# ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

14 juli 2005 *

In zaak T-312/03,

**Wassen International Ltd,** gevestigd te Leatherhead (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Edenborough, barrister, en S. Mayer, solicitor,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),** vertegenwoordigd door S. Laitinen en M. Capostagno als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

**Stroschein Gesundkost GmbH,** gevestigd te Hamburg (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 juni 2003 (zaak R 121/2002-4) inzake een oppositieprocedure tussen Wassen International Ltd en Stroschein Gesundkost GmbH,

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 12 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 18 december 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 14 maart 2005,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 16 februari 1999 heeft Wassen International Ltd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordmerk SELENIUM-ACE.

3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 3 („cosmetica; gezichtscrèmes; zepen; crèmes en lotions tegen ouderdomsverschijnselen"), 5 („voedingssupplementen; vitaminen en mineralen") en 42 („schoonheidsbehandelingen en schoonheidssalons") 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.

4 De aanvraag werd op 11 oktober 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 81/99.

5 Op 16 december 1999 heeft Stroschein Gesundkost GmbH (hierna: „opposante") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op grond van het volgende beeldmerk, dat op 27 september 1995 in Duitsland onder nr. 39 519 649 werd ingeschreven:




6 Dit merk was ingeschreven voor de volgende waren, die zowel onder klasse 5 als onder klasse 30 vallen:

„niet-medische en niet-farmaceutische preparaten op basis van zetmeel, calciumzouten, magnesiumstearaat en gist, of combinaties van deze elementen, als voedingssupplementen".

7 De oppositie was gebaseerd op alle waren waarvoor het oudere merk was ingeschreven, en was gericht tegen de in de gemeenschapsmerkaanvraag geclaimde waren van de klassen 3 en 5. Ter ondersteuning van deze oppositie werd verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

8 Bij beslissing van 30 november 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en derhalve de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd. Zij

heeft in wezen geoordeeld dat de betrokken tekens uit visueel oogpunt sterk overeenstemmen en uit fonetisch oogpunt overeenstemmen of zelfs dezelfde zijn. Gelet op het feit dat de waren van klasse 5 dezelfde zijn en dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag geclaimde waren van klasse 3 op bepaalde punten soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren, heeft de oppositieafdeling geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar.

9 Op 30 januari 2002 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 18 juni 2003 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat de woordelementen de dominerende bestanddelen van het oudere merk zijn en, meer in het bijzonder, dat de term „selenium" het meest onderscheidende bestanddeel is, dat de scheiding van de letters „a", „c" en „e" door streepjes niets wijzigt aan de perceptie ervan en dat de term „spezial" door de consumenten wordt opgevat als een beschrijvende aanduiding van een bijzondere productlijn. Zij heeft geconcludeerd dat de oppositieafdeling op goede gronden had geoordeeld dat de tekens overeenstemmen en de waren al naar gelang van het geval dezelfde of soortgelijk zijn, en terecht tot de slotsom was gekomen dat er voor alle betrokken waren verwarringsgevaar bestaat.

**Conclusies van partijen**

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep toe te wijzen;

— de gemeenschapsmerkaanvraag terug te wijzen naar het BHIM voor de behandeling ervan met het oog op inschrijving;

— de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen;

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— opposante te verwijzen in de kosten die verzoekster in verband met het onderhavige beroep, het beroep voor de kamer van beroep en de oppositie voor de oppositieafdeling zijn opgekomen.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

**De ontvankelijkheid van de vordering tot terugwijzing van de zaak naar het BHIM met het oog op de inschrijving van het merk**

13 Verzoekster vraagt het Gerecht, de zaak naar het BHIM terug te wijzen en het BHIM te gelasten het betrokken gemeenschapsmerk in te schrijven.

14 Het BHIM is ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het onderhavige arrest voortvloeien [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 18]. Deze vordering is derhalve niet-ontvankelijk.

## Ten gronde

15 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

*Argumenten van partijen*

16 Verzoekster voert aan dat zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep vergissingen heeft begaan bij de beoordeling van de twee betrokken merken. Zij beklemtoont dat het oudere merk en het gemeenschapsmerk globaal moeten worden beoordeeld, in die zin dat de merken in hun geheel moeten worden bekeken, eventuele beeldelementen daaronder begrepen. De analyse mag niet beperkt blijven tot specifieke bestanddelen van het merk, in het bijzonder wanneer geen enkele aanwijzing is verstrekt waaruit zou blijken dat het in aanmerking komende publiek zich verlaat op bepaalde bestanddelen, en wanneer de betrokken merken bestaan uit een aantal elementen die afzonderlijk beschouwd slechts een zwak onderscheidend vermogen hebben, zodat het onderscheidend vermogen van de merken alleen kan blijken uit de globale beoordeling ervan.

17 Verzoekster is van mening dat ten onrechte is voorbijgegaan aan de impact van de term „spezial", aan de streepjes die de letters „a", „c" en „e" scheiden, en aan het beeldelement van het oudere merk. Ook al is de impact van elk van deze elementen afzonderlijk misschien klein, toch is het cumulatieve effect ervan bij een globale beoordeling niet te verwaarlozen.

18 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de term „selenium" het meest onderscheidende bestanddeel van het oudere merk is. Zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep heeft niet of onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de betrokken waren niet terloops worden gekocht, maar integendeel na een nauwgezet onderzoek van de ingrediënten van de verschillende waren waarop de betrokken merken zijn aangebracht. Bovendien is het relevante publiek alleen geïnteresseerd in de waren die selenium bevatten, zonder belang te hechten aan of zelfs op de hoogte te zijn van het feit dat de term „selenium" de benaming in een vreemde taal of de wetenschappelijke benaming van de gewenste waar kan zijn. Bijgevolg zal het relevante publiek de term „selenium" niet „voldoende onderscheidend" achten.

19 Verzoekster merkt op dat zonder spatie of streepje tussen de letters „a", „c" en „e" de consument deze letters vanzelfsprekend als een woord zal uitspreken, ook al bestaat het aldus gevormde woord niet in de moedertaal van de betrokken consument. Het oudere merk bevat dus de letters „ace", die afzonderlijk worden uitgesproken, terwijl het aangevraagde merk de als één woord uitgesproken term „ace" bevat.

20 Verzoekster is derhalve van mening dat de vergelijking betrekking moet hebben op de conflicterende merken die eruitzien als volgt: SELENIUM-ACE wat het aangevraagde merk betreft, en het woordelement „Selenium Spezial A-C-E" in combinatie met een beeldelement wat het oudere merk betreft. Ook al hebben de term „spezial" en het beeldelement een zwak onderscheidend vermogen, toch moeten zij in aanmerking worden genomen. Bovendien heeft ook de term „selenium" een zwak onderscheidend vermogen in de ogen van een consument

die een product met selenium wil kopen. Met betrekking tot de term „ace" en de door streepjes gescheiden letters „ace" meent verzoekster dat de eerste term een verzonnen, nietszeggende term is voor de gemiddelde Duitse consument, terwijl de tweede duidelijk gewoon bestaat uit letters van het alfabet.

21 Verzoekster leidt daaruit af dat de woordelementen van de betrokken merken fonetisch van elkaar verschillen, omdat het aangevraagde merk bestaat uit één, door een streepje gesplitste term, terwijl het oudere merk wordt gevormd door twee termen in combinatie met drie afzonderlijke letters. De merken verschillen ook visueel, aangezien het oudere merk een beeldelement en afzonderlijke letters in plaats van de uit een vreemde taal afkomstige of verzonnen term „ace" bevat. Begripsmatig heeft het aangeboden merk geen andere betekenis dan die voortvloeiende uit de term „selenium," het door het relevante publiek gewilde ingrediënt, terwijl het oudere merk een bijkomende betekenis heeft die verband houdt met de letters „ace".

22 Verzoekster merkt op dat het Duitse merken- en octrooibureau in zijn beslissing van 21 augustus 2002 tot dezelfde conclusie is gekomen. De oppositieafdeling en de kamer van beroep hadden zich moeten scharen achter deze beslissing, volgens welke de merken van elkaar kunnen worden onderscheiden, ook al zijn de betrokken waren dezelfde.

23 Ten slotte voert verzoekster aan dat zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep de bewijslast inzake het ontbreken van verwarringsgevaar ten onrechte op verzoekster heeft gelegd. Opposante moet aanvoeren en vervolgens bewijzen dat dit gevaar bestaat. In de onderhavige zaak heeft opposante geen enkel element aangedragen ter staving van haar stelling dat er daadwerkelijk sprake is van verwarring op de Duitse markt. Bij gebreke van bewijs in een of andere richting, had deze kwestie dus moeten worden opgelost op basis van een vergelijking van de conflicterende merken in hypothetische omstandigheden.

24 Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestaat gelet op het feit dat de betrokken tekens, globaal beschouwd, overeenstemmen en de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn.

*Beoordeling door het Gerecht*

25 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. Voorts dient volgens 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 tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

26 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.

27 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 tot en met 33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

28 In casu is het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, in Duitsland ingeschreven. Bovendien zijn de betrokken waren gangbare consumptiegoederen. Het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat derhalve uit de gemiddelde consumenten in Duitsland.

29 Ook al bevat artikel 8 van verordening nr. 40/94 geen bepaling die vergelijkbaar is met die van artikel 7, lid 2, volgens welke de inschrijving van een merk kan worden geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, toch dient in casu dezelfde oplossing te worden gekozen. Bijgevolg moet inschrijving ook worden geweigerd indien de relatieve weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap bestaat [arrest Gerecht van 3 maart 2004, Mülhens/BHIM — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Jurispr. blz. II-791, punt 36].

30 De door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de betrokken waren enerzijds en van de conflicterende tekens anderzijds dient met inachtneming van deze overwegingen te worden onderzocht.

De vergelijking van de waren

31 Om te beginnen zij opgemerkt dat verzoekster geen enkel argument aanvoert met betrekking tot de beoordeling door de kamer van beroep op dit punt. Bovendien heeft verzoekster op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting verklaard dat zij geen verzoek tot beperking van haar merkaanvraag heeft ingediend. Voorts zij eraan herinnerd dat de oppositie was gebaseerd op alle waren waarvoor het oudere merk was ingeschreven, en was gericht tegen de in de merkaanvraag geclaimde waren van de klassen 3 en 5. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de door het

aangevraagde merk aangeduide waren en de door het oudere merk aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. In deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat de in de merkaanvraag geclaimde waren en de door het oudere merk aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk zijn.

De vergelijking van de tekens

32 Uit vaste rechtspraak blijkt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, dient 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 Met betrekking tot verzoeksters betoog dat de kamer van beroep de betrokken merken niet globaal heeft beoordeeld, dient te worden vastgesteld dat deze laatste elk specifiek bestanddeel van de betrokken tekens op analytische wijze heeft onderzocht, en vervolgens de verkregen resultaten correct heeft geïnterpreteerd aan de hand van een globale beoordeling gebaseerd op een synthese van al deze gegevens.

34 Dienaangaande zij in de eerste plaats opgemerkt dat, anders dan verzoekster betoogt, de kamer van beroep niet is voorbijgegaan aan de impact van de term „spezial", aan de scheiding van de letters „a", „c" en „e" door streepjes, en evenmin aan het beeldelement van het oudere merk.

35 Om te beginnen dient immers te worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de term „spezial" een Duits bijvoeglijk naamwoord met de betekenis „speciaal" is, dat door de consumenten van het referentiegebied kan worden opgevat als een beschrijvende aanduiding van een bijzondere productlijn.

36 Voorts dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep ook de impact van de letters „ace" heeft onderzocht. Zij heeft geoordeeld dat het in aanmerking komende publiek deze letters waarschijnlijk zal opvatten als een verwijzing naar andere substanties die gewoonlijk in voedingssupplementen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld vitaminen. Of deze letters met of zonder streepjes worden weergegeven, heeft haar inziens geen gevolgen, aangezien het ontbreken van scheidingstekens in de onderhavige omstandigheden niet leidt tot een belangrijke wijziging van de wijze waarop de consument deze drie letters, in dezelfde volgorde geplaatst, opvat.

37 Wat ten slotte het beeldelement betreft, heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing opgemerkt dat, wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen, de eerste in beginsel meer onderscheidend moeten worden geacht dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan. Zij is terecht van mening dat in casu deze algemene redenering redelijkerwijs kan worden gevolgd. Volgens de kamer van beroep kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de gemiddelde consument het woordelement als het merk en het beeldelement als een sierelement zal opvatten. Tevens kan worden vastgesteld dat het beeldelement onder de woordelementen, en dus op een minder opvallende plaats, staat.

38 Bijgevolg faalt verzoeksters betoog dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met andere elementen dan de term „selenium".

39 In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat de term „selenium" het dominerende bestanddeel van het oudere merk is.

40 Het oudere merk bestaat immers uit woordelementen (de termen „selenium", „spezial" en de letters „ace") en een beeldelement, en de kamer van beroep heeft op goede gronden geoordeeld dat het woordgedeelte meer onderscheidend vermogen heeft dan het beeldelement. Daaraan zij toegevoegd dat de term „selenium" een Engelse term is, die overeenstemt met het Duitse woord „Selen", ter aanduiding van een chemisch element. Dienaangaande zij opgemerkt dat, indien de referentieconsumenten niet inzien dat de term „selenium" wijst op een bestanddeel van de waar die zij willen kopen, deze term een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, aangezien hij zal worden opgevat als de benaming van de waar en niet als een aanduiding die de inhoud ervan beschrijft. Zelfs indien de consumenten dit element zouden opvatten als een bestanddeel van de onder het oudere merk verkochte waren, zoals de kamer van beroep stelt, neemt dit overigens niet weg dat de term „selenium" door zijn positie in het oudere merk en in vergelijking met de andere bestanddelen van het oudere teken een doorslaggevende rol speelt wanneer het relevante publiek het teken waarneemt en het zich herinnert.

41 Op dit punt dient er immers op te worden gewezen dat de term „selenium" een belangrijke rol speelt bij de visuele en fonetische beoordeling van het oudere merk, gelet op de positie ervan aan het begin van het merk, dit wil zeggen op de meest opvallende plaats. Om deze reden zal deze term eerst worden waargenomen. Voorts zij eraan herinnerd dat de term „spezial" in het Duits „speciaal" betekent. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het in aanmerking komende publiek deze term zal opvatten als een zuiver lovend en beschrijvend element. Ten slotte kunnen de consumenten de lettercombinatie „ace" opvatten als een verwijzing naar bepaalde substanties die normaliter in voedingssupplementen aanwezig zijn, zoals vitaminen.

42 Bijgevolg moet verzoeksters argument, dat de kamer van beroep een fout heeft gemaakt door te oordelen dat de term „selenium" het meest onderscheidende bestanddeel van het oudere merk is, worden afgewezen.

43 In de derde plaats zij vastgesteld dat de kamer van beroep een globale beoordeling heeft verricht op basis van een synthese van de resultaten van haar onderzoeken. Aldus kon zij op goede gronden oordelen dat het aangevraagde teken in sterke mate overeenstemt met het oudere teken, aangezien eerstgenoemd teken het woordelement van laatstgenoemd teken bijna volledig reproduceert.

44 De kamer van beroep heeft inderdaad terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens in hun geheel beschouwd overeenstemmen, omdat de overeenstemmingen groter zijn dan de verschillen. Vaststaat dat het oudere teken op bijna identieke wijze in de gemeenschapsmerkaanvraag wordt gereproduceerd. De verschillen tussen de twee tekens hebben immers alleen betrekking op de minst onderscheidende bestanddelen van het oudere teken, te weten de term „spezial", het beeldelement en de twee streepjes ter scheiding van de drie letters „a", „c" en „e", die in het aangevraagde teken evenwel in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Aangezien het aangevraagde merk een woordmerk is, kan de aanvrager daarvoor om het even welk lettertype kiezen, daaronder begrepen het voor het oudere merk gebruikte lettertype. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindrukken visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen.

45 Bijgevolg moet het argument dat de kamer van beroep de betrokken merken niet globaal heeft beoordeeld, eveneens worden afgewezen.

46 Met betrekking tot verzoeksters argument dat de kamer van beroep de beslissing van het Duitse merken- en octrooibureau inzake dezelfde merken en dezelfde waren niet in aanmerking heeft genomen, ondanks het feit dat de Bondsrepubliek Duitsland het voor de oppositie relevante grondgebied was, volstaat het eraan te herinneren dat volgens de rechtspraak het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. Ook al mag de kamer van beroep rekening houden met beslissingen van nationale autoriteiten, deze bevoegdheid mag er niet toe leiden dat de kamer van beroep wordt ontheven van haar verplichting, zich een op de relevante gemeenschapsregeling gebaseerd eigen oordeel te vormen. Het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden door beslissingen van een lidstaat. Bijgevolg faalt verzoeksters argument.

47 Met betrekking tot verzoeksters argument dat de kamer van beroep de bewijslast inzake het ontbreken van verwarringsgevaar ten onrechte op verzoekster heeft gelegd, zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek door het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Uit deze bepaling vloeit voort dat zowel opposante als verzoekster voor het BHIM feiten, bewijsmiddelen en argumenten moet aanvoeren ter ondersteuning van hun respectieve vorderingen. Dienaangaande blijkt uit de beslissing van de oppositie-afdeling dat opposante heeft betoogd dat er gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat omdat de onderscheidende bestanddelen ervan dezelfde zijn en de voor het aangevraagde merk opgegeven waren, te weten de waren van de klassen 5 en 3, dezelfde zijn als respectievelijk soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren. Opposante heeft dus een middel aangevoerd ter ondersteuning van haar oppositie, te weten het bestaan van verwarringsgevaar. Ter onderbouwing van dit middel heeft zij verschillende argumenten aangevoerd, waarmee het BHIM overigens rekening heeft gehouden, zodat dit laatste zich niet alleen op verzoeksters beweringen heeft gebaseerd. Bijgevolg moet verzoeksters argument worden afgewezen.

48 Gelet op een en ander dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat, gelet op het feit dat de betrokken tekens, globaal beschouwd, overeenstemmen en de erdoor aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, en omgekeerd (zie mutatis mutandis arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 19). In casu zijn de waren deels dezelfde en deels soortgelijk. Dit heeft tot gevolg dat de verschillen tussen de betrokken tekens minder zwaar doorwegen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

49 Mitsdien moet het enige middel van verzoekster worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel verworpen, zonder dat het Gerecht uitspraak behoeft te doen over de ontvankelijkheid van verzoeksters vordering tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling.

## Kosten

50 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, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van laatstgenoemde.

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 14 juli 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Derde kamer

M. Jaeger