ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

11 mei 2005 *

In zaak T-390/03,

CM Capital Markets Holding SA, gevestigd te Madrid (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door N. Moya Fernández en J. Calderón Chavero en vervolgens door J. Calderón Chavero en T. Villate Consonni, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en I. de Medrano Caballero als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

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

Caja de Ahorros de Murcia, gevestigd te Murcia (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 17 september 2003 (zaak R 244/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen CM Capital Markets Holding SA en Caja de Ahorros de Murcia,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 24 november 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 2 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

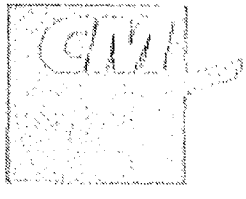
na de terechtzitting op 28 oktober 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 7 december 1999 heeft Caja de Ahorros de Murcia (hierna: „merkaanvrager") 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. Het aangevraagde teken is een beeldmerk bestaande uit de witte letters „C" en „M", geschreven in een rood vierkant met een dwarse gele streep:



2 Deze aanvraag werd ingediend ter aanduiding van waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42 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.

3 De merkaanvraag is op 23 oktober 2000 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 84/2000.

4 Op 23 januari 2001 heeft CM Capital Markets Holding SA tegen de aangevraagde inschrijving oppositie ingesteld op basis van de Spaanse inschrijvingen met de nrs. 2 000 040, 2 000 041, 2 000 042 en 2 000 043 voor het volgende beeldmerk (hierna: „oudere merk") ter aanduiding van diensten van de klassen 35, 36, 38 en 42:



5 De oppositie steunde op alle door het oudere merk beschermde diensten en was gericht tegen een deel van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten. Ter staving van de oppositie werd artikel 8, lid 1, sub a en b, en lid 4, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

6 Bij beslissing van 27 januari 2003 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen voor de diensten die werden geacht dezelfde of soortgelijk te zijn, te weten „beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten" van klasse 35; „verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, bankzaken, makelaardij en handel in onroerende goederen" van klasse 36; „telecommunicatie" van klasse 38, en „juridische diensten, onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied" van klasse 42, op grond dat er voor deze diensten verwarringsgevaar bij het Spaanse publiek bestond.

7 Op 25 maart 2003 heeft de merkaanvrager tegen de beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld.

8 Bij beslissing van 17 september 2003 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de betrokken tekens niet overeenstemmen en heeft derhalve het bestaan van verwarringsgevaar afgewezen.

Conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— bijgevolg de oppositie volledig toe te wijzen;

— de oppositieafdeling van het BHIM te gelasten, de inschrijving van het betrokken merk te weigeren;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep ongegrond te verklaren;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

11 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, strekkende tot volledige toewijzing van de oppositie, ingetrokken.

In rechte

De ontvankelijkheid van verzoeksters vorderingen

12 De derde vordering van verzoekster is een verzoek aan het Gerecht om de oppositieafdeling van het BHIM te gelasten, de inschrijving van het betrokken merk te weigeren. Verzoekster vraagt dus in wezen, het BHIM te bevelen de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren voor de betrokken waren en diensten.

13 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat in het kader van een bij de gemeenschapsrechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties

te trekken die uit het dictum en de motivering van het arrest van het Gerecht voortvloeien. Verzoeksters vordering dat het Gerecht de oppositieafdeling van het BHIM gelast, de inschrijving van het betrokken merk te weigeren, is derhalve niet-ontvankelijk [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19, en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12].

Ten gronde

14 Verzoekster voert één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

15 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken verkeerd heeft beoordeeld.

16 Zij verwijt de kamer van beroep een verkeerde beoordeling van de tussen deze merken bestaande verschillen. Het oudere merk bevat weliswaar het element „CM" en de uitdrukking „capital markets", maar deze uitdrukking mag niet in aanmerking worden genomen, omdat het een soortnaam is voor de door het oudere merk beschermde diensten.

17 Tevens voert zij aan dat het aangevraagde merk het meest onderscheidende deel van het oudere merk reproduceert, zodat verwarringsgevaar ontstaat, in het bijzonder wanneer voor de betrokken diensten auditieve reclame wordt gemaakt, aangezien het schrift en de kleuren van deze merken in dat geval geen enkele rol spelen.

18 Verzoekster benadrukt dat het fonetische aspect belangrijk is en een overheersende positie inneemt ten opzichte van het visuele aspect van het merk, gelet op het belang van het mondeling doorgeven van merken in het handelsverkeer via reclame en door consumenten bij het verrichten van aankopen. De grote fonetische overeenstemming van de conflicterende merken kan niet buiten beschouwing worden gelaten.

19 Verzoekster komt op tegen het belang dat de kamer van beroep heeft toegekend aan de kleuren en het schrift van de conflicterende merken. Deze elementen zijn immers slechts bijkomstig ten opzichte van het feit dat de merken het bestanddeel „CM" gemeen hebben en eenzelfde of zeer soortgelijk toepassingsgebied hebben, hetgeen doorslaggevend is voor het globale beeld dat de consument van de betrokken merken heeft en zal leiden tot verwarringsgevaar.

20 Verzoekster verwijst naar een vroegere beslissing van het BHIM van 4 september 2002 in zaak R 223/2001-4, waarin de vierde kamer van beroep heeft geoordeeld dat het oudere merk en het merk „CM 1824" onverenigbaar waren, omdat „CM" het overheersende bestanddeel van de twee merken was, ondanks de verschillen in schrift en weergave van de merken en ondanks het feit dat er naast „CM" nog andere bestanddelen waren. In deze beslissing heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de uitdrukking „capital markets" van toepassing was op alle door het oudere merk beschermde diensten en dat zij door de consumenten niet werd opgevat als integrerend deel van dit merk. Derhalve heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de inschrijving van het nieuwe merk verwarringsgevaar zou creëren.

21 Wanneer de in deze beslissing uiteengezette criteria op de onderhavige zaak worden toegepast, dient volgens verzoekster te worden benadrukt dat het overheersende bestanddeel, „CM", fonetisch hetzelfde is en dat de conflicterende merken hetzelfde toepassingsgebied hebben, hetgeen het gevaar voor associatie en voor verwarring van deze merken bevestigt.

22 Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep feitelijk of juridisch geen fout heeft gemaakt en dat zij de communautaire regelgeving en rechtspraak correct heeft toegepast door te concluderen dat de in geding zijnde tekens noch gelijk noch overeenstemmend waren, zodat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond.

Beoordeling door het Gerecht

23 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.

24 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 aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

25 In casu wordt het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, beschermd in Spanje. Teneinde vast te stellen of er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, dient dus rekening te worden gehouden met het gezichtspunt van het relevante publiek in Spanje.

26 Op dit punt neemt het Gerecht de door de kamer van beroep gegeven definitie van het in aanmerking komende publiek over. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de door de betrokken merken aangeduide diensten zich richten op een gespecialiseerde, gevarieerde groep van personen, waaronder enerzijds specialisten en anderzijds personen die professioneel advies over financiële, juridische of commerciële zaken nodig hebben, zoals met name klanten van banken of van advocatenkantoren. Het betreft dus het profiel van betrekkelijk gespecialiseerde of goedgeïnformeerde gebruikers. Bovendien zij opgemerkt dat verzoekster deze definitie niet betwist.

27 Derhalve dient bij de beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van een zeer oplettende en goedgeïnformeerde Spaanse consument.

28 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

29 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij 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 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

30 Om te beginnen staat vast dat de betrokken merken dezelfde diensten aanduiden.

31 In deze omstandigheden is de mate van overeenstemming van de betrokken tekens beslissend voor de uitspraak op het beroep. Er dient dus vervolgens te worden onderzocht of de betrokken tekens voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

32 Zoals blijkt uit 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 arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

33 Derhalve dienen de conflicterende tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak te worden vergeleken.

34 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking van de conflicterende merken betreft, zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep heeft gesteld dat het oudere merk bestond uit twee elementen, te weten de uitdrukking „capital markets" in zwarte gangbare letters enerzijds en de onder elkaar geplaatste letters „C" en „M" anderzijds, terwijl het aangevraagde merk louter bestaat uit de witte letters „C" en „M" die zijn geschreven in standaardlettertype in een rood vierkant met een dwarse gele streep. Voorts heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing vastgesteld dat de letters „C" en „M" van het aangevraagde merk niet onder elkaar, maar naast elkaar zijn geplaatst, dat zij in een felgekleurd vierkant zijn geschreven en wit zijn, terwijl de letters in het oudere merk zwart zijn. Volgens de kamer van beroep roepen de twee merken een volledig andere visuele indruk op en wordt dit verschil versterkt door de aanwezigheid van de uitdrukking „capital markets" in het oudere merk.

35 Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat de beeldelementen van het aangevraagde merk een aparte grafische eenheid vormen, die verschilt van die van het oudere merk. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zijn de letters „C" en „M" immers niet onder elkaar, maar naast elkaar geplaatst en staan zij in een felgekleurd kader. Voorts zijn de letters wit, terwijl de letters in het oudere merk zwart zijn.

36 Verder is de uitdrukking „capital markets" belangrijk voor de wijze waarop het oudere merk visueel wordt waargenomen, gelet op de positie aan het begin van het merk, op de meest zichtbare plaats. Om deze reden is zij onmiddellijk waarneembaar.

37 Het is waar dat het belang van de uitdrukking „capital markets" wordt afgezwakt doordat zij de betekenis suggereert van de door het oudere merk beschermde diensten. Derhalve is het gemeenschappelijke element „CM" het overheersende bestanddeel in beide merken, ondanks het feit dat het schrift en de weergave verschillend zijn. Het beperkte belang van de uitdrukking „capital markets" kan bijgevolg een zekere visuele overeenstemming van de betrokken merken doen ontstaan.

38 Deze visuele overeenstemming is evenwel slechts van geringe invloed. Het element „CM" is immers in de tekens verschillend opgebouwd, met volledig andere kleuren en lettertypes.

39 Uit deze overwegingen volgt dat de twee merken weliswaar het element „CM" gemeen hebben, maar dat zij niet te verwaarlozen visuele verschillen vertonen. Bij de globale visuele perceptie van de betrokken tekens zorgt de aanwezigheid van elementen die eigen zijn aan elk teken, er dus voor dat de totaalindruk van de tekens verschillend is.

40 Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, stemmen de betrokken tekens, in hun geheel beschouwd, dus niet visueel overeen.

41 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, zij vooreerst eraan herinnerd dat volgens verzoekster het fonetische aspect belangrijk is en een overheersende positie inneemt ten opzichte van het visuele aspect bij gebruik van de merken in het handelsverkeer en in reclame. Verzoekster stelt dat de grote fonetische overeenstemming van de conflicterende merken niet buiten beschouwing kan worden gelaten.

42 Vervolgens dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep de betrokken tekens niet specifiek op fonetisch vlak heeft vergeleken.

43 Dienaangaande zij in het algemeen opgemerkt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30, en 25 november 2003, Oriental Kitchen/BHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Jurispr. blz. II-4953, punt 38].

44 In casu is het element „CM" zowel het woordbestanddeel van het aangevraagde merk als één van de woordbestanddelen van het oudere merk. Het aangevraagde merk is dan ook in fonetisch opzicht gelijk aan één van de bestanddelen van het oudere merk. Volgens de rechtspraak is deze vaststelling op zichzelf echter niet voldoende om te oordelen dat de betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen (arrest MATRATZEN, punt 43 supra, punt 31).

45 Zoals reeds in herinnering is gebracht, dient de beoordeling van de overeenstemming van twee merken immers te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie, mutatis mutandis, 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).

46 Volgens de rechtspraak kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit 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 het 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 MATRATZEN, punt 43 supra, punt 33).

47 In de rechtspraak werd gepreciseerd dat bij deze benaderingswijze niet slechts een bestanddeel van een samengesteld merk wordt bekeken en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd (arrest MATRATZEN, punt 43 supra, punt 34).

48 Voorts zij eraan herinnerd dat het relevante publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk [zie in die zin arresten Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 53, en 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 51].

49 In casu dient te worden vastgesteld dat de uitdrukking „capital markets" de suggestie wekt van de door het oudere merk aangeduide diensten. Derhalve is het element „CM" het overheersende bestanddeel van dit merk.

50 Aangezien het aangevraagde merk op fonetisch vlak gelijk is aan het dominerende bestanddeel van het oudere merk, stemmen de betrokken tekens fonetisch overeen.

51 Opgemerkt zij dat, zoals het BHIM aanvoert, de betrokken merken bepaalde fonetische verschillen vertonen. Bij uitspraak ervan in het Spaans bestaat het oudere merk immers uit vijf lettergrepen („ca-pi-tal-mar-kets") en twee fonemen („ce-eme"), terwijl het aangevraagde merk slechts twee fonemen („ce-eme") bevat. Verder produceren de vijf aan het begin van het oudere merk geplaatste lettergrepen („ca-pi-tal-mar-kets") een klank die sterk verschilt van de klank geproduceerd door de fonemen die het aangevraagde merk vormen.

52 Evenwel dient te worden vastgesteld dat deze verschillen voortvloeien uit het feit dat het oudere merk bestaat uit een geheel dat wordt gevormd door het element „CM" en de uitdrukking „capital markets". Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de uitdrukking „capital markets" de suggestie wekt van de door het oudere merk aangeduide diensten, zodat het belang ervan beperkt is.

53 Uit deze overwegingen volgt dat de betrokken tekens, in hun geheel beschouwd, een zekere fonetische overeenstemming vertonen.

54 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking van de betrokken tekens betreft, dient erop te worden gewezen dat verzoekster aanvoert dat de uitdrukking „capital markets" van het oudere merk niet in aanmerking mag worden genomen, omdat het een soortnaam is voor de door dit merk beschermde diensten.

55 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de betrokken tekens niet vergeleken op semantisch vlak. In het kader van de analyse van het onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft zij er evenwel op gewezen dat de uitdrukking „capital markets" niet buiten beschouwing mocht worden gelaten. Deze uitdrukking vervult niet alleen de functie dat zij de sector aangeeft waarin de onderneming actief is, maar draagt, samen met het element „CM", ook bij tot de identificatie van de commerciële herkomst van de geleverde diensten, zodat een consument het oudere merk zal aanduiden, noemen en zich herinneren in de vorm „capital markets CM", en niet louter als het element „CM".

56 In dit verband moet allereerst worden benadrukt dat het element „CM" het dominerende bestanddeel van het oudere merk is, aangezien „capital markets" een term is die de door het merk beschermde diensten suggereert.

57 Ofschoon de uitdrukking „capital markets" in casu niet als een dominerend bestanddeel van het oudere merk kan worden beschouwd, dient evenwel met het BHIM te worden geconstateerd dat deze uitdrukking een relevant element kan zijn bij de begripsmatige analyse van de betrokken merken.

58 In de eerste plaats dient immers te worden opgemerkt dat, indien het in aanmerking komende publiek de betekenis van de uitdrukking „capital markets" kent, de

betrokken merken hem begripsmatig verschillend zullen voorkomen. Kent het deze betekenis niet, dan zal het ook niet zien dat de merken begripsmatig overeenstemmen, aangezien geen van beide merken het iets zal zeggen.

59 In de tweede plaats is het zo dat, gelet op het feit dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk, te weten het element „CM", op zichzelf geen enkele semantische waarde heeft, de uitdrukking „capital markets" uit begripsmatig oogpunt aan belang wint, ook al beschrijft het de door het merk aangeduide diensten. Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals het BHIM stelt, de uitdrukking „capital markets" verwijst naar kapitaalmarkten in het Engels, zodat het betrokken publiek deze uitdrukking in verband kan brengen met het begeleidend element „CM". Aldus kan de uitdrukking „capital markets" een semantische lading geven aan het element „CM" door daaraan de idee van financiële markten te verbinden. Daarentegen heeft het element „CM" van het aangevraagde merk op zichzelf in beginsel geen enkele betekenis.

60 In de derde plaats dient daaraan te worden toegevoegd dat niet volledig kan worden uitgesloten dat het in aanmerking komende publiek in staat is, een begripsmatig verband te leggen tussen het aangevraagde merk en de onderneming die de door dit merk aangeduide diensten verricht, aangezien „CM" de afkorting is van de handelsnaam van de merkaanvrager, Caja de Ahorros de Murcia. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat in casu het relevante publiek bestaat uit een gespecialiseerde, gevarieerde groep van personen, te weten een zeer oplettend en goedgeïnformeerd publiek.

61 Uit deze overwegingen volgt dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

62 Nu de conflicterende tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak zijn vergeleken, dient nog eraan te worden herinnerd dat uit de rechtspraak van het Hof volgt, dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, of dit nu voortvloeit

uit de eigenschappen die dit merk van huis uit bezit, dan wel uit de bekendheid ervan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of, in voorkomend geval, de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 18 en 24, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 45 supra, punt 20). Het Hof heeft tevens geoordeeld dat, aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (zie, mutatis mutandis, arrest SABEL, punt 45 supra, punt 24), merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterk onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie, mutatis mutandis, arresten Canon, reeds aangehaald, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 45 supra, punt 20).

63 Dienaangaande zij opgemerkt dat verzoekster niet is opgekomen tegen de wijze waarop de kamer van beroep in de bestreden beslissing het onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft beoordeeld. Er zij aan herinnerd dat de kamer van beroep heeft verklaard dat zij het eens is met de analyse van de merkaanvrager, volgens welke het oudere merk een beperkt onderscheidend vermogen heeft.

64 Derhalve dient te worden geoordeeld dat het oudere merk geen sterk onderscheidend vermogen heeft.

65 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient dus, zoals blijkt uit de voorgaande overwegingen, rekening te worden gehouden met het feit dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld uitgaande van een zeer oplettende en goedgeïnformeerde Spaanse consument, dat de door de betrokken merken aangeduide diensten dezelfde zijn, dat de betrokken tekens visueel noch begripsmatig overeenstemmen, maar dat er op fonetisch vlak een zekere overeenstemming tussen de twee merken bestaat, en ten slotte dat het oudere merk geen sterk onderscheidend vermogen heeft.

66 Gelet op al deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de betrokken merken onvoldoende overeenstemmen om te kunnen oordelen dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat. Zonder dat behoeft te worden ingegaan op verzoeksters argument dat het fonetische aspect van het merk overheersend is ten opzichte van het visuele aspect, volstaat het immers, vast te stellen dat de visuele en begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in casu hoe dan ook de hierboven vastgestelde fonetische overeenstemming neutraliseren.

67 Deze conclusie wordt bevestigd door het feit dat het relevante publiek zeer gespecialiseerd is in de betrokken diensten en dus bij de keuze van deze diensten wellicht zeer aandachtig zal zijn.

68 Wat ten slotte de gestelde afwijkende beslissingspraktijk van het BHIM betreft, zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel moet worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd, en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM (zie arrest CHUFAFIT, punt 48 supra, punt 57, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Het argument dat discrepantie bestaat tussen de bestreden beslissing en de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM in zaak R 223/2001-4, treft derhalve geen doel en moet worden afgewezen.

69 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestaat.

70 Bijgevolg dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Jaeger Tiili Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 mei 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Derde kamer

M. Jaeger