18 Voorts vloeit uit het beginsel van de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM voort dat, binnen de werkingssfeer van artikel 74 van verordening nr. 40/94, de kamer van beroep haar beslissing moet baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die in de voor haar bestreden beslissing zijn vervat, en op die welke de partij(en) in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, of, onder voorbehoud van het in lid 2 van dat artikel bepaalde, in de beroepsprocedure heeft (hebben) aangedragen. Met name de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing wordt in beginsel niet uitsluitend bepaald door de middelen die de partij(en) in de beroepsprocedure heeft (hebben) aangevoerd [zie in die zin arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punten 29 en 32].

19 Wat het feitelijke kader betreft, volgt uit artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat de partijen de feiten waarop zij zich wensen te beroepen, tijdig voor het BHIM moeten aanvoeren. Bijgevolg kan het BHIM geen onwettige beslissing worden aangewreven op grond van feiten die voor hem niet zijn aangevoerd.

20 Feiten die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor een van de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, moeten derhalve buiten beschouwing worden gelaten [zie in die zin arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punten 61 en 62, op hogere voorziening bevestigd bij beschikking Hof van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993; arresten Gerecht van 6 maart 2003, Daimler-Chrysler/BHIM (Grille van voertuig), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18; 3 juli

2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67; 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 46, en 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13].

21 Wat het rechtskader betreft, zij opgemerkt dat in een procedure inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek door het BHIM volgens de bewoordingen van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Wanneer de kamer van beroep uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, kan zij haar beslissing dus alleen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd, en op de feiten en de bewijzen die de partijen in dat verband hebben aangedragen [zie arrest Gerecht van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 28, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. De criteria voor de toepassing van een relatieve weigeringsgrond of van een andere bepaling die de partijen ter ondersteuning van hun vordering aanvoeren, vormen uiteraard een juridisch gegeven dat het BHIM moet onderzoeken. In dit verband zij opgemerkt dat het mogelijk is dat het BHIM een rechtskwestie moet beslechten die de partijen niet hebben opgeworpen, namelijk wanneer de beslechting van deze kwestie nodig is voor de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering. Wanneer een rechtskwestie moet worden onderzocht voor de beoordeling van de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en voor de toewijzing of de afwijzing van hun vordering, vormt zij voor de kamer van beroep dus ook een juridisch gegeven, ook al hebben de partijen zich niet over deze kwestie uitgelaten en heeft het BHIM daarop geen uitspraak gedaan. Wanneer het BHIM volgens de partijen bij de behandeling van hun vorderingen niet volgens de regels heeft gehandeld, bijvoorbeeld het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden, is ook deze onregelmatigheid een van de juridische aspecten van de zaak.

22 Juridische gegevens die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, en die betrekking hebben op een

rechtskwestie die niet diende te worden beslecht voor de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en van de door hen ingestelde vordering, kunnen geen afbreuk doen aan de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep inzake de toepassing van een relatieve weigeringsgrond, aangezien zij niet behoren tot het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht. Bijgevolg zijn zij niet-ontvankelijk. Wanneer daarentegen de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering vereist dat een rechtsregel wordt nageleefd of een rechtskwestie wordt beslecht, kan een juridisch gegeven in verband met deze rechtsregel of rechtskwestie voor het eerst voor het Gerecht worden aangevoerd.

23 Ten slotte zij gepreciseerd dat deze regels inzake de ontvankelijkheid van feitelijke gegevens ook gelden voor het BHIM en voor de interveniënten die krachtens artikel 134 van het Reglement voor de procesvoering deelnemen aan de procedure voor het Gerecht [zie, wat de door een interveniënte overgelegde bewijsmiddelen betreft, arrest Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52]. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de juridische gegevens gelden voor de interveniërende partijen dezelfde regels als voor de verzoekende partijen. Het beginsel van „equality of arms" vereist immers dat de verzoekende en de interveniërende partijen voor het Gerecht over dezelfde middelen beschikken.

24 In casu zij opgemerkt dat verzoekster geen opmerkingen bij de kamer van beroep heeft ingediend. Het BHIM stelt dat het Gerecht niet bevoegd is om de niet voor de kamer van beroep aangevoerde argumenten te onderzoeken, namelijk dat de betrokken waren dezelfde zijn, dat is bewezen dat op het relevante grondgebied normaal gebruik is gemaakt van de oudere merken, dat het voor het onderzoek in aanmerking genomen grondgebied relevant is, en dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen. Om de in punt 18 supra uiteengezette redenen moet deze stelling van het BHIM worden afgewezen.

25 Vaststaat immers dat deze argumenten deel uitmaakten van het feitelijke en het juridische kader voor de kamer van beroep. De onderzoeksafdeling had al deze argumenten in haar beslissing behandeld in antwoord op de stellingen van partijen dan wel ambtshalve, aangezien deze kwesties moesten worden beslecht om op de

oppositie uitspraak te kunnen doen. Bijgevolg heeft de kamer van beroep haar beslissing noodzakelijkerwijs gebaseerd op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die tot de voor haar bestreden beslissing hebben geleid, of had zij dit moeten doen. Dergelijke kwesties kunnen dus voor het Gerecht ten gronde worden behandeld.

26 Met betrekking tot het door verzoekster aangevoerde argument dat de oudere merken, zowel intrinsiek als door de algemene bekendheid ervan, een groot onderscheidend vermogen hebben, blijkt daarentegen uit de stukken van de procedure voor het BHIM dat verzoekster zich voor het BHIM nooit op dat groot onderscheidend vermogen heeft beroepen, noch voor de oppositieafdeling, noch — a fortiori — voor de kamer van beroep, aangezien verzoekster niet aanwezig was in de procedure voor deze laatste.

27 In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, inzonderheid de bekendheid ervan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24 en dictum). In dat arrest heeft het Hof de juiste uitlegging gegeven van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), waarvan de tekst nagenoeg gelijk is aan die van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Bovendien wordt in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 verklaard dat de afweging van het verwarringsgevaar onder meer afhangt van de „bekendheid van het merk op de markt".

28 In verordening nr. 40/94 heeft de wetgever echter, anders dan in die richtlijn, bepaald volgens welke regels de merkenrechtelijke autoriteit haar werkzaamheden verricht en welke rechten en plichten de partijen in een procedure voor deze autoriteit hebben. Overeenkomstig artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening blijft het onderzoek inzake relatieve weigeringsgronden beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Ingevolge artikel 74, lid 2, van dezelfde verordening hoeft het BHIM geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd. Aangezien het grote onderscheidend vermogen een middel is dat zowel de feiten als het recht betreft, moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het BHIM al dan niet in staat was, op de vorderingen van de partijen uitspraak te doen op basis van de door hen overgelegde stukken.

29 Wat in de eerste plaats het door de algemene bekendheid verkregen onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, zij opgemerkt dat verzoekster zich daarop alleen beroept voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

30 Volgens artikel 74 van verordening nr. 40/94 moet het BHIM alle middelen inzake het door de bekendheid verkregen onderscheidend vermogen van een merk onderzoeken. Wanneer echter geen enkele partij zich beroept op de bekendheid van de oudere merken en bewijsstukken tot staving van deze bekendheid overlegt, kan aan het BHIM niet worden verweten dat het zich daarover niet ambtshalve heeft uitgesproken. Aangezien de bekendheid van een merk a priori zuiver hypothetisch is, staat het immers aan de partijen om hun vordering zo nauwkeurig te omschrijven dat het BHIM op alle aspecten van hun aanspraken uitspraak kan doen. Bovendien is de beoordeling van de bekendheid in de regel gebaseerd op feitelijke gegevens die de partijen moeten verstrekken. Wanneer de opposant zich op de bekendheid van zijn merk wil beroepen, dient hij de feitelijke elementen aan te dragen en, in voorkomend geval, de bewijsmiddelen over te leggen aan de hand waarvan het BHIM de juistheid van een dergelijke stelling kan nagaan [arrest Gerecht van 22 juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818"/BHIM — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Jurispr. blz. II-1765, punt 32].

31 Bijgevolg was het BHIM niet verplicht, de bekendheid van de betrokken ouderen merken te onderzoeken. Deze bekendheid is immers niet als argument aangevoerd in de oppositieprocedure. Verzoeksters middel inzake de bekendheid van haar oudere merken en de daarop betrekking hebbende stukken moeten dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

32 Wat daarentegen in de tweede plaats het intrinsieke onderscheidend vermogen van een ouder merk betreft, dat gegeven had het BHIM in de oppositieprocedure desnoods ambtshalve dienen te onderzoeken. Anders dan voor de bekendheid zijn voor de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen immers geen door de partijen te verstrekken feitelijke gegevens vereist. Bovendien staat deze

beoordeling los van de omstandigheid of de partijen middelen of argumenten ten bewijze van dat intrinsieke onderscheidend vermogen hebben aangevoerd, aangezien het BHIM zelf het bestaan ervan kan achterhalen en beoordelen bij het zien van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd.

33 Derhalve vormde het intrinsieke onderscheidend vermogen van verzoeksters oudere merken in casu bij het onderzoek van het verwarringsgevaar een juridisch element waarover uitspraak diende te worden gedaan voor de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de door verzoekster voor het BHIM aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door haar ingestelde vordering. Verzoeksters betoog met betrekking tot dat juridisch element dient dus ten gronde te worden onderzocht.

34 Wat ten slotte de voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde feiten betreft, heeft het BHIM geen bijlagen bij het verzoekschrift gevonden die betrekking hebben op een ander aspect dan de bekendheid van de oudere merken, die, zoals hierboven is gezegd, buiten beschouwing moet worden gelaten. De bijlagen A 7 en A 8, waaruit zou blijken dat reeds is opgemerkt dat de oudere merken OLLY GAN doen denken aan het begrip hooligan, zijn echter met name overgelegd om aan te tonen dat het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken merken begripsmatig verschillen, onjuist is. Deze bijlagen, die de bezwaren tegen de in de bestreden beslissing in aanmerking genomen feitelijke en juridische gegevens ondersteunen, zijn echter niet aan het BHIM overgelegd. Bijgevolg vallen zij buiten het feitelijke kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, en zijn zij niet-ontvankelijk.

35 Ook het door interveniënten aangevoerde nieuwe feit, namelijk het resultaat van een opzoeking via de website Google, dient buiten beschouwing te worden gelaten, aangezien dit element in de administratieve procedure voor het BHIM niet is aangevoerd. Evenmin dient rekening te worden gehouden met de stelling van interveniënten dat het aangevraagde merk een groot onderscheidend vermogen heeft als gevolg van het intensieve gebruik ervan, want ook dat argument is voor het BHIM niet aangevoerd.

Ten gronde

Argumenten van partijen

36 Volgens verzoekster staat vast dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn.

37 Zij is van mening dat de conflicterende tekens tot op zekere hoogte visueel overeenstemmen, want beide tekens bevatten de letters „ol" en eindigen op de lettergreep „gan".

38 Deze tekens zijn fonetisch gelijk of zeer overeenstemmend. De in het Spaanse en het Franse woordenboek opgegeven uitspraak waarnaar de kamer van beroep heeft verwezen, is niet relevant omdat het Franse woord „houligan" is en deze theoretische wijze van uitspreken zich niet leent voor gangbare woorden of zelfs voor woorden uit de omgangstaal. Een relatief groot deel van het relevante publiek, te weten de Franse, de Spaanse en de Portugese gemiddelde consumenten, spreekt geen Engels. Bijgevolg kan niet zonder meer worden aangenomen dat deze consumenten het woord „hooligan" correct kunnen uitspreken en spellen. Bovendien hebben de consumenten die wel Engels spreken, een uitgesproken Romaanse tongval, waardoor de verschillen in de uitspraak van de conflicterende woordtekens vervagen wat de aangeblazen „h", de dubbele „o" of de pauze tussen de woorden „Olly" en „Gan" betreft. De uitspraak van de twee conflicterende tekens stemt dus erg overeen.

39 De conflicterende tekens zijn ook begripsmatig gelijk of stemmen in hoge mate overeen. Door hun fonetische overeenstemming doen deze tekens noodzakelijkerwijs denken aan hetzelfde begrip hooligan.

40 Volgens de rechtspraak en de wetgeving is het verwarringsgevaar des te groter naarmate het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is. Welnu, de betrokken oudere merken hebben een groot intrinsiek onderscheidend vermogen.

41 Aangezien de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, de conflicterende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, is het verwarringsgevaar bewezen [arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43].

42 Het BHIM stelt, ten overvloede gelet op de exceptie van niet-ontvankelijkheid van het argument betreffende de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens, dat deze tekens verschillen met uitzondering van de elementen „ol" en „gan".

43 Interveniënten voeren aan dat de betrokken tekens visueel niet overeenstemmen. Het aangevraagde merk bestaat uit slechts één woord en het dominerende bestanddeel ervan is de dubbele „o", terwijl de oudere merken uit twee woorden bestaan en het dominerend bestanddeel ervan het element „oll" is.

44 Het BHIM stelt dat de conflicterende tekens fonetisch verschillen. Het Engelse woord „hooligan" wordt begrepen in de gehele Gemeenschap, inzonderheid in Frankrijk, waar het in de taal ingang heeft gevonden omdat het in de voetbalwereld wordt gebruikt. Kenmerkend voor dat woord is, dat het op zijn Engels wordt uitgesproken of althans op een weinig daarvan afwijkende wijze. Tussen de conflicterende tekens bestaan er dus duidelijke auditieve verschillen, inzonderheid wat de uitspraak van de eerste lettergreep en de pauze tussen de twee woorden van de oudere merken betreft.

45 Interveniënten zijn van mening dat er evenmin een fonetische overeenstemming bestaat. „Hooligan" is in Frankrijk en in Spanje een bekend en gangbaar woord, ook al wordt het in Frankrijk een beetje anders geschreven, en het wordt er correct op zijn Engels uitgesproken. Zo verschilt de opeenvolging van klinkers in de termen „hooligan" en „Olly Gan", te weten [u-i-ä] respectievelijk [o-i-a] en ligt de klemtoon elders, te weten op de eerste lettergreep respectievelijk het tweede woord. Bovendien levert de pauze tussen de twee woorden waaruit de oudere merken bestaan, een voldoende groot fonetisch verschil op.

46 Volgens het BHIM is er geen sprake van enige begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, aangezien de oudere merken geen betekenis hebben. Doordat het woord „hooligan", en zelfs het woord „houligan", bekend is en de betrokken merken visueel en fonetisch verschillen, kan het relevante publiek het woord „hooligan" immers niet verwarren met de termen „Olly Gan" [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335].

47 Volgens interveniënten stemmen de betrokken merken begripsmatig niet overeen. OLLY GAN wordt waargenomen als een voornaam en een mannennaam en wordt als de naam van een „designer" opgevat, een gangbare praktijk in de modewereld, waardoor andere associaties uitgesloten zijn. Het woord „hooligan" wordt daarentegen vaak gebruikt in Franse, Italiaanse, Portugese en Spaanse teksten. Derhalve is begripsmatige verwarring uitgesloten.

48 Het BHIM betoogt dat, aangezien de oudere merken slechts een normaal onderscheidend vermogen hebben, de verschillen tussen de conflicterende tekens elk gevaar van verwarring uitsluiten (arrest MYSTERY, punt 41 supra).

49 Interveniënten betwisten dat de oudere merken erg bekend zijn.

Beoordeling door het Gerecht

50 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.

51 Volgens vaste rechtspraak dient het gevaar van verwarring van de commerciële herkomst van waren of diensten globaal te worden beoordeeld uitgaande van de indruk die bij het relevante publiek van de tekens en van de betrokken waren en diensten achterblijft, en met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop deze betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 29-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

52 Wat de omschrijving van het in casu relevante publiek betreft, is tussen partijen in confesso dat dit publiek op zijn minst bestaat uit de Franse en de Portugese gemiddelde consumenten.

53 Voorts staat vast dat voor het Gerecht niet wordt betwist dat de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, dezelfde zijn.

54 Met betrekking tot de overeenstemming van de conflicterende tekens dient volgens de rechtspraak de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij met name rekening dient te

worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25). Tevens moet bij de vaststelling van de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, in voorkomend geval, het aan deze verschillende elementen te hechten belang worden bepaald, met inachtneming van de aard van de betrokken waren of diensten en van de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 27).

55 Wat ten eerste de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in casu het oordeel van de oppositieafdeling dat deze tekens visueel verschillen, bevestigd (punt 20 van de bestreden beslissing). Verzoekster stelt alleen dat de letters „ol" en de eindlettergreep „gan" gemeenschappelijke elementen van de conflicterende tekens zijn.

56 De visuele overeenstemming is beperkt tot de door verzoekster aangevoerde gemeenschappelijke elementen. De conflicterende tekens vertonen daarentegen aanzienlijke visuele verschillen. De oudere merken bestaan uit twee woorden, beginnen met een „o" en bevatten een dubbele „l" en een „y". Het aangevraagde merk bestaat uit slechts één woord, begint met een „h" en bevat een dubbele „o" en een „i". Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel verschillen.

57 Wat vervolgens de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze volgens het Spaanse en het Franse woordenboek niet op dezelfde wijze worden uitgesproken. Ter terechtzitting heeft het BHIM verklaard dat de kamers van beroep „intern" vertrouwd zijn met de uitspraak in de verschillende talen, daar de leden van het BHIM van verschillende nationaliteit zijn. Verder heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, aangezien de Franse en de Portugese gemiddelde consument de betekenis van het woord „hooligan" in verband met het voetbal kent, hij ook weet hoe dat woord wordt uitgesproken. De pauze die bij de uitspraak van de oudere merken tussen de twee woorden valt, en die bij de uitspraak van het aangevraagde merk ontbreekt, vormt eveneens een fonetisch verschil (punten 21 en 22 van de bestreden beslissing).

58 Opgemerkt zij dat moeilijk met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de gemiddelde consument een vreemd woord in zijn moedertaal uitspreekt. In de eerste plaats is het niet zeker dat dit woord als een vreemd woord wordt herkend, vooral wanneer, zoals in de onderhavige zaak voor de Franse consument, dat woord volgens de regels van de doeltaal wordt omgespeld. Zo wordt het Engelse woord „hooligan" in het Frans „houligan". In de tweede plaats wordt, gesteld dat de vreemde oorsprong ervan wordt herkend, het betrokken woord niet noodzakelijk uitgesproken zoals in de brontaal. De juiste uitspraak volgens de brontaal veronderstelt immers dat de betrokken persoon deze wijze van uitspreken kent en bovendien in staat is, het betrokken woord met de juiste tongval uit te spreken. In de derde plaats dient in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar ook nog te worden aangetoond dat de meerderheid van het relevante publiek daartoe in staat is.

59 In de regel kan zowel de instantie van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doet, als de kamer van beroep rekening houden met de woordenboeken van de taal van het relevante publiek, ook al zijn deze niet aan de partijen voorgelegd, want zij vormen a priori algemeen bekende feiten. Deze woordenboeken geven relevante aanwijzingen over de wijze waarop het betrokken woord in de doeltaal correct wordt uitgesproken, ook al is niet zeker dat deze juiste uitspraak in het dagelijkse taalgebruik wordt gevolgd. Bovendien kan de eigen kennis van de verschillende instanties van het BHIM, waarvan de personeelsleden of de leden van verschillende nationaliteit zijn, eventueel steun bieden voor bevindingen in verband met de vaststelling van de uitspraak van de gemiddelde consument.

60 Met betrekking tot de fonetische kennis die het relevante publiek van het woord „hooligan" bezit, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat dit publiek dat woord kent, omdat het in de voetbalwereld courant wordt gebruikt. Zij heeft eveneens op goede gronden geoordeeld dat de beginlettergreep van dat woord in het Frans a priori wordt uitgesproken als [u]. De kamer van beroep is er terecht van uitgegaan dat de Franse consument de Engelse term „hooligan" en de elementaire uitspraak ervan kent, dan wel de Franse term „houligan" zoals die is opgenomen in het Franse woordenboek, waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen. Het deel van het Franse relevante publiek dat de Franse term niet kent en de Engelse term op zijn Frans uitspreekt hoewel het overduidelijk om een vreemd woord gaat, is daarentegen wellicht klein. Hoewel de uitspraak van de klinkers „ou" en „o" dicht bij

elkaar ligt, vormt zij bijgevolg een fonetisch verschil tussen de conflicterende merken. Wat daarentegen de Portugese consument betreft, vertoont de redenering van de kamer van beroep een zwakke plek omdat de kamer zich ten onrechte heeft gebaseerd op een Spaans woordenboek, dat niet relevant is voor de door deze consument gesproken taal. Overigens heeft de kamer van beroep terecht benadrukt dat het feit dat de oudere merken uit twee woorden bestaan, en het aangevraagde merk slechts uit één woord, eveneens een relevant fonetisch verschil tussen de conflicterende merken vormt.

61 Niets wijst er echter op dat de lettergreep „li" in het aangevraagde merk en de lettergreep „ly" in de oudere merken door het relevante publiek niet op dezelfde wijze worden uitgesproken. Verder wordt de lettergreep „gan", die in beide conflicterende merken voorkomt, door het relevante publiek als identiek waargenomen, ongeacht hoe deze lettergreep wordt uitgesproken. Verder wijst niets erop dat de beginletter „h" in het aangevraagde merk en het reële verschil in klemtoon bij het uitspreken van de conflicterende merken in het Engels, het Franse en het Portugese relevante publiek in staat stellen, een fonetisch onderscheid te maken tussen de conflicterende merken zoals die door dat publiek worden uitgesproken.

62 Kortom, voor het relevante publiek stemmen de merken HOOLIGAN en OLLY GAN fonetisch overeen, aangezien de fonetische overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. De kamer van beroep heeft dus een beoordelingsfout gemaakt door aan te nemen dat de conflicterende tekens fonetisch verschillen voor de Franse en de Portugese gemiddelde consument.

63 Wat ten slotte de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, aangezien in de beslissing van de oppositieafdeling deze overeenstemming slechts op de fonetische overeenstemming was gebaseerd, het ontbreken van deze laatste overeenstemming tot gevolg had dat elke begripsmatige overeenstemming was uitgesloten.

64 Aangezien deze redenering uitgaat van een premisse die hierboven onjuist is bevonden, gaat de bestreden beslissing dus ook op dat punt mank.

65 De conclusie van de kamer van beroep dat de conflicterende merken begripsmatig verschillen, is evenwel juist.

66 Het ligt voor de hand dat het aangevraagde merk in wezen is gebaseerd op het begrip hooligan. Tussen partijen is overigens in confesso dat de Franse en de Portugese gemiddelde consument met dit begrip vertrouwd is, met name omdat het in de voetbalwereld wordt gebruikt. Bijgevolg zal het relevante publiek het aangevraagde merk in die zin begrijpen en opvatten. Bovendien hebben de oudere merken a priori geen betekenis en doen zij in de eerste plaats denken aan een voornaam en een naam. Dit laatste is een gangbare praktijk in de kledingsector en het relevante publiek gaat het derhalve ook aldus opvatten, zodat de oudere merken in die zin worden onthouden. Het relevante publiek gaat eventueel slechts indirect, en alleen fonetisch, de oudere merken associëren met het begrip hooligan. Deze associatie is echter het resultaat van de uit de fonetische overeenstemming voortvloeiende verwarring tussen de conflicterende merken. Bij visuele waarneming van de oudere merken ontstaat onmiddellijk een afstand tussen het begrip hooligan en deze merken. In dit verband heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat bij de aankoop van een kledingstuk de merken doorgaans visueel worden waargenomen (punt 23 van de bestreden beslissing). De gemiddelde consument onthoudt de oudere merken dus als naam en voornaam.

67 In dit stadium van de redenering dient aandacht te worden besteed aan verzoeksters argument dat de oudere merken een groot intrinsiek onderscheidend vermogen hebben. Zoals hierboven is uiteengezet, zijn de oudere merken gevormd op een wijze die in de ogen van het relevante publiek doet denken aan een voornaam en een naam. In de kledingsector is dit zeer gebruikelijk. Bovendien wijst niets erop dat de

gekozen voornaam en naam voor het relevante publiek een bijzondere betekenis hebben. Derhalve kan niet op goede gronden worden gesteld dat de oudere merken een groot intrinsiek onderscheidend vermogen hebben.

68 Bijgevolg heeft de kamer van beroep, hoewel zij ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen fonetische overeenstemming bestaat, bij de globale beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, terecht geconcludeerd dat deze tekens niet overeenstemmen gelet op het visuele verschil ertussen en op het ontbreken van begripsmatige overeenstemming.

69 Bij de globale beoordeling van de conflicterende merken heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing dus terecht geconcludeerd dat het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal gaan verwarren met de oudere merken, inzonderheid in de kledingsector.

70 Gelet op een en ander dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Pirrung Forwood Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 februari 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung