ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

25 maart 2009*

In zaak T-402/07,

Kaul GmbH, gevestigd te Elmshorn (Duitsland), vertegenwoordigd door G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

Bayer AG, gevestigd te Leverkusen (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 1 augustus 2007 (zaak R 782/2000-2) inzake een oppositieprocedure tussen Kaul GmbH en Bayer AG,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras (rapporteur), kamerpresident, M. Prek en V. M. Ciucă, rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 6 november 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 februari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 20 november 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 3 april 1996 heeft Atlantic Richfield Co. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag 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 woordteken ARCOL.

3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 1, 17 en 20 in de zin van de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. De „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen" behoren tot de waren van klasse 1 waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

4 Op 20 juli 1998 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* gepubliceerd.

5 Op 20 oktober 1998 heeft verzoekster, Kaul GmbH, krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen" van klasse 1. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een ouder gemeenschapsmerk dat op 24 februari 1998 werd ingeschreven onder nr. 49106. Dit oudere merk bestaat in het woordteken CAPOL en heeft betrekking op de volgende waren: „chemische producten voor het conserveren van levensmiddelen, te weten grondstoffen voor het conserveren van afgewerkte levensmiddelen, met name snoepgoed" van klasse 1. Ter ondersteuning van haar oppositie heeft verzoekster de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

6 Bij beslissing van 30 juni 2000 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat elk gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens kon worden uitgesloten wegens de visuele en fonetische verschillen tussen die tekens, ook al gaat het om dezelfde waren.

7 Bij brief van 17 juli 2000, ontvangen op 24 juli 2000, is het BHIM door Bayer AG ervan op de hoogte gebracht dat de door Atlantic Richfield ingediende aanvraag tot inschrijving van het merk ARCOL op haar is overgegaan. De overgang is op 17 november 2000 in het register van gemeenschapsmerken ingeschreven overeenkomstig artikel 17, lid 5, en artikel 24 van verordening nr. 40/94.

8 Op 24 juli 2000 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94.

9 Ter ondersteuning van haar beroep stelde verzoekster met name dat, zoals zij voorheen voor de oppositieafdeling had aangevoerd, het oudere merk een groot onderscheidend vermogen bezat, zodat het overeenkomstig de rechtspraak ruime bescherming diende te krijgen. Verzoekster heeft evenwel verklaard dat dit groot onderscheidend vermogen niet alleen was ontstaan uit de omstandigheid dat de term „capol" de betrokken waren niet beschrijft — zoals zij reeds voor de oppositieafdeling had aangevoerd —, maar ook

uit de omstandigheid dat dit merk door het gebruik ervan bekendheid heeft verkregen. Tot staving van de bekendheid van haar merk heeft verzoekster als bijlage bij haar bij de kamer van beroep ingediende schriftelijke uiteenzetting een schriftelijke verklaring op erewoord van haar algemeen directeur samen met de lijst van haar klanten overgelegd.

10 Bij beslissing van 4 maart 2002, die verzoekster op 25 maart 2002 is betekend (hierna: „beslissing van 2002"), heeft de derde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Eerst heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het aangevraagde merk en het oudere merk betrekking hadden op dezelfde waren, en zij heeft de twee conflicterende tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak vergeleken. Vervolgens is zij overgegaan tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, in het kader waarvan zij met name heeft geoordeeld dat zij geen rekening mocht houden met een eventueel groot onderscheidend vermogen van het oudere merk ten gevolge van de algemene bekendheid ervan, aangezien dat gegeven en voornoemde bewijzen die deze stelling moesten staven, voor het eerst waren aangevoerd ter ondersteuning van het bij haar ingestelde beroep.

11 Op 24 mei 2002 heeft verzoekster bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de beslissing van 2002. Dit beroep werd ingeschreven onder nummer T-164/02. Ter ondersteuning van haar beroep heeft verzoekster vier middelen aangevoerd: ten eerste, niet-nakoming van de verplichting om de door haar voor de kamer van beroep aangevoerde gegevens te onderzoeken; ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94; ten derde, schending van de in de lidstaten aanvaarde beginselen van procesrecht en van de voor het BHIM toepasselijke procedureregels en, ten vierde, niet-nakoming van de motiveringsplicht.

12 Bij arrest van 10 november 2004, Kaul/BHIM - Bayer (ARCOL) (T-164/02, Jurispr. blz. II-3807), heeft het Gerecht het eerste middel gegrond verklaard en de beslissing van 2002 vernietigd, zonder uitspraak te doen over de andere beroepsmiddelen. Het Gerecht heeft in wezen geoordeeld dat de derde kamer van beroep met haar beslissing van 2002 artikel 74 van verordening nr. 40/94 had geschonden door te weigeren, de feitelijke gegevens te onderzoeken die verzoekster voor het eerst voor haar had overgelegd ten bewijze dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen had als gevolg van het door verzoekster geclaimde gebruik van dat merk op de markt.

13 Op 25 januari 2005 heeft het BHIM bij het Hof hogere voorziening ingesteld tegen het arrest ARCOL (punt 12 supra). Bij arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213), heeft het Hof de hogere voorziening gegrond verklaard en het arrest ARCOL (punt 12 supra) vernietigd. Vervolgens heeft het Hof de zaak zelf afgedaan en de beslissing van 2002 vernietigd.

14 Het Hof heeft vastgesteld dat de derde kamer van beroep in de beslissing van 2002 had geweigerd rekening te houden met de door verzoekster ter ondersteuning van haar beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen, in wezen op grond dat ex officio was uitgesloten dat zij daarmee rekening hield aangezien deze feiten en bewijsmiddelen niet eerder voor de oppositieafdeling waren aangevoerd binnen de door deze laatste gestelde termijnen. Volgens het Hof was deze opvatting in strijd met artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, op grond waarvan de kamer van beroep, waarvoor feiten of bewijsmiddelen niet tijdig zijn aangevoerd, een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of het voor haar beslissing nodig is, met dergelijke feiten of bewijzen rekening te houden. Aangezien de derde kamer van beroep, in plaats van gebruik te maken van de beoordelingsmarge die zij aan deze bepaling ontleent, ten onrechte had gemeend dat zij geen beoordelingsmarge had om te bepalen of zij met de litigieuze feiten en bewijsmiddelen rekening kon houden, heeft het Hof geconcludeerd dat de beslissing van 2002 diende te worden vernietigd (arrest BHIM/Kaul, punt 13 supra, punten 67-70).

15 Bij beslissing van 19 juni 2007, die op 22 juni 2007 aan partijen in de procedure voor het BHIM is meegedeeld, heeft het presidium van de kamers van beroep van het BHIM de zaak toegewezen aan de tweede kamer van beroep.

16 Bij beslissing van 1 augustus 2007 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 6 september 2007 is betekend, heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM verzoeksters beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie bevestigd. Na te hebben geoordeeld dat het relevante publiek, bestaande uit producenten van levensmiddelen en van snoepgoed, de conflicterende merken geenszins als overeenstemmend kon beschouwen, heeft de tweede kamer van beroep in wezen geconcludeerd dat niet was voldaan aan een van de noodzakelijke voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dat de oppositieafdeling de oppositie terecht had afgewezen. Gelet op deze conclusie, heeft de tweede kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de feiten en bewijsmiddelen die verzoekster voor het eerst in de beroepsprocedure voor de

kamer van beroep heeft overgelegd ter ondersteuning van haar betoog dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik ervan op de markt, irrelevant waren omdat een dergelijk betoog, gesteld dat het bewijs ervan was geleverd, in casu geen invloed kon hebben op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de oppositie toe te wijzen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

18 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Eerste middel: schending van artikel 63, lid 6, en van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94

19 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep het dictum en de rechtsoverwegingen van het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) niet in acht heeft genomen doordat zij geenszins, of niet correct, gebruik heeft gemaakt van de beoordelingsmarge waarover zij op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 beschikt voor een eventuele inaanmerkingneming van de feiten en bewijsmiddelen die verzoekster voor het eerst voor haar heeft aangevoerd. Indien de kamer van beroep de door het Hof in dat arrest gegeven aanwijzingen correct had toegepast, had zij volgens verzoekster een voor haar gunstige beslissing moeten nemen.

20 Het BHIM betwist verzoeksters betoog.

21 Volgens vaste rechtspraak werkt een vernietigingsarrest, zoals het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra), ex tunc en ontneemt het dus met terugwerkende kracht aan de vernietigde handeling haar gelding (arrest Hof van 26 april 1988, Asteris e.a./Commissie, 97/86, 99/86, 193/86 en 215/86, Jurispr. blz. 2181, punt 30; arresten Gerecht van 13 december 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commissie, T-481/93 en T-484/93, Jurispr. blz. II-2941, punt 46, en 10 oktober 2001, Corus UK/Commissie, T-171/99, Jurispr. blz. II-2967, punt 50).

22 Uit diezelfde rechtspraak blijkt tevens dat, om zich te voegen naar een vernietigingsarrest en hieraan volledig uitvoering te geven, de instelling die de vernietigde handeling heeft vastgesteld, niet alleen het dictum moet naleven, maar ook de rechtsoverwegingen die daartoe hebben geleid en er de noodzakelijke steun aan bieden in die zin dat zij onontbeerlijk zijn om de juiste betekenis van het dictum te bepalen. Het zijn immers deze rechtsoverwegingen die aangeven, welke bepaling precies als onwettig wordt beschouwd, en wat precies de redenen zijn van de in het dictum vastgestelde onwettigheid, en waarmee de betrokken instelling bij de vervanging van de vernietigde handeling rekening moet houden (beschikking Hof van 13 juli 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C-8/99 P, Jurispr. blz. I-6031, punten 19 en 20; zie arrest Gerecht van 17 december 2003, McAuley/Raad, T-324/02, JurAmbt. blz. I-A-337 en II-1657, punt 56, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 In casu is na de vernietiging van de beslissing van 2002 het beroep dat verzoekster bij de kamer van beroep had ingesteld, opnieuw aanhangig geworden. Teneinde te voldoen aan de ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 op hem rustende verplichting tot het treffen van de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof, moest het BHIM ervoor zorgen dat het beroep leidde tot een nieuwe beslissing van een kamer van beroep. Dit is daadwerkelijk ook gebeurd, aangezien de zaak werd terugverwezen naar de tweede kamer van beroep, die de bestreden beslissing heeft vastgesteld.

24 Verzoekster betwist niet de wettigheid van de terugverwijzing van de zaak naar de tweede kamer van beroep. Zij voert evenwel aan dat deze laatste zich ertoe heeft beperkt te verklaren dat de beslissing van 2002 gegrond was en dat de feiten en bewijsmiddelen die verzoekster voor het eerst in de beroepsprocedure voor de kamer van beroep had overgelegd, irrelevant en dus niet-ontvankelijk waren, zonder gebruik te maken van haar beoordelingsmarge op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 om te beslissen of rekening diende te worden gehouden met die feiten en bewijsmiddelen.

25 Bij het onderzoek van dit betoog dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk".

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. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert 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 en diensten waarop zij betrekking hebben [beschikking Hof van 24 april 2007, Castellblanch/BHIM, C-131/06 P, punt 55; zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

27 Verder neemt het verwarringsgevaar toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en in het bijzonder de bekendheid ervan, moet dus in aanmerking worden genomen bij de beoordeling, of er verwarringsgevaar bestaat (zie arrest Hof van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM en Cornu, C-108/07 P, punten 32 en 33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

28 Het is juist dat krachtens het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de factoren die bij een globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking dienen te worden genomen, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arrest Hof van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, punt 35). Evenwel heeft het Hof geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor verwarringsgevaar tegelijkertijd is vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve

voorwaarden (arresten Hof van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51, en 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48).

29 Wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten dezelfde zijn en die merken afzonderlijk niet de minimale mate van overeenstemming vertonen die is vereist om verwarringsgevaar te kunnen vaststellen op de enkele grond dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen bezit of dat de door dit laatste merk aangeduide waren dezelfde zijn als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, moet de oppositie derhalve worden afgewezen, zonder dat het beginsel van onderlinge samenhang in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar zich daartegen verzet (zie, in die zin, arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, punt 28 supra, punten 50 en 51).

30 In casu is de derde kamer van beroep in de punten 30 tot en met 35 van de beslissing van 2002 overgegaan tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar en heeft zij geconcludeerd dat, „hoewel het om dezelfde waren gaat, […] gelet op de grote verschillen tussen de merken op visueel en fonetisch vlak (waarbij deze verschillen duidelijk de overhand hebben boven de visuele en fonetische overeenstemmingen die [verzoekster] aanvoert), op de hoge specialisatie van de markt en op de vermoedelijke deskundigheid van de typische consument", er in casu geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond.

31 Zoals blijkt uit de in de punten 26 en 27 supra aangehaalde rechtspraak, dient bij de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder het eventuele grote onderscheidend vermogen van het oudere merk. Aangezien de derde kamer van beroep in de beslissing van 2002 had beslist over te gaan tot een globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, moest zij — zoals blijkt uit het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra, punten 67-70) — eerst onderzoeken of het nieuwe betoog inzake de algemene bekendheid van het oudere merk dat verzoekster voor het eerst in de beroepsprocedure voor de kamer van beroep had aangevoerd, alsmede de bewijselementen die dit betoog staafden, ontvankelijk waren.

32 Het is juist bij dit voorafgaande onderzoek dat de derde kamer van beroep blijk heeft gegeven van de onjuiste rechtsopvatting die heeft geleid tot de vernietiging van de beslissing van 2002 door het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra). Zoals het Hof in dit arrest heeft geoordeeld, heeft de derde kamer van beroep, in plaats van gebruik te maken van de beoordelingsmarge die zij aan artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 ontleent om te bepalen of zij met de feiten en bewijsmiddelen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk rekening kon houden, in de punten 10 tot en met 12 van de beslissing van 2002 ten onrechte geconcludeerd dat zij geen dergelijke beoordelingsmarge had, zodat zij deze feiten en bewijsmiddelen die verzoekster voor het eerst voor haar heeft aangevoerd in de beroepsprocedure tegen de beslissing van de oppositieafdeling, terzijde heeft gelegd.

33 De tweede kamer van beroep, naar welke de zaak werd terugverwezen na de vernietiging van de beslissing van 2002, heeft na een nieuw onderzoek verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling verworpen, op grond dat het relevante publiek het oudere merk en het aangevraagde merk geenszins als gelijk of overeenstemmend kon beschouwen, zodat verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 408/94 in casu uitgesloten was (punten 26-28 van de bestreden beslissing).

34 Onverminderd het onderzoek van de conclusie van de tweede kamer van beroep inzake het ontbreken van elke overeenstemming tussen de conflicterende merken, tegen welke conclusie verzoekster opkomt in het kader van haar derde middel dat hierna wordt onderzocht, dient te worden vastgesteld dat de tweede kamer van beroep de in punt 28 supra aangehaalde rechtspraak, waarnaar zij eveneens verwijst in punt 26 van de bestreden beslissing, juist heeft toegepast door verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling te verwerpen en deze beslissing te bevestigen op grond dat de conflicterende merken noch gelijk zijn noch overeenstemmen.

35 Anders dan verzoekster betoogt, heeft de tweede kamer van beroep zich voorts in de bestreden beslissing niet ertoe beperkt te verklaren dat de beslissing van 2002 op geen enkel punt blijk gaf van een onjuiste opvatting.

36 In dit verband moet om te beginnen worden opgemerkt dat de tweede kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing van oordeel was dat enkel de rechtsoverwegingen van de beslissing van 2002 inzake de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken, die in punt 23 van de bestreden beslissing zijn overgenomen, geen blijk gaven van een onjuiste opvatting en bijgevolg steun konden bieden aan de conclusie in de punten 25 tot en met 28 van de bestreden beslissing dat deze merken op geen enkel punt overeenstemden.

37 Vervolgens dient te worden vastgesteld dat de derde kamer van beroep in de beslissing van 2002 niet duidelijk en ondubbelzinnig een dergelijke conclusie had geformuleerd, hetgeen wordt bevestigd door het feit dat zij in de punten 30 tot en met 35 van diezelfde beslissing is overgegaan tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een dergelijke beoordeling was overeenkomstig de in punt 29 supra aangehaalde rechtspraak niet nodig geweest indien deze kamer van beroep had geconcludeerd dat de betrokken merken bij een globale vergelijking verschillend waren.

38 Daarentegen heeft de tweede kamer van beroep in de punten 26 tot en met 28 van de bestreden beslissing duidelijk geconcludeerd dat de conflicterende merken noch gelijk waren noch overeenstemden. Aangezien de tweede kamer van beroep na de vernietiging van de beslissing van 2002 moest overgaan tot een nieuw onderzoek van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling, moest zij tevens opnieuw onderzoeken of de twee conflicterende merken gelijk waren of overeenstemden teneinde tot haar eigen conclusie te komen, los van het standpunt van de derde kamer van beroep.

39 De tweede kamer van beroep was op dit punt evenmin gebonden door het dictum en de rechtsoverwegingen van het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra), aangezien het Hof in dit arrest geenszins een standpunt heeft ingenomen met betrekking tot de vraag of de conflicterende merken overeenstemmen. Deze vraag kon, in voorkomend geval, enkel worden onderzocht in het kader van een middel ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het Hof heeft evenwel, net zoals vóór hem het Gerecht, de beslissing vernietigd zonder dit middel te onderzoeken.

40 Gelet op haar conclusie dat de conflicterende merken op geen enkel punt overeenstemden, was de tweede kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing van mening dat de feiten en bewijsmiddelen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk, die verzoekster voor het eerst in de beroepsprocedure voor de kamer van beroep had overgelegd, „irrelevant [waren] voor de uitkomst van de oppositie en dus niet-ontvankelijk, omdat zelfs indien de aangevoerde feiten volledig waren aangetoond, dit in casu geen invloed kon hebben op de toepassing van artikel 8, lid 1, [sub] b, van [verordening nr. 40/94]".

41 Verzoekster stelt dat de tweede kamer van beroep artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra), heeft geschonden door aldus te weigeren rekening te houden met die feiten en bewijsmiddelen.

42 De relevantie van de feiten en bewijzen die de partijen in een oppositieprocedure voor het BHIM hebben aangevoerd na afloop van de daartoe gestelde termijnen, is een van de criteria waarmee het BHIM rekening moet houden wanneer het gebruikmaakt van zijn beoordelingsmarge overeenkomstig artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 om te beslissen of rekening dient te worden gehouden met die feiten en bewijzen (zie, in die zin, arrest BHIM/Kaul, punt 13 supra, punt 44).

43 Bijgevolg kan de tweede kamer van beroep niet worden verweten dat zij laatstgenoemde bepaling heeft geschonden en het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) niet in acht heeft genomen doordat zij voor de terzijdelegging van de feiten en bewijzen die verzoekster voor het eerst in de beroepsprocedure tegen de beslissing van de oppositieafdeling heeft aangevoerd, ermee rekening heeft gehouden dat die feiten en bewijzen volstrekt irrelevant waren voor de beslechting van het geding.

44 In elk geval kan verzoeksters grief inzake schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet slagen. Aangezien de tweede kamer van beroep had

geconcludeerd dat het aangevraagde merk en het oudere merk niet overeenstemden, moest zij immers geen rekening houden met de beweerde algemene bekendheid van het oudere merk, daar zij op goede gronden kon concluderen dat er geen enkel verwarringsgevaar bestond, hoe groot het onderscheidend vermogen van het oudere merk ook was [zie, in die zin, arrest Gerecht van 25 juni 2008, Otto/BHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda), T-224/06, punt 50].

45 Zelfs indien sprake zou zijn van een onjuiste rechtsopvatting doordat de tweede kamer van beroep weigert rekening te houden met de beweerde algemene bekendheid van het oudere merk en de bewijzen ter zake wanneer zij gebruikmaakt van haar beoordelingsmarge op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, heeft een dergelijke onjuiste opvatting geen enkele invloed op het dispositief van de bestreden beslissing, die rechtens genoegzaam is gebaseerd op de conclusie dat het aangevraagde merk en het oudere merk noch gelijk zijn noch overeenstemmen.

46 Ten slotte voert verzoekster aan dat de verklaring van de tweede kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing, volgens welke „de onjuiste rechtsopvatting van de derde kamer van beroep, te weten de onjuiste toepassing van artikel 74, lid 2, van [verordening nr. 40/94], niet volstond voor de vernietiging van [de beslissing van 2002]", aantoont dat de tweede kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de aanwijzingen in het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra).

47 Dit argument faalt. Het is juist dat punt 30 van de bestreden beslissing lijkt voorbij te gaan aan het feit dat het Hof, dat had vastgesteld dat de motivering van de beslissing van 2002 blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting wat de toepassing van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 betreft, niet zelf de oppositie kon afwijzen op een grond — te weten het ontbreken van elke overeenstemming tussen de conflicterende merken — die niet was vermeld in de beslissing van 2002.

48 Volgens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan de gemeenschapsrechter immers „de bestreden beslissing vernietigen of herzien", maar dit lid moet worden gelezen in samenhang met het voorgaande lid, volgens hetwelk „[b]eroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [verordening nr. 40/94] of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid", en met inachtneming van de artikelen 229 EG en 230 EG [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 50 en 51, en 31 mei 2005, Solo Italia/BHIM - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Jurispr. blz. II-1881, punt 25].

49 Hieruit volgt dat het Gerecht alsmede het Hof wanneer het het arrest van het Gerecht vernietigt en zelf uitspraak doet op het beroep, de rechtmatigheid van de beslissingen van de instanties van het BHIM toetsen. Wanneer zij concluderen dat een dergelijke beslissing, waartegen in een beroep voor hen wordt opgekomen, onrechtmatig is, moeten zij deze beslissing vernietigen. Zij kunnen het beroep niet verwerpen door hun eigen motivering in de plaats stellen van die van de bevoegde instantie van het BHIM, die de bestreden handeling heeft verricht (zie, in die zin en naar analogie, arrest Hof van 27 januari 2000, DIR International Film e.a./Commissie, C-164/98 P, Jurispr. blz. I-447, punt 38).

50 Evenwel dient te worden opgemerkt dat de tweede kamer van beroep geen uitspraak diende te doen op de gegrondheid van de beslissing van 2002, waaraan met terugwerkende kracht de gelding was ontnomen na de vernietiging ervan door het Hof, noch op de vraag of deze vernietiging gerechtvaardigd was. De tweede kamer van beroep diende enkel uitspraak te doen op verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Enkel de motivering van de bestreden beslissing die betrekking heeft op de door verzoekster ingestelde oppositie, vormt dus de noodzakelijke ondersteuning van het dispositief ervan, waarin de tweede kamer van beroep heeft geconcludeerd tot verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep.

51 Daarentegen hebben de overwegingen inzake de vraag of de vernietiging van de beslissing van 2002 door het Hof gerechtvaardigd was, zoals die welke in punt 30 van de

bestreden beslissing zijn geformuleerd, geen invloed op het dispositief van deze beslissing. Zelfs indien deze overwegingen blijk zouden geven van een onjuiste rechtsopvatting, kunnen zij dus niet leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing.

52 Gelet op een en ander, dient het eerste middel te worden afgewezen.

Tweede middel: schending van het recht om te worden gehoord

53 Verzoekster betoogt dat de tweede kamer van beroep in strijd met artikel 61, lid 2, en artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 verzoekster niet de mogelijkheid heeft geboden om vóór de vaststelling van de bestreden beslissing opmerkingen te maken, in het bijzonder over de strekking en uitlegging van het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra).

54 Het BHIM betwist verzoeksters betoog.

55 Overeenkomstig artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Deze bepaling bevestigt in het kader van het communautaire merkenrecht het algemene beginsel van bescherming van de rechten van de verdediging. Dit algemene beginsel van gemeenschapsrecht vereist dat de adressaten van overheidsbeslissingen die aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken. Het recht om te worden gehoord heeft betrekking op alle feitelijke en juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, en niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen [zie arrest Gerecht van 7 februari 2007, Kustom Musical Amplification/BHIM (Vorm van gitaar), T-317/05, Jurispr. blz. II-427, punten 24, 26 en 27, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

56 In casu staat vast dat in het kader van de procedure die heeft geleid tot de vaststelling van de beslissing van 2002, verzoekster de mogelijkheid heeft gehad, voor de derde kamer van beroep haar opmerkingen te formuleren met betrekking tot alle aspecten van de door haar ingestelde oppositie, de beweerde overeenstemming van de conflicterende merken daaronder begrepen. Punt 6 van de beslissing van 2002 bevat immers een samenvatting van deze opmerkingen.

57 Na de vernietiging van de beslissing van 2002 door het Hof werd de zaak terugverwezen naar de tweede kamer van beroep, die na een nieuw onderzoek van de zaak uitspraak diende te doen op het door verzoekster ingestelde beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie was afgewezen.

58 Zoals in het kader van het eerste middel werd opgemerkt, heeft de tweede kamer van beroep met de bestreden beslissing verzoeksters beroep verworpen op grond dat, anders dan verzoekster aanvoerde, het aangevraagde merk en het oudere merk noch gelijk waren noch overeenstemden.

59 Uit de bestreden beslissing blijkt geenszins dat de tweede kamer van beroep zich bij de vaststelling van de bestreden beslissing heeft gebaseerd op andere feitelijke en juridische gegevens dan die waarover de derde kamer van beroep bij de vaststelling van de beslissing van 2002 beschikte en met betrekking tot welke verzoekster haar opmerkingen had kunnen formuleren. Dit geldt temeer daar de tweede kamer van beroep een groot deel van de motivering van de beslissing van 2002 inzake de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens heeft overgenomen.

60 Het is juist dat de tweede kamer van beroep uit de overwegingen van de beslissing van 2002 — die zijn overgenomen in haar eigen beslissing — een conclusie inzake het ontbreken van overeenstemming van de twee conflicterende merken heeft getrokken die als zodanig niet was geformuleerd in de beslissing van 2002, maar dit neemt niet weg dat de tweede kamer van beroep met betrekking tot de beslissing die zij voornemens was te nemen, gelet op de in punt 55 supra aangehaalde rechtspraak, geenszins verplicht was verzoekster nog een keer te horen voordat zij haar beslissing nam.

61 Verzoekster betoogt evenwel in wezen dat het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) een nieuw juridisch gegeven was waarover zij diende te worden gehoord voor de vaststelling van de bestreden beslissing.

62 In diezelfde context voert verzoekster aan dat, wanneer een vernietigingsarrest — zoals het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) — op verschillende manieren kan worden uitgelegd, er een presumptie bestaat dat de voor de verzoekende partij meest gunstige uitlegging dient te worden gekozen.

63 In antwoord op dit laatste argument dient te worden opgemerkt dat volgens de bewoordingen van artikel 43 van het Statuut van het Hof, in geval van moeilijkheden aangaande de betekenis en de strekking van een arrest, het Hof tot taak heeft dit uit te leggen. Er bestaat dus geen presumptie als die welke verzoekster aanvoert, en de tweede kamer van beroep was niet verplicht om verzoekster te horen over de uitlegging van het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra). Wanneer verzoekster of het BHIM, die beide partij waren in de procedure voor het Hof, moeilijkheden ondervond bij de uitlegging van bovengenoemd arrest, had het Hof hierover moeten worden aangezocht.

64 Met betrekking tot de vraag of de tweede kamer van beroep vóór de vaststelling van de bestreden beslissing verzoekster nog een keer moest horen over de toepassing van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 na de toelichtingen over de uitlegging en toepassing van deze bepaling die in het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) zijn gegeven, volstaat het eraan te herinneren dat, zelfs indien sprake zou zijn van een onjuiste rechtsopvatting doordat de tweede kamer van beroep weigert rekening te houden met de feiten en bewijzen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk wanneer zij gebruikmaakt van haar beoordelingsmarge op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, een dergelijke onjuiste opvatting geen enkele invloed heeft op de in bestreden beslissing vastgestelde oplossing.

65 Aangezien volgens de in punt 55 supra aangehaalde rechtspraak het recht om te worden gehoord, dat in artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geformuleerd, onder meer betrekking heeft op de juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, was de tweede kamer van beroep niet verplicht om verzoekster te horen met betrekking tot de toepassing van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. De feiten en bewijzen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk die in het kader van laatstgenoemde bepaling worden aangevoerd, zijn immers geen gegevens op basis waarvan de bestreden beslissing is genomen.

66 Gelet op een en ander, moet het tweede middel worden afgewezen.

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

67 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep nagelaten de feiten en argumenten te onderzoeken die verzoekster heeft aangevoerd, onder meer in

de procedures voor het Gerecht en het Hof. De kamer van beroep heeft evenmin rekening gehouden met de verklaring die de vertegenwoordiger van het BHIM heeft afgelegd tijdens de terechtzittingen zowel voor het Gerecht als voor het Hof in het kader van de procedure waarin het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) is gewezen, en volgens welke de conflicterende merken voldoende zouden overeenstemmen om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen indien het bewijs van de algemene bekendheid van het oudere merk was geleverd.

68 In de tweede plaats is de conclusie in de bestreden beslissing, dat de conflicterende merken visueel en fonetisch op geen enkel punt overeenstemmen, onjuist en gaat zij voorbij aan de rechtspraak inzake de ruime bescherming van merken met een groot onderscheidend vermogen.

69 In de derde plaats ten slotte heeft de kamer van beroep onvoldoende rekening gehouden met de „beschermingsfunctie" van merken en met de wisselwerking tussen de verschillende criteria die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking dienen te worden genomen.

70 Het BHIM betwist verzoeksters betoog.

71 Om te beginnen zijn de grieven die verzoekster ontleent aan het feit dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de rechtspraak inzake de ruime bescherming van merken met een groot onderscheidend vermogen en aan de onderlinge samenhang tussen de verschillende criteria die bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking dienen te worden genomen, niet ter zake dienend.

72 Zoals reeds werd opgemerkt in het kader van het onderzoek van het eerste middel, was de afwijzing van de oppositie in casu immers gebaseerd op het ontbreken van elke overeenstemming tussen de conflicterende merken, en niet op een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

73 Zelfs indien de motivering van de bestreden beslissing, met inbegrip van de overwegingen van de beslissing van 2002 die in punt 23 van de bestreden beslissing werden opgenomen, blijk zou geven van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de verschillende criteria die bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking dienen te worden, kan een dergelijke onjuiste opvatting niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing, die rechtens genoegzaam is gebaseerd op de vaststelling dat het aangevraagde merk en het oudere merk noch gelijk zijn noch overeenstemmen.

74 Wat de grief betreft inzake de miskenning van de „beschermingsfunctie" van merken door de kamer van beroep, dient te worden vastgesteld dat verzoekster in deze context aanvoert dat een merk niet alleen de functie van aanduiding van de commerciële herkomst en van de kwaliteit van een waar of dienst alsmede een reclamefunctie vervult, maar ook een functie op het gebied van mededinging, voor zover de houder van het merk daardoor een mededingingsvoordeel wordt verleend.

75 Deze overwegingen, gesteld dat zij juist zijn, kunnen evenwel geenszins afbreuk doen aan de beoordeling van de vraag of de twee merken overeenstemmen of niet. Deze grief is dus evenmin ter zake dienend.

76 Wat de grief betreft inzake de onjuiste afbakening van het relevante publiek dat in casu in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, betwist verzoekster niet de conclusie in de beslissing van 2002 — die in de bestreden beslissing is overgenomen —, volgens welke dit publiek bestaat uit de producenten van levensmiddelen en van snoepgoed. Zij komt daarentegen op tegen de vaststellingen in punt 34 van de beslissing van 2002 — die zijn overgenomen in punt 23 van de bestreden beslissing —, volgens welke de keuze door het betrokken gespecialiseerde publiek van

de ene of andere waar van het type waarop de conflicterende merken betrekking hebben, „nauwelijks wordt aangetast of beïnvloed door feit dat tekens zijn aangebracht op de waren en ingrediënten die in zijn fabrieken worden gebruikt" en „[i]n een dergelijke situatie slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar wanneer de merken in grote mate overeenstemmen".

77 Ook deze grief is dus niet ter zake dienend. Zonder dat hoeft te worden bepaald welke mate van overeenstemming van de conflicterende merken in casu zou volstaan om verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te creëren, moet immers enkel eraan worden herinnerd dat de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat deze merken in geen enkele mate overeenstemden en dat zij verschillend waren.

78 In het kader van dit middel dient dus enkel deze laatste conclusie van de bestreden beslissing te worden onderzocht, waarbij rekening moet worden gehouden met de perceptie van de conflicterende merken door bovengenoemd publiek, dat door de kamer van beroep correct werd afgebakend in de bestreden beslissing, en voorts met verzoeksters betoog inzake de onjuiste rechtsopvattingen waarvan de kamer van beroep blijk zou hebben gegeven bij de visuele en fonetische vergelijking van deze merken.

79 In punt 27 van de beslissing van 2002, dat werd overgenomen in punt 23 van de bestreden beslissing, is de kamer van beroep eerst overgegaan tot een visuele vergelijking van de twee conflicterende merken. Dienaangaande heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de omstandigheid dat deze merken beide bestonden uit vijf letters, slechts een „waarschijnlijk toeval" was. Zij heeft daaraan toegevoegd dat, hoewel deze merken de letter „a" en de uitgang „ol" gemeen hebben, zij „duidelijk van elkaar verschillen" op visueel vlak.

80 Verzoekster komt op tegen deze overwegingen, die volgens haar vaag zijn en niets betekenen. De kamer van beroep heeft in strijd met de rechtspraak niet uitgelegd waarom het feit dat de conflicterende merken evenveel letters hadden, geen enkele invloed had op de beoordeling van de overeenstemming van deze merken.

81 Dit betoog kan niet slagen. Dat twee woordmerken eenzelfde aantal letters hebben, heeft immers als zodanig geen bijzondere betekenis voor het publiek waarvoor deze merken zijn bestemd, zelfs wanneer het gaat om een gespecialiseerd publiek, zoals in casu. Aangezien het alfabet bestaat uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, is het onvermijdelijk dat meerdere woorden evenveel letters hebben en zelfs bepaalde ervan gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen.

82 Bovendien is het publiek zich doorgaans niet bewust van het juiste aantal letters waaruit een woordmerk bestaat en het zal dus in de meeste gevallen niet beseffen dat twee conflicterende merken evenveel letters hebben.

83 Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken is het veeleer belangrijk of meerdere letters ervan in dezelfde volgorde staan. De kamer van beroep heeft dus terecht geen bijzonder belang gehecht aan de aanwezigheid van de letter „a" in de twee conflicterende merken, aangezien deze letter als eerste staat in het aangevraagde merk en wordt gevolgd door de lettergroep „rc", terwijl hij als tweede staat in het oudere merk, tussen twee andere letters, te weten de letter „c" en de letter „p".

84 Zoals de kamer van beroep heeft erkend, hebben de conflicterende merken daarentegen de uitgang „ol" gemeen. Daar deze lettergroep aan het einde van deze merken staat en in elk merk wordt voorafgegaan door volledig verschillende lettergroepen (respectievelijk de lettergroepen „arc" en „cap"), kon de kamer van beroep evenwel op goede gronden concluderen dat hierdoor geen afbreuk kon worden gedaan aan de conclusie dat deze merken globaal gezien niet overeenstemden op visueel vlak.

85 Dit geldt temeer daar, zoals het Gerecht reeds herhaaldelijk heeft gesteld, de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het

eindgedeelte ervan [zie arrest Gerecht van 7 september 2006, Meric/BHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Jurispr. blz. II-2737, punt 51, en arrest l'Altra Moda, punt 44 supra, punt 43].

86 Wat vervolgens de fonetische vergelijking van de twee conflicterende merken betreft in punt 28 van de beslissing van 2002, dat werd overgenomen in punt 23 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep eerst een lijst opgesteld van de verschillende wijzen waarop het aangevraagde merk waarschijnlijk zou worden uitgesproken, en vervolgens geconcludeerd dat de conflicterende merken in de lidstaten anders worden uitgesproken, ook al bevatten deze merken beide twee lettergrepen.

87 Dit standpunt moet worden aanvaard. Anders dan verzoekster aanvoert, kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij zich heeft gebaseerd op de wijzen waarop het aangevraagde merk „waarschijnlijk" wordt uitgesproken. Aangezien het gaat om een zelfbedachte term die met geen enkel bestaand woord uit een taal van de Gemeenschap overeenkomt, kan er tot de inschrijving en het gebruik ervan ter aanduiding van waren enkel sprake zijn van de wijze waarop deze term waarschijnlijk door het betrokken publiek wordt uitgesproken.

88 Verder verwijt verzoekster de bevoegde instanties van het BHIM dat zij niet hebben onderzocht op welke wijze de twee conflicterende merken in alle talen van de lidstaten van de Gemeenschap worden uitgesproken, maar zij heeft niet gepreciseerd welke taal of talen waaraan de kamer van beroep zou zijn voorbijgegaan, worden uitgesproken op een wijze die fonetische overeenstemming van de merken rechtvaardigt of aantoont.

89 Het tevens door verzoekster aangevoerde feit dat de conflicterende merken evenveel lettergrepen hebben, namelijk twee, is niet van bijzonder belang voor de wijze waarop het publiek in het algemeen, en meer in het bijzonder het relevante gespecialiseerde publiek, de conflicterende merken percipieert en kan als zodanig niet leiden tot de conclusie dat deze merken fonetisch overeenstemmen.

90 In deze omstandigheden is de lettergroep „ol", die aan het einde van de twee merken staat en waarschijnlijk in de twee gevallen op dezelfde manier zal worden uitgesproken, onvoldoende om deze merken in hun geheel beschouwd overeenstemmend te achten op fonetisch vlak, mede gelet op het feit dat, welke de juiste uitspraak van de lettergroep met onderscheidend vermogen „arc" (eerste deel van het aangevraagde merk) ook is, deze in elk geval sterk zal verschillen van de uitspraak van de lettergroep „cap" (eerste deel van het oudere merk).

91 Zoals werd vastgesteld in punt 29 van de beslissing van 2002 (overgenomen in de bestreden beslissing), heeft ten slotte geen enkel van de twee merken een betekenis waardoor het in verband wordt gebracht met een bepaald concept. Bijgevolg is er geen sprake van enige begripsmatige overeenstemming. Deze conclusie wordt overigens niet betwist door verzoekster.

92 Op basis van de voorgaande vaststellingen en overwegingen dient te worden geconcludeerd dat de tweede kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door in de punten 26 tot en met 28 van de bestreden beslissing te concluderen dat de conflicterende merken geenszins gelijk waren of overeenstemden en deze bepaling derhalve niet van toepassing was, ook al zijn de door deze merken aangeduide waren dezelfde.

93 Wat verzoeksters grief betreft dat de kamer van beroep niet heeft geantwoord op haar argumenten, daaronder begrepen die welke voor de gemeenschapsrechters werden aangevoerd in het kader van de procedure waarin het arrest BHIM/Kaul (punt 13 supra) is gewezen, dient te worden vastgesteld dat verzoekster geenszins heeft gepreciseerd welke argumenten de tweede kamer van beroep niet in acht zou hebben genomen.

94 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat in elk geval de tweede kamer van beroep bij de vaststelling van de bestreden beslissing enkel rekening moest houden met de argumenten die waren vervat in de opmerkingen die verzoekster tijdens de procedure voor de verschillende instanties van het BHIM heeft geformuleerd. De argumenten die verzoekster tijdens de procedure voor de gemeenschapsrechters heeft aangevoerd, waren daarentegen niet gericht aan het BHIM en de kamer van beroep was niet verplicht om daarmee rekening te houden en evenmin om in haar beslissing specifiek daarop te antwoorden.

95 Met betrekking tot de argumenten die verzoekster voor de instanties van het BHIM heeft aangevoerd, blijkt bij lezing van het dossier van de procedure voor de kamer van beroep, dat overeenkomstig artikel 133, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht werd toegezonden aan het Gerecht, dat verzoekster in haar oppositiebezwaarschrift, in haar opmerkingen voor de oppositieafdeling alsmede in haar uiteenzetting van de gronden van haar beroep voor de kamer van beroep argumenten heeft aangevoerd die betrekking hebben op het relevante publiek, op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn en deze merken overeenstemmen, en op het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk.

96 Deze kwesties en verzoeksters argumenten ter zake werden door de kamer van beroep onderzocht in de bestreden beslissing. Deze grief van verzoekster dient dus ongegrond te worden verklaard.

97 Tevens faalt verzoeksters grief dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het standpunt dat de vertegenwoordiger van het BHIM zou hebben ingenomen tijdens de procedure voor de gemeenschapsrechters.

98 De beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten immers op

een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van het BHIM [zie arrest Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 45, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

99 Deze overwegingen gelden a fortiori voor een verklaring die de vertegenwoordiger van het BHIM zou hebben afgelegd voor de gemeenschapsrechter, temeer daar gelet op de onafhankelijkheid van de voorzitter en van de leden van de kamers van beroep van het BHIM overeenkomstig artikel 131, lid 4, van verordening nr. 40/94, deze niet zijn gebonden door het standpunt dat het BHIM in een geding voor de gemeenschapsrechter heeft ingenomen.

100 Gesteld dat de vertegenwoordiger van het BHIM daadwerkelijk de verklaring heeft afgelegd waarnaar verzoekster verwijst, was de kamer van beroep dus niet erdoor gebonden en moest zij in de bestreden beslissing niet uiteenzetten waarom zij daarvan is afgeweken.

101 Gelet op het voorgaande, is het onderhavige middel ongegrond en moet het worden afgewezen. Het beroep moet derhalve in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

102 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat 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 (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Kaul GmbH wordt verwezen in de kosten.

Vilaras Prek Ciucă

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 maart 2009.

ondertekeningen