ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

9 april 2003 *

In zaak T-224/01,

Durferrit GmbH, gevestigd te Mannheim (Duitsland), vertegenwoordigd door P. Koch Moreno, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en O. Waelbroeck als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

tussenkomende partij voor het Gerecht:

Kolene Corporation, gevestigd te Detroit, Michigan (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 juli 2001 (zaak R 864/1999-1), betreffende een oppositieprocedure tussen Durferrit GmbH en Kolene Corporation,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 27 november 2002,

het navolgende

Arrest

Rechtskader

1 De artikelen 7, 8, 38 en 41 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, luiden als volgt:

„*Artikel 7*

Absolute weigeringsgronden

1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

[...]

Artikel 8

Relatieve weigeringsgronden

1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk [...] en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken,

[...]

Artikel 38

Onderzoek van absolute weigeringsgronden

1. Indien het merk krachtens artikel 7 uitgesloten is van inschrijving voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, wordt de aanvrage voor deze waren of diensten afgewezen.

[...]

Artikel 41

Opmerkingen van derden

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groeperingen [...], kunnen na de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het Bureau schriftelijke

opmerkingen doen toekomen waarin staat op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve en met name krachtens artikel 7 moet worden geweigerd. Zij worden geen partij in de procedure voor het Bureau.

[...]"

Voorgeschiedenis van het geschil

2 Op 1 april 1996 heeft Kolene Corporation (hierna: „interveniënte") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

3 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken NU-TRIDE.

4 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 1 en 40 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:

— klasse 1: „chemicaliën voor gebruik bij de behandeling van metalen";

— klasse 40: „behandeling van metalen".

5 Op 11 augustus 1997 werd de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken gepubliceerd.

6 Op 6 november 1997 heeft verzoekster, handelend onder haar vroegere naam „Degussa Aktiengesellschaft", krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. De oppositie is gebaseerd op het bestaan van een op 17 augustus 1962 in Duitsland ingeschreven merk waarvan verzoekster houder is. Dit merk (hierna: „oudere merk") bestaat uit het woordteken „TUFFTRIDE" en is ingeschreven voor waren die behoren tot de klassen 1, 7 en 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice en zijn omschreven als volgt:

„anorganische zouten, met name cyaniden en alkalicyanaten voor de behandeling van metalen, zoutbadovens met toebehoren, met name pyrometers voor het meten van de temperatuur van het nitreerbad, afzuigkappen en afzuigventilatoren voor de eliminatie van de verbrandingsgassen, luchtinlaten en compressoren voor het ventileren van de baden, uitrustingen voor de sedimentafzetting in de baden, alle apparaten voor het nitreren van staal en stalen onderdelen".

7 Tot staving van haar oppositie voerde verzoekster de in artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 genoemde relatieve weigeringsgronden aan.

8 Op 19 mei 1998 beperkte interveniënte de in de merkaanvraag opgenomen lijst van waren en diensten volgt:

— klasse 1: „chemicaliën, andere dan cyanide of cyanide bevattende, voor gebruik bij de behandeling van metalen";

— klasse 40: „behandeling van metalen zonder gebruik of aanwending van cyanide".

9 Bij beslissing van 15 oktober 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de twee betrokken merken niet gelijk waren en er op het relevante grondgebied van de Gemeenschap, te weten Duitsland, geen verwarring kon ontstaan.

10 Op 13 december 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Het beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 6 juli 2001 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 23 juli 2001 is betekend. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat bij visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking de betrokken merken niet voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat op het relevante grondgebied van de Gemeenschap, te weten Duitsland, een gevaar voor verwarring tussen deze merken bestaat (punten 16-19 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat dit gevaar evenmin in de vorm van een gevaar van associatie tussen de betrokken merken aanwezig is, aangezien het aangevraagde

merk niet op basis van het oudere merk is ontworpen en er tussen de twee merken geen in het oog springende verbanden bestaan (punt 20 van de bestreden beslissing). Ten slotte heeft de kamer van beroep geoordeeld dat zelfs dan aan deze conclusie niet wordt afgedaan, wanneer wordt aangetoond dat het oudere merk een bekend merk was (punt 21 van de bestreden beslissing).

Procesverloop en conclusies van partijen

12 Bij een in het Engels gesteld en op 24 september 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

13 Interveniënte heeft zich niet binnen de daartoe door de griffie van het Gerecht gestelde termijn verzet tegen het Engels als procestaal.

14 Op 18 februari 2002 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht ingediend. Interveniënte deed dit op 31 januari 2002.

15 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen;

— het aangevraagde merk onverenigbaar te verklaren met het oudere merk;

— de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren;

— interveniënte te verwijzen in de kosten.

16 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

17 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die van interveniënte.

18 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van het tweede, het derde en het vierde onderdeel van haar conclusies, waarvan het Gerecht in het procesverbaal van de terechtzitting akte heeft genomen.

In rechte

19 Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 1, sub f, van deze verordening.

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

Argumenten van partijen

20 Verzoekster betoogt dat er gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk bestaat.

21 Dienaangaande zet zij uiteen dat deze twee merken op dezelfde waren en diensten betrekking hebben en dat het relevante publiek beperkt en zeer gespecialiseerd is. Overigens is dit publiek op de hoogte van de commerciële banden die jarenlang tussen verzoekster en interveniënte hebben bestaan.

22 Volgens verzoekster stemmen de twee betrokken merken op auditief en visueel vlak overeen. Dienaangaande merkt verzoekster op dat de twee merken op basis van de totaalindruk ervan moeten worden vergeleken. Zij verwijt de kamer van beroep de merken te hebben „ontleed". In dit verband betoogt verzoekster dat, anders dan de oppositieafdeling heeft geoordeeld, het achtervoegsel „-tride" de betrokken waren en diensten niet beschrijft. Derhalve had bij de vergelijking van de betrokken merken met dit achtervoegsel rekening moeten worden gehouden.

23 Bovendien meent verzoekster dat er gevaar voor associatie tussen de betrokken merken bestaat, aangezien het relevante publiek ertoe zal worden gebracht het aangevraagde merk als een variant van het oudere merk te beschouwen en dus te geloven dat beide merken dezelfde commerciële herkomst hebben.

24 Verder betoogt verzoekster dat zij één van de belangrijkste ondernemingen in de sector van de chemische industrie is, en dat het in vele landen ingeschreven teken „TUFFTRIDE" een bekend en zelfs algemeen bekend merk is. Derhalve dient het oudere merk volgens verzoekster een hogere bescherming te genieten. Welnu, door het aangevraagde merk te gebruiken kan interveniënte voordeel halen uit de commerciële inspanningen van verzoekster.

25 Ten slotte vraagt verzoekster het Gerecht maatregelen van instructie te nemen teneinde het bestaan, de aard, de duur en de draagwijdte van de commerciële banden die jarenlang tussen haar en interveniënte hebben bestaan, aan te tonen, alsmede om aan te tonen dat in de sector van de chemische industrie „tride" geen generieke term is.

26 Het BHIM is van mening dat er tussen de betrokken merken aanzienlijke verschillen bestaan. Visueel wordt het aangevraagde merk NU-TRIDE ervaren als een combinatie van twee onderdelen, terwijl het oudere merk TUFFTRIDE

minder makkelijk kan worden opgedeeld. Op het auditieve vlak worden de respectieve eerste lettergrepen van de twee merken zowel in het Engels als in het Duits zeer verschillend uitgesproken. Ten slotte zijn de twee merken evenmin begripsmatig verwant, aangezien het onderdeel „NU" nieuwheid of verbetering kan suggereren, terwijl „TUFF" (of „TUFFT") duurzaamheid kan suggereren. Wat het onderdeel „TRIDE" betreft, is het BHIM van mening dat dit verwijst naar het procédé van het nitreren en voor de betrokken waren en diensten slechts marginaal onderscheidend is. Bijgevolg ontstaat er geen verwarringsgevaar uit het feit dat dit element deel uitmaakt van beide merken.

27 Gelet op deze aanzienlijke verschillen tussen de twee conflicterende merken, is het BHIM van mening dat de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen dat er tussen deze merken geen gevaar voor verwarring bestaat. Dienaangaande preciseert het BHIM dat zelfs indien bepaalde waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, als identiek moeten worden aangemerkt, dit niet afdoet aan deze conclusie aangezien het relevante publiek is gespecialiseerd in het nitreren van metalen door middel van chemicaliën.

28 Het BHIM voegt hieraan toe dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat niet werd aangetoond dat het oudere merk een zeer bekend merk was, en hiermee bijgevolg terecht geen rekening heeft gehouden. Het enige bewijsstuk dat verzoekster dienaangaande tijdens de administratieve procedure heeft geproduceerd, te weten een lijst van de landen waar het teken TUFFTRIDE als merk was ingeschreven, volstond niet. Uit het arrest van het Hof van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421), volgt immers dat een merk slechts als bekend kan worden aangemerkt wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek.

29 Bovendien betoogt het BHIM dat er in casu evenmin gevaar voor verwarring in de vorm van gevaar van associatie tussen de betrokken merken bestaat, aangezien het aangevraagde merk niet op basis van het oudere merk werd ontworpen en er tussen de twee merken geen in het oog springende verbanden bestaan.

30 Aangaande de vroegere commerciële banden tussen verzoekster en interveniënte geeft het BHIM toe dat met dergelijke banden in beginsel rekening kan worden gehouden bij de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring, op voorwaarde dat het relevante publiek ervan op de hoogte was. Het BHIM is evenwel van mening dat niet is aangetoond dat dit in casu het geval was.

31 Betreffende verzoeksters vordering dat het Gerecht maatregelen van instructie zou gelasten, meent het BHIM dat alle relevante gegevens ter beoordeling van het verwarringsgevaar voor de oppositieafdeling dienen te worden aangedragen en dat zij bijgevolg niet voor het eerst voor het Gerecht mogen worden aangevoerd.

32 Interveniënte is van mening dat de waren waarop elk van de twee betrokken merken betrekking heeft, aanzienlijk van elkaar verschillen. Het oudere merk is immers ingeschreven voor „anorganische zouten, in het bijzonder cyaniden en alkalicyanaten". In de lijst van waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, worden cyaniden — uiterst toxische producten — daarentegen uitdrukkelijk uitgesloten. Interveniënte verklaart dat hoewel de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, dezelfde bestemming hebben, namelijk het nitreren van metalen, het relevante publiek veeleer is geïnteresseerd in het procédé van het nitreren, dat verschillend is voor beide waren. In dit verband betoogt interveniënte dat het relevante publiek gespecialiseerd is in het nitreren van metalen door middel van chemicaliën.

33 Wat de vergelijking tussen de betrokken merken betreft, is interveniënte van mening dat deze noch visueel, noch auditief, noch begripsmatig overeenstemmen. Dienaangaande herinnert zij eraan dat volgens het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de conflicterende merken wordt opgeroepen, en dat daarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. In casu kan het element „TRIDE" niet als onderscheidend voor de betrokken merken worden aangemerkt, daar het beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Volgens interveniënte is het relevante publiek bovendien geneigd meer aandacht te schenken aan het eerste onderdeel van een samengesteld woordmerk.

Ten slotte lopen de respectieve eerste lettergrepen van de betrokken merken volledig uiteen, zowel auditief, als wat het aantal en de soort van de gebruikte letters betreft.

34 Aangaande de vroegere commerciële banden tussen verzoekster en interveniënte, stelt laatstgenoemde dat aangezien het gaat om een zeer gespecialiseerd relevant publiek, dit publiek op de hoogte is van het verbreken van deze banden. Bovendien hebben deze banden volgens interveniënte nooit op de Europese markt bestaan, zodat zij van geen belang zijn bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken op deze markt.

35 Wat ten slotte verzoeksters argument betreft dat het oudere merk een bekend merk is, betoogt interveniënte dat dit niet wordt gestaafd. Volgens interveniënte is het oudere merk slechts op een zeer gespecialiseerd marktsegment aanwezig en is het geen bijzonder bekend merk. Interveniënte betwist in dit verband dat zij voordeel heeft gehaald uit de commerciële inspanningen van verzoekster.

Beoordeling door het Gerecht

36 In de eerste plaats 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 een ouder 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 beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan, de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

37 In casu is het oudere merk in Duitsland ingeschreven. Om het eventuele bestaan van een gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken aan te tonen, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met het gezichtspunt van het relevante publiek in Duitsland. In hun stukken en ter terechtzitting hebben alle partijen bevestigd dat dit publiek bestaat uit een beperkt aantal ondernemingen uit de sector van de chemische industrie, die zeer gespecialiseerd zijn, met name in de techniek van het nitreren. Onder deze omstandigheden en gelet op de aard van de waren en diensten waarop de twee merken betrekking hebben, dient te worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit een beperkt aantal marktdeelnemers die zeer gespecialiseerd zijn op het gebied van de chemische behandeling van metalen (zie punt 19 van de bestreden beslissing).

38 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat volgens de rechtspraak van het Hof betreffende de uitlegging 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), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, voor de toepassing van deze bepaling het bewijs moet worden geleverd dat de waren of diensten soortgelijk zijn (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 22).

39 Volgens deze rechtspraak dient bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening te worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval. Dat zijn onder meer de aard, bestemming en gebruik van de betrokken waren of diensten, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).

40 In casu blijkt uit de bestreden beslissing en uit de beslissing van de oppositieafdeling waarnaar deze verwijst (zie punten 16 en 8 van de bestreden beslissing) dat de kamer van beroep heeft geoordeeld, zij het impliciet, dat het aangevraagde merk betrekking heeft op soortgelijke waren en diensten als het oudere merk. Deze beoordeling is juist. In de eerste plaats hebben de waren waarop de twee

merken betrekking hebben, dezelfde bestemming, te weten het nitreren van metalen, en zijn zij gericht op hetzelfde publiek. Bovendien staat vast, en de verklaringen van partijen ter terechtzitting hebben dit bevestigd, dat de betrokken waren concurrerend zijn. Wat in de tweede plaats de vergelijking betreft tussen de in de merkaanvraag genoemde en als „behandeling van metalen" aangeduide diensten en de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, dient te worden opgemerkt dat deze diensten het gebruik van de genoemde waren veronderstellen. Het betreft derhalve soortgelijke waren of diensten.

41 Deze vaststelling wordt niet op losse schroeven gezet door het argument van interveniënte dat, anders dan de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, de in de op 19 mei 1998 gewijzigde merkaanvraag bedoelde waren geen cyanide bevatten. Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals verzoekster terecht heeft uiteengezet zonder op dit punt door het BHIM of door verzoekster te zijn weersproken, de als „anorganische zouten" aangeduide categorie waren waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens waren, andere dan cyanide of cyanide bevattende, omvat. Uit het gebruik van de woorden „met name" in de beschrijving van deze waren blijkt immers duidelijk dat cyaniden slechts als voorbeeld worden opgegeven. Derhalve berust het argument van interveniënte op een onjuiste premisse en dient het te worden afgewezen omdat het niet relevant is voor de vergelijking van de betrokken waren en diensten [zie mutatis mutandis arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 45].

42 In de derde plaats dient eraan te worden herinnerd dat er volgens de rechtspraak sprake is 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 (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 29, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17). Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 22; Canon, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18, en arrest Hof van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

43 Deze beoordeling veronderstelt 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 tussen de merken, en omgekeerd (reeds aangehaalde arresten Canon, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 19, en Marca Mode, punt 40). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uiting in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt verklaard dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring dient te worden uitgelegd en dat dit gevaar voor verwarring, waarvan de afweging met name afhangt van de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

44 Bovendien dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25). Voor deze globale beoordeling dient er ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

45 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de betrokken merken visueel, auditief en begripsmatig voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring tussen beide merken bestaat.

46 Wat om te beginnen de aanvangsonderdelen van de betrokken merken betreft, te weten „TUFF" en „NU", moet ten eerste worden vastgesteld dat zij visueel niet overeenstemmen. Zij bestaan uit een verschillend aantal letters. Daarenboven zijn de gebruikte letters niet dezelfde, behalve de letter „U" die in beide gevallen op de tweede plaats komt. Ten slotte worden de onderdelen „NU" en „TRIDE" in het aangevraagde merk door een streepje van elkaar gescheiden, terwijl in het oudere merk de onderdelen „TUFF" en „TRIDE" één woord vormen.

47 Ten tweede stemmen de twee betrokken onderdelen auditief evenmin overeen. Wanneer het relevante publiek deze lettergrepen in het Duits uitspreekt, zal het onderdeel „TUFF" als [tuf] worden uitgesproken, en het onderdeel „NU" als [nu]. Wanneer het relevante publiek deze onderdelen daarentegen in het Engels uitspreekt, zal het onderdeel „TUFF" als het Engelse woord „tough" worden uitgesproken, en het onderdeel „NU" als het Engelse woord „new".

48 Ten derde is een begripsmatige vergelijking van de genoemde onderdelen niet relevant in de veronderstelling dat het relevante publiek beide lettergrepen in het Duits uitspreekt, aangezien geen van beide onderdelen in het Duits een bepaalde betekenis heeft. Indien het relevante publiek deze twee lettergrepen daarentegen in het Engels uitspreekt, hebben zij hoogstens onderling totaal verschillende betekenissen, aangezien het onderdeel „TUFF" met het Engelse woord „tough", hard of duurzaam, in verband kan worden gebracht, terwijl het onderdeel „NU" met het Engelse woord „new", nieuw, in verband kan worden gebracht.

49 Wat vervolgens het gemeenschappelijke achtervoegsel „TRIDE" van de twee betrokken merken betreft, dient eraan te worden herinnerd dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat dit onderdeel dient te worden aangemerkt als beschrijvend voor het procédé van het nitreren („the process of nitriding") waartoe niet alleen de waren en diensten zijn bestemd waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, maar ook waren en diensten waarop andere merken betrekking hebben (punten 19 en 8 van de bestreden beslissing). Overigens heeft verzoekster tijdens de procedure voor de kamer van beroep zelf toegegeven dat het onderdeel „TRIDE" in de industrie van de behandeling van metalen verwijst naar het procédé van het nitreren (punt 12 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft dus geoordeeld dat dit onderdeel geen bijzonder onderscheidend vermogen heeft en dat bij de vergelijking van de twee merken hieraan dus geen overmatig belang („undue importance") mag worden gehecht.

50 Dienaangaande zij vastgesteld, zoals het BHIM en interveniënte terecht hebben betoogd, dat het achtervoegsel „TRIDE" geen of alleszins zeer weinig onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren of diensten. Dit achtervoegsel heeft immers betrekking op de techniek van het nitreren en geeft dus de bestemming van deze waren en diensten aan. Bovendien blijkt uit de stukken van

de administratieve procedure voor de kamer van beroep dat hetzelfde achtervoegsel in de handel courant wordt gebruikt ter aanduiding van waren en diensten die worden gebruikt in het procédé van het nitreren, hetgeen wordt bevestigd door de inschrijving als nationale merken in verscheidene lidstaten van andere woordtekens met dit achtervoegsel, zoals VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE en BALTRIDE. Deze overweging wordt niet op losse schroeven gezet door het feit dat slechts één van deze merken, te weten VITRIDE in Duitsland is ingeschreven, aangezien het op een zeer gespecialiseerde markt tevens zeer gespecialiseerde relevante publiek op de hoogte kan zijn van de op de andere markten van de Gemeenschap aanwezige merken.

51 In die omstandigheden dient niet te worden ingegaan op verzoeksters vraag om bij wege van maatregel van instructie een deskundigenonderzoek te gelasten om na te gaan of het achtervoegsel „TRIDE" geen betrekking heeft op de bestemming van de betrokken waren of diensten.

52 Gelet op het voorgaande dient te worden geconcludeerd dat de betrokken merken niet voldoende overeenstemmen om aan te nemen dat er een gevaar voor verwarring tussen deze merken bestaat. Deze conclusie wordt bevestigd door het feit dat het relevante publiek zeer gespecialiseerd is in de betrokken waren en diensten en dus bij de keuze van deze waren en diensten wellicht zeer aandachtig zal zijn.

53 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de andere argumenten van verzoekster.

54 Aangaande in de eerste plaats haar argument dat het oudere merk een bekend of algemeen bekend merk is, heeft verzoekster ter terechtzitting gepreciseerd dat zij uitsluitend de bekendheid van dit oudere merk wil aanvoeren.

55 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het begrip „bekend merk" voorkomt in een andere bepaling, te weten artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Deze bepaling biedt een ruimere bescherming aan de merken van deze categorie, in die zin dat een oppositie geldig op een dergelijk merk kan worden gebaseerd zonder dat behoeft te worden aangetoond dat de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn of dat er verwarringsgevaar bestaat. Vastgesteld dient evenwel te worden dat verzoekster deze bepaling noch tijdens de administratieve procedure voor het BHIM noch in haar verzoekschrift heeft aangevoerd.

56 Niettemin zij eraan herinnerd dat het Hof in punt 24 van het reeds aangehaalde arrest Canon heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

57 Tot staving van haar stelling dat het oudere merk een bekend merk is, beperkt verzoekster zich in casu ertoe in haar verzoekschrift aan te voeren dat het woordteken TUFFTRIDE in verscheidene landen als nationaal merk is ingeschreven.

58 Dit is op zich evenwel geen voldoende bewijs dat het oudere merk een op het relevante grondgebied van de Gemeenschap, te weten Duitsland, bekend merk is. Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers dat een merk slechts als bekend merk kan worden aangemerkt wanneer het op het relevante grondgebied bekend is bij een aanmerkelijk deel van het betrokken publiek (arrest General Motors, reeds aangehaald, punten 20-31). In casu werd een dergelijk bewijs door verzoekster niet aangedragen.

59 Hieruit volgt dat verzoeksters argument inzake de bekendheid van het oudere merk moet worden afgewezen.

60 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument inzake het associatiegevaar betreft, moet worden opgemerkt dat volgens de rechtspraak van het Hof dit gevaar een bijzonder geval van verwarringsgevaar is (reeds aangehaalde arresten SABEL, punten 18 en 26, en Marca Mode, punt 34). Meer in het bijzonder is voor het gevaar voor verwarring kenmerkend dat de betrokken merken, hoewel zij door het relevante publiek niet rechtstreeks kunnen worden verward, kunnen worden ervaren als twee merken van dezelfde houder. Dit kan met name het geval zijn wanneer de twee merken lijken te behoren tot een reeks merken met een gemeenschappelijke stam.

61 Vaststaat echter dat verzoekster geen reeks merken gebruikt die het onderdeel „TRIDE" bevatten. Zelfs al zou voor associatiegevaar volstaan dat een onderdeel van het merk als de gemeenschappelijke stam van een potentiële reeks merken kan worden ervaren, in casu kan dit hoe dan ook niet het geval zijn, aangezien het achtervoegsel „TRIDE", zoals reeds werd vermeld, beschrijvend is.

62 Een gevaar van associatie van twee merken kan eveneens bestaan wanneer het oudere merk tevens de naam is van de onderneming die er houder van is. In dat geval kan het relevante publiek veronderstellen dat de betrokken merken aan dezelfde houder toebehoren, of dat er minstens organisatorische of economische banden tussen de betrokken ondernemingen bestaan, zoals bijvoorbeeld een licentieovereenkomst (zie betreffende dit laatste punt arrest Hof van 30 november 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Jurispr. blz. I-6227, punten 36 e.v.). In casu is het oudere merk echter niet de naam van verzoekster.

63 Voorts volstaan de vroegere commerciële banden tussen verzoekster en interveniënte niet om het door verzoekster aangevoerde associatiegevaar aan te tonen. Niet alleen hebben deze commerciële banden nooit op de Duitse markt bestaan,

het op de beperkte markt van de betrokken waren en diensten zeer gespecialiseerde relevante publiek is in staat te weten dat deze banden hebben opgehouden te bestaan, hetgeen verzoekster in haar antwoord op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting niet echt heeft betwist.

64 In deze omstandigheden behoeft evenmin gevolg te worden gegeven aan het verzoek om bij wege van maatregel van instructie te gelasten dat één van de vertegenwoordigers van verzoekster wordt gehoord over het bestaan, de aard, de duur en de draagwijdte van de vroegere commerciële banden tussen verzoekster en interveniënte.

65 Uit het voorgaande volgt dat verzoeksters betoog inzake het bestaan van een verwarringsgevaar in de vorm van een associatiegevaar eveneens moet worden afgewezen.

66 Mitsdien moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

67 Verzoekster zet uiteen dat interveniënte gedurende verscheidene jaren haar commerciële vertegenwoordiger in de Verenigde Staten en Canada was. Volgens

verzoekster gaat interveniënte sinds de beëindiging van hun commerciële banden evenwel door met een commerciële strategie die erop is gericht dat het publiek voort verbanden legt tussen het aangevraagde merk en verzoeksters onderneming.

68 Volgens verzoekster probeert interveniënte, door een merk te laten inschrijven dat in hoge mate overeenstemt met het oudere merk, met een animus imitandi zich het prestige van verzoekster toe te eigenen. Deze handelwijze levert kwade trouw en rechtsmisbruik op. Derhalve meent verzoekster dat het aangevraagde merk in strijd is met de openbare orde en de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94.

69 Het BHIM betoogt in wezen dat artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 geen relatieve weigeringsgrond is die in het kader van een oppositieprocedure dient te worden onderzocht, en niet ziet op de situatie waarin de aanvrager van het merk te kwader trouw handelt.

70 Interveniënte betoogt dat artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 geen oppositiegrond in de zin van artikel 42, lid 1, van deze verordening is.

71 Bovendien weerlegt interveniënte verzoeksters argument dat zij de intentie heeft het publiek bewust te misleiden inzake de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. In dit verband zet zij uiteen dat het procédé van het nitreren door middel van de waren of diensten waarop het oudere merk betrekking heeft, beschermd werd door octrooien van verzoekster, en dat de beschermingsduur van het merendeel van deze octrooien is verstreken. Derhalve heeft verzoekster volgens interveniënte niet het recht andere ondernemingen te verhinderen de waren of diensten waarop dit merk betrekking heeft, in de handel

te brengen, of gebruik te maken van het achtervoegsel „-tride" als onderdeel van een merk.

Beoordeling door het Gerecht

72 Uit de formulering van artikel 42, lid 1, alsmede uit de opzet van de artikelen 42 en 43 van verordening nr. 40/94 blijkt dat de in artikel 7 van deze verordening bedoelde absolute weigeringsgronden in het kader van een oppositieprocedure niet moeten worden onderzocht. De in artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde gronden waarop oppositie kan worden ingesteld, zijn immers uitsluitend de in artikel 8 van deze verordening bedoelde relatieve weigeringsgronden. Over de aldus afgebakende oppositie dient het BHIM overeenkomstig artikel 43, lid 5, van verordening nr. 40/94 te beslissen. Overigens bestaat de inschrijvingsprocedure uit verschillende fasen. In het kader van het onderzoek van de aanvraag gaat het BHIM ambtshalve na of een absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk verzet (artikel 38, lid 1, van verordening nr. 40/94). Indien dit niet het geval is, wordt de merkaanvraag overeenkomstig de artikelen 38, lid 1, en 40, lid 1, van deze verordening gepubliceerd. Indien vervolgens binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag is gepubliceerd, overeenkomstig artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie wordt ingesteld, onderzoekt het BHIM in het kader van de oppositieprocedure de door de opposant aangevoerde relatieve weigeringsgronden (artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening).

73 Ingevolge artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 kunnen derden aan het BHIM opmerkingen doen toekomen betreffende met name absolute weigeringsgronden. Uit de stukken blijkt echter niet dat verzoekster in casu dergelijke opmerkingen betreffende artikel 7, lid 1, sub f, van deze verordening aan het BHIM heeft doen toekomen. Overigens, indien dit wel het geval ware geweest, zouden dergelijke opmerkingen enkel tot gevolg hebben gehad dat het BHIM diende te onderzoeken of het nodig was de onderzoeksprocedure te starten

teneinde na te gaan of de aangevoerde absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk verzet. Hieruit volgt dat het BHIM in het kader van een oppositieprocedure geen rekening behoeft te houden met de door derden krachtens artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 gemaakte opmerkingen. Dit geldt eveneens wanneer de opmerkingen van derden tijdens de oppositieprocedure worden gemaakt. Overigens kan het BHIM in een dergelijke situatie de oppositieprocedure opschorten krachtens regel 20, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1).

74 Bovendien moet worden opgemerkt dat volgens artikel 58 van verordening nr. 40/94 alleen de partijen in een procedure bij het BHIM beroep kunnen instellen bij de kamer van beroep. Uit artikel 63, lid 4, van deze verordening volgt tevens dat bij de gemeenschapsrechter slechts beroep kan worden ingesteld door de partijen in de procedure voor de kamer van beroep die tot de bestreden beslissing heeft geleid. Artikel 41, lid 1, laatste zin, van verordening nr. 40/94 bepaalt echter dat de personen die aan het BHIM opmerkingen doen toekomen, daardoor geen partij worden in de procedure voor het Bureau. Derhalve kan een dergelijke persoon noch bij de kamer van beroep noch, a fortiori, bij de gemeenschapsrechter beroep instellen om de rechtmatigheid van een beslissing van het BHIM op basis van de aangevoerde absolute weigeringsgrond aan te vechten. Dit geldt ook voor een partij die in het kader van haar oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk aan het BHIM overeenkomstig artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 opmerkingen doet toekomen, daar deze partij dienaangaande niet verschilt van andere derden die dergelijke opmerkingen maken. Bijgevolg kan de betrokken partij in een dergelijk geval in het kader van een beroep bij de kamer van beroep of bij de gemeenschapsrechter dat het toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing van het BHIM over de oppositie beoogt, de rechtmatigheid van deze beslissing niet aanvechten op basis van de absolute weigeringsgrond waarnaar in haar opmerkingen wordt verwezen.

75 Hieruit volgt dat artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 geen deel uitmaakt van de bepalingen met betrekking tot dewelke de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden beoordeeld. Derhalve treft het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 geen doel.

76 In elk geval moet worden opgemerkt dat in casu niet is voldaan aan de in artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94 bedoelde voorwaarde, te weten strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord terecht heeft uiteengezet, ziet deze bepaling niet op het geval dat de aanvrager van het merk te kwader trouw handelt. Uit het samenstel van de verschillende alinea's van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt immers dat deze naar de intrinsieke kenmerken van het aangevraagde merk verwijzen en niet naar omstandigheden betreffende de handelwijze van de aanvrager, zoals die welke verzoekster in casu aanvoert.

77 Bijgevolg moet ook het tweede middel ongegrond worden verklaard.

78 Uit het voorgaande volgt dat het beroep dient te worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Vilaras Tiili Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 april 2003.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

M. Vilaras