ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

23 oktober 2002 *

In zaak T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, gevestigd te Hamburg (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Schneider en A. Buddee, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen):

ELS Educational Services Inc., gevestigd te Culver City, Californië (Verenigde Staten van Amerika),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 oktober 2000 (zaak R 074/2000-3),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 30 december 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 mei 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

na de terechtzitting op 27 februari 2002,

het navolgende

Arrest

Rechtskader

1 Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a-ii, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

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

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

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

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken,

[...]"

2 Artikel 42, lid 1, sub a, en lid 3, van verordening nr. 40/94 luidt:

„1. Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd, en wel:

a) in de in artikel 8, leden 1 en 5, vermelde gevallen, door de houders van in artikel 8, lid 2, bedoelde oudere merken alsmede de door deze houders gemachtigde licentiehouders;

[...]

3. De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de oppositietaks betaald is. Binnen een door het Bureau te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren."

3 In artikel 43, leden 1, 2, 3 en 5, van verordening nr. 40/94 wordt bepaald:

„1. Bij het onderzoek van de oppositie verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het Bureau te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf.

2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voorzover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, onder a), bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.

[...]

5. Indien uit het onderzoek van de oppositie blijkt dat het merk niet kan worden ingeschreven voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, wordt de aanvrage voor de betrokken waren of diensten afgewezen. Zo niet, dan wordt de oppositie afgewezen."

4 Regel 22, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) bepaalt:

„1. Indien de opposant overeenkomstig artikel 43, lid 2 of lid 3, van de verordening het bewijs moet leveren van het gebruik van het merk of van het bestaan van goede redenen voor het niet-gebruik ervan, verzoekt het Bureau hem het verlangde bewijs binnen een door het Bureau te stellen termijn over te leggen. Het Bureau wijst de oppositie af, indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt."

Voorgeschiedenis van het geschil

5 Op 1 april 1996 heeft ELS Educational Services Inc. (hierna: „aanvrager") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

6 De inschrijvingsaanvraag betreft de afkorting „ELS" (hierna: „aangevraagd merk").

7 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 16, 35 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

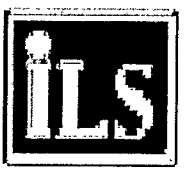
— klasse 16: „Studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren";

— klasse 35: „Het verlenen van technische bijstand bij de oprichting en/of exploitatie van taalscholen";

— klasse 41: „Diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs".

8 Op 23 januari 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk (B 11371). Tot staving van de oppositie werd verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk en een ouder merk van verzoekster in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening

nr. 40/94 aangevoerd. Het betrokken oudere merk (hierna: „ouder merk") is Duitse inschrijving nr. 2005750 van een beeldmerk dat er als volgt uit ziet:



9 De waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, behoren tot de klassen 9, 16 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 9: „Alle soorten gegevensdragers met programma's voor onderwijsdoeleinden";

— klasse 16: „Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in gedrukte vorm";

— klasse 41: „Ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen".

10 Op verzoek van de aanvrager werd verzoekster bij faxbericht van het BHIM van 15 juli 1998 verzocht om binnen een termijn van twee maanden het bewijs van gebruik van het oudere merk te leveren overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95.

11 Binnen de termijn die het BHIM voor het bewijs van het gebruik van het oudere merk had gesteld, heeft verzoekster uitdrukkelijk verwezen naar documenten die in een parallelle oppositieprocedure (B 10845) waren overgelegd, te weten een verklaring van de directeur van verzoekster, studieboekjes, de brochure van een seminar en reclamefolders. Na het verstrijken van genoemde termijn heeft verzoekster op 24 maart 1999 nadere stukken (fotokopieën van drie cassettes waarop het oudere merk is aangebracht) gevoegd bij haar antwoord op de opmerkingen die de aanvrager had geformuleerd over het door verzoekster binnen de gestelde termijn overgelegde bewijsmateriaal.

12 Bij beslissing van 24 november 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond van de artikelen 8, lid 1, sub b, 42 en 43 van verordening nr. 40/94 en regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95. De oppositieafdeling heeft om te beginnen geoordeeld dat de nadere stukken die na het verstrijken van de door het BHIM gestelde termijn werden overgelegd om gebruik van het oudere merk aan te tonen, niet in aanmerking konden worden genomen. Verder heeft zij gesteld dat de tijdig overgelegde documenten van verzoekster normaal gebruik van het oudere merk aantoonden voor de diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen", maar niet voor „leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in gedrukte vorm" en evenmin voor „alle soorten gegevensdragers met programma's voor onderwijsdoeleinden". Ten slotte was de oppositieafdeling van mening dat er geen gevaar voor verwarring tussen het oudere merk en het aangevraagde merk bestond voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten.

13 Op 21 januari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

14 Bij beslissing van 18 oktober 2000 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 30 oktober 2000 is betekend, heeft de derde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.

15 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de beslissing van de oppositieafdeling gegrond is. In de eerste plaats bevestigde zij de beoordeling van de oppositieafdeling inzake het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk, alsmede de weigering door de oppositieafdeling van de bijkomende stukken die na het verstrijken van de door het BHIM gestelde termijn waren overgelegd. In de tweede plaats kwam de kamer van beroep tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring tussen het oudere merk en het aangevraagde merk bestond.

Conclusies van partijen

16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de merkaanvraag af te wijzen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

17 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— verzoeksters beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

De vordering tot afwijzing van de merkaanvraag

18 De tweede vordering van verzoekster is in wezen een verzoek aan het Gerecht om het BHIM te gelasten, de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.

19 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevel richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van dit arrest voortvloeien. Verzoeksters tweede vordering is dus niet-ontvankelijk [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12].

De vordering tot vernietiging

20 Verzoekster voert twee middelen aan: schending van de procedure voor overlegging van het bewijs van gebruik van het oudere merk en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Eerste middel: schending van de procedure voor overlegging van het bewijs van gebruik van het oudere merk

— Argumenten van partijen

21 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep het op 24 maart 1999 overgelegde aanvullend bewijs in aanmerking had moeten nemen, omdat het een aanvulling vormt op de reeds aangevoerde bewijzen en in het bijzonder op de verklaring van de directeur van verzoekster. Gelet op de bezwaren van de aanvrager, heeft zij gereageerd met de overlegging van nadere stukken.

22 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 43, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden door de overlegging van stukken die in parallelle oppositieprocedure B 10845 waren aangevoerd om het gebruik van het oudere merk te bewijzen, niet als bewijs van gebruik van het oudere merk te aanvaarden. Indien het BHIM meent dat het niet mogelijk is om in de onderhavige zaak gebruik te maken van documenten die in een andere parallelle zaak waren overgelegd, had het BHIM dit moeten meedelen zodat verzoekster daarop had kunnen reageren door binnen de gestelde termijn een nieuwe reeks bewijzen van gebruik van het oudere merk toe te zenden.

23 Vooraf merkt het BHIM op dat het Gerecht in casu geen uitspraak behoeft te doen over de vraag, of na het verstrijken van de in regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 gestelde termijn aanvullend bewijs van het gebruik van een ouder merk kan worden overgelegd. Zelfs indien verzoekster normaal gebruik van het oudere merk voor de opgegeven waren had aangetoond, zou dit immers geen invloed hebben gehad op de inhoud van de bestreden beslissing.

24 Voor het geval het Gerecht een uitspraak op dit punt toch noodzakelijk mocht achten, stelt het BHIM evenwel dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat in een procedure inter partes na het verstrijken van de door het BHIM gestelde termijn geen aanvullend bewijs kan worden overgelegd.

25 De termijn in regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 is volgens het BHIM een vervaltermijn, die in de weg staat aan aanvaarding van het aanvullend bewijs van het gebruik van het oudere merk dat door verzoekster is overgelegd binnen de termijn die haar is gesteld om te antwoorden op de opmerkingen van de aanvrager over het bewijs inzake het gebruik dat verzoekster krachtens deze regel binnen de door het BHIM gestelde termijn heeft overgelegd.

26 Ten slotte is het BHIM van mening dat verzoekster de redenering van de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing verkeerd heeft geïnterpreteerd, en dat de kamer van beroep wel rekening heeft gehouden met het bewijsmateriaal dat in oppositieprocedure B 10845 werd overgelegd.

— Beoordeling door het Gerecht

27 Om te beginnen zij opgemerkt dat het feit dat de kamer van beroep de door verzoekster te laat overgelegde stukken niet in aanmerking heeft genomen, invloed kan hebben op de analyse van het gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken. Bijgevolg heeft verzoekster in het kader van dit middel procesbelang bij een uitspraak van het Gerecht over de geldigheid van dit standpunt van de kamer van beroep.

28 In de eerste plaats bepaalt regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95, dat indien de opposant het bewijs van het gebruik van het merk moet leveren, het BHIM hem verzoekt het verlangde bewijs binnen een door het BHIM te stellen termijn

over te leggen. Krachtens deze bepaling, gelezen in samenhang met artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, wordt de oppositie afgewezen wanneer het bewijs van gebruik niet binnen de door het BHIM gestelde termijn is overgelegd. De in deze regel bedoelde termijn is dus een vervaltermijn, zodat het BHIM geen rekening mag houden met enig te laat overgelegd bewijs.

29 In casu heeft verzoekster stukken overgelegd na het verstrijken van de termijn die het BHIM op grond van regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 had gesteld. Het feit dat de aanvrager in zijn opmerkingen over de door verzoekster overgelegde bewijzen daartegen bezwaren aanvoert, kan niet tot gevolg hebben dat deze termijn weer gaat lopen en dat verzoekster de binnen de door het BHIM gestelde termijn overgelegde bewijzen inzake gebruik mag aanvullen. Bijgevolg mocht het BHIM enkel rekening houden met de stukken die waren overgelegd binnen de specifiek voor het bewijs van gebruik van het oudere merk gestelde termijn.

30 Gelet op het voorgaande mocht het aanvullend bewijs dat verzoekster na het verstrijken van de in regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 gestelde termijn had overgelegd, niet in aanmerking worden genomen.

31 Wat in de tweede plaats de rechtmatigheid van het verwijzen naar in een andere zaak overgelegde stukken betreft, indien een opposant tegen de aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk reeds in een vroegere procedure het bewijs van gebruik van een ouder merk heeft moeten leveren, mag hij verwijzen naar de stukken die reeds in die vroegere procedure bij het BHIM zijn ingediend wanneer hem opnieuw wordt verzocht om het bewijs van gebruik van dat oudere merk te leveren.

32 In casu blijkt uit het dossier dat, anders dan verzoekster betoogt, het BHIM bij zijn beoordeling rekening heeft gehouden met de stukken die verzoekster op 24 juli 1998 in zaak B 10845 had overgelegd. In het kader van zaak B 11371

heeft verzoekster vóór 15 september 1998 (datum waarop de voor overlegging van het bewijs van gebruik gestelde termijn verstreek) uitdrukkelijk naar de in zaak B 10845 overgelegde stukken verwezen bij schrijven van 6 augustus 1998. Vanaf dat ogenblik maakten deze stukken tevens deel uit van het dossier in zaak B 11371. Zo werden zij eerst door de oppositieafdeling en vervolgens door de kamer van beroep geanalyseerd. Deze laatste heeft verklaard dat geen van de in zaak B 11371 ontbrekende bewijzen in zaak B 10845 was overgelegd (zie punt 23 van de bestreden beslissing).

33 Bijgevolg wordt dit middel afgewezen.

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

— Argumenten van partijen

34 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de betrokken waren en diensten betreft, betoogt verzoekster dat het soortgelijke en gedeeltelijk dezelfde waren en diensten zijn. Dienaangaande werd volgens verzoekster het beginsel dat naarmate de waren en diensten meer gelijkenis vertonen, de conflicterende tekens meer van elkaar moeten verschillen om geen verwarring te doen ontstaan, in de bestreden beslissing niet correct toegepast.

35 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de betrokken tekens betreft, is verzoekster van mening dat het beeldelement van het oudere merk van nature ondergeschikt is aan het woordelement ILS. Voorts werd volgens haar in de

bestreden beslissing geen rekening gehouden met het feit dat bij vergelijking van merken moet worden uitgegaan van de perceptie van een redelijk oplettende consument die merken normaal gezien één voor één en niet tegelijkertijd waarneemt en die geneigd is de verschillen tussen merken niet grondig te onderzoeken.

36 Met betrekking tot de fonetische analyse van de betrokken tekens voert verzoekster aan dat de Engelse taal in Duitsland steeds belangrijker wordt en dat de betrokken merkaanvraag een Engelstalige achtergrond heeft. De uitspraak van het aangevraagde merk in het Engels is bijgevolg dezelfde als die van het oudere merk in het Duits.

37 Gelet op de grote mate van soortgelijkheid van de waren en diensten, is het kleine verschil tussen de beginletters volgens verzoekster onvoldoende om verwarringsgevaar te voorkomen.

38 Het BHIM is van mening dat het verwarringsgevaar een ingewikkelde beoordeling vergt die een zekere beoordelingsmarge inhoudt. Verder herinnert het BHIM eraan dat het Hof algemene beginselen heeft ontwikkeld die bij correcte toepassing willekeurige uitspraken vermijden en bijdragen tot de harmonisatie van de beoordeling van het verwarringsgevaar. Bij haar beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken heeft de kamer van beroep de door het Hof geformuleerde algemene beginselen geëerbiedigd.

39 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren en diensten betreft, zijn volgens het BHIM de vaststellingen van de kamer van beroep betreffende de vraag of door de conflicterende merken dezelfde of soortgelijke waren en diensten worden aangeduid, correct.

40 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, betoogt het BHIM dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de twee tekens visueel en fonetisch van elkaar verschillen om de volgende redenen:

— het verschil betreft de beginletter die tevens de enige klinker van beide tekens is;

— de conflicterende tekens worden gevormd door afkortingen van slechts drie letters;

— het oudere merk bevat een beeldelement.

41 Voorts betwist het BHIM verzoeksters argument inzake de Engelse uitspraak van het aangevraagde teken. In een dergelijk geval zouden immers beide tekens in het Engels worden uitgesproken, zodat het fonetische verschil zou blijven bestaan.

42 Een begripsmatige vergelijking is volgens het BHIM niet mogelijk, omdat de betrokken tekens in het Duits geen enkele boodschap overbrengen.

43 In de derde plaats stelt het BHIM met betrekking tot het verwarringsgevaar dat, zoals in de bestreden beslissing is verklaard, de betrokken tekens onvoldoende overeenstemmen om bij de gemiddelde consument verwarring te scheppen, en dat in de bestreden beslissing rekening is gehouden met het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten.

— Beoordeling door het Gerecht

44 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, 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 (arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).

45 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

46 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

47 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

48 Gelet op de aard van de betrokken waren en diensten (studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren en diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs), die courant gebruikte waren en diensten zijn, en gelet op het feit dat het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, in Duitsland is ingeschreven en wordt beschermd, wordt in casu het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consumenten in deze lidstaat.

49 De betrokken waren en diensten alsook de conflicterende tekens dienen met inachtneming van de voorgaande overwegingen en overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te worden vergeleken.

50 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren en diensten betreft, zij er om te beginnen aan herinnerd dat wanneer de opposant het bewijs van het gebruik van het oudere merk slechts levert voor een deel van de waren of diensten

waarvoor het merk is ingeschreven, dit merk krachtens artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor het onderzoek van de oppositie geacht wordt alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven. Ingevolge deze bepaling dient bij de vergelijking van de waren en diensten die in casu voor de betrokken merken zijn opgegeven, enkel rekening te worden gehouden met de door het oudere merk aangeduide diensten waarvoor het bewijs van gebruik volgens de kamer van beroep is geleverd, te weten de diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen".

51 Voorts moet volgens de rechtspraak van het Hof bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).

52 In punt 25 van de bestreden beslissing bevestigt de kamer van beroep de conclusie waartoe de oppositieafdeling bij de vergelijking van de betrokken waren en diensten is gekomen, te weten dat de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" dezelfde zijn als de „diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs", soortgelijk zijn aan „studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren" en verschillen van „het verlenen van technische bijstand bij de oprichting en/of exploitatie van taalscholen".

53 In de eerste plaats behoren de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" als diensten op het gebied van onderwijs tot de algemene categorie „diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs" die in de merkaanvraag is opgegeven. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het dezelfde diensten betreft.

54 In de tweede plaats is de kamer van beroep van oordeel dat het bij de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" om soortgelijke diensten gaat als de door het aangevraagde merk aangeduide „studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren".

55 Bij diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" is het nuttig en gebruikelijk om „studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren" te gebruiken. Ondernemingen die om het even welk type cursussen aanbieden, geven de studenten dikwijls deze waren als ondersteunend didactisch materiaal.

56 Gelet op de nauw verwante bestemming van de betrokken waren en diensten en het complementair karakter van de waren ten opzichte van de diensten, heeft de kamer van beroep dus terecht geoordeeld dat deze waren en diensten soortgelijk zijn.

57 In de derde plaats heeft de kamer van beroep bij de vergelijking tussen de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" en de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van „het verlenen van technische bijstand bij de oprichting en/of exploitatie van taalscholen" louter vastgesteld dat de betrokken diensten verschillend zijn, zonder dit op enigerlei wijze te beredeneren (punt 25 van de bestreden beslissing). Deze vaststelling kan in casu evenwel gevolgen hebben, te weten de gedeeltelijke inschrijving van het merk voor de betrokken diensten indien aan alle andere criteria is voldaan die bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in aanmerking moeten worden genomen.

58 Bijgevolg heeft de kamer van beroep de verplichting geschonden die op haar rust krachtens artikel 73 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „de beslissingen van het Bureau [...] met redenen [worden] omkleed".

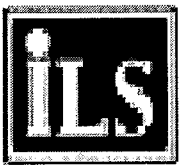
59 Hierbij moet worden bedacht dat de verplichting om een bezwarend besluit te motiveren, ten doel heeft de betrokkene voldoende gegevens te verschaffen om vast te stellen, of het besluit gegrond is, en de gemeenschapsrechter in staat te stellen toezicht uit te oefenen op de wettigheid van het besluit. Het ontbreken van een motivering of een ontoereikende motivering, waardoor deze rechterlijke toetsing wordt belemmerd, zijn bijgevolg middelen van openbare orde die ambtshalve door de gemeenschapsrechter kunnen en moeten worden opgeworpen (arresten Hof van 20 maart 1959, Nold/Hoge Autoriteit, 18/57, Jurispr. blz. 93, en 20 februari 1997, Commissie/Daffix, C-166/95 P, Jurispr. blz. I-983, punten 23 en 24).

60 Bijgevolg dient de bestreden beslissing wegens schending van wezenlijke vormvoorschriften te worden vernietigd voorzover daarin wordt geconcludeerd dat de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" verschillen van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van „het verlenen van technische bijstand bij de oprichting en/of exploitatie van taalscholen".

61 Derhalve dient bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar enkel in aanmerking te worden genomen dat de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" dezelfde zijn als de door het aangevraagde merk aangeduide „diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs", en dat de reeds vermelde diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" soortgelijk zijn aan de door het aangevraagde merk aangeduide „studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren".

62 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, dient volgens de rechtspraak van het Hof de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voorts heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten, dat de enkele fonetische gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan (zie in die zin arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28). Bijgevolg dienen de conflicterende tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak te worden vergeleken.

63 Wat om te beginnen de visuele vergelijking betreft, dienen de volgende twee tekens te worden geanalyseerd:



Ouder merk

ELS

Aangevraagd merk

64 Het oudere merk is een beeldmerk bestaande uit de afkorting ILS in het wit, waarvan de eerste letter een kleine letter is en de twee andere letters hoofdletters zijn. De drie letters zijn even groot en zijn geplaatst tegen een zwarte achtergrond in een wit omrand, rechthoekig kader. Het aangevraagde merk is het woordmerk ELS.

65 Volgens het BHIM is het verschil in de eerste letter, die de enige klinker is in een teken dat slechts bestaat uit een afkorting van drie letters, een belangrijk verschil en wordt deze waarneming nog versterkt door het beeldelement van het oudere merk.

66 Bij de woordelementen van de conflicterende merken gaat het om even lange afkortingen van drie letters. Deze afkortingen verschillen alleen wat de eerste letter betreft: „i" in het oudere merk en „E" in het aangevraagde merk. De volgende twee letters van beide afkortingen, de „L" en de „S", hebben dezelfde volgorde en positie. Dat twee van de drie letters op dezelfde plaats volledig gelijk zijn, maakt dat het verschil van één enkele letter geen sterk visueel verschil oplevert.

67 Verder komt er evenmin een visueel verschil tussen de tekens tot stand door het beeldelement van het oudere merk. Overeenkomstig het door het Hof geformuleerde beginsel dat in punt 62 supra in herinnering is gebracht, dient bij de vergelijking van de tekens immers in het bijzonder rekening te worden gehouden met de dominerende bestanddelen ervan. In casu is duidelijk dat het beeldelement ondergeschikt is aan het dominerende bestanddeel van het oudere teken: het woord ILS.

68 Bijgevolg bestaat er een visuele gelijkenis tussen het oudere merk en het aangevraagde merk.

69 Wat vervolgens de fonetische vergelijking betreft, stelt de kamer van beroep dat de merken in het Duits van elkaar kunnen worden onderscheiden door de verschillende beginletter, zowel wanneer de afkorting als acroniem in één woord wordt uitgesproken als wanneer de afkorting wordt gespeld (punt 29 van de

bestreden beslissing). Verzoekster betoogt dat de uitspraak van de aangevraagde afkorting in het Engels dezelfde is als die van het oudere merk in het Duits. Het BHIM betwist dit laatste argument en stelt daarbij dat wanneer beide tekens in het Engels worden uitgesproken, het fonetische verschil blijft bestaan.

70 Om te beginnen is het voor de analyse van de fonetische vergelijking van de betrokken afkortingen irrelevant of deze afkortingen als acroniem in één woord of daarentegen letter voor letter worden uitgesproken.

71 Met betrekking tot de uitspraak van de twee afkortingen in de taal van het relevante publiek, te weten het Duits, dient te worden vastgesteld dat de klinkerfonemen „E" en „I" op soortgelijke wijze worden uitgesproken, en dat de medeklinkerfonemen „L" en „S" van beide tekens volledig gelijk zijn.

72 Verder dient de fonetische perceptie van de tekens door het relevante publiek te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante en specifieke omstandigheden van het concrete geval. Wat dit aangaat, is het denkbaar dat het relevante publiek met een aanbod voor Engels taalonderwijs wordt benaderd waarbij het aangevraagde merk wordt uitgesproken met een Engelse articulatie, die overigens dezelfde is als de Duitse articulatie van het oudere merk. Onafhankelijk van zijn talenkennis is het dus mogelijk dat het relevante publiek, dat niet weet dat het aangevraagde merk in het Engels wordt uitgesproken, dit merk verwart met het oudere merk.

73 Er bestaat derhalve een fonetische gelijkenis tussen het oudere merk en het aangevraagde merk.

74 Ten slotte heeft het BHIM terecht opgemerkt dat een begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken in casu niet mogelijk is, aangezien de tekens in de taal van het relevante publiek, te weten het Duits, niets betekenen.

75 Gelet op het feit dat de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" dezelfde zijn als de door het aangevraagde merk aangeduide „diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs", de reeds vermelde diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" soortgelijk zijn aan de door het aangevraagde merk aangeduide „studieboeken en drukwerken, te weten werkboeken voor leerlingen, catalogussen, handboeken voor het onderwijs, gedrukt instructiemateriaal en kaarten en boekjes voor leerlingen die Engels als tweede taal willen leren", en de betrokken tekens overeenstemmen, volstaan de verschillen tussen deze tekens niet om verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten.

76 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar verhoogt het feit dat de betrokken diensten op onderwijsgebied niet dagelijks of wekelijks worden aangeboden (punt 31 van de bestreden beslissing), de kans dat het relevante publiek wordt misleid, omdat het zich de verschijningsvorm van de merken slechts vaag herinnert. In dit verband mag niet worden vergeten dat het relevante publiek moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld van de merken dat bij hem is achtergebleven (zie punt 47 supra).

77 De toepassing van het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de verschillende factoren bevestigt deze conclusie. Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er immers verwarringsgevaar zijn, wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate soortgelijk zijn (zie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 21). Zoals reeds is vastgesteld,

zijn in casu de door het oudere merk aangeduide diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" dezelfde als de in de gemeenschapsmerk-aanvraag opgegeven „diensten op het gebied van onderwijs, te weten het geven van Engels taalonderwijs". Dit heeft als logisch gevolg dat de verschillen tussen de betrokken merken zwakker worden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

78 Gelet op het voorgaande, heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat, en heeft zij dus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden.

79 Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd wat de analyse van het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk betreft, voorzover het oudere merk de diensten van „ontwikkeling en organisatie van schriftelijke cursussen" van klasse 41 aanduidt waarvoor normaal gebruik van dit merk is aangetoond.

Kosten

80 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Aangezien in casu het beroep slechts gedeeltelijk is toegewezen, worden de omstandigheden juist beoordeeld wanneer verweerder wordt verwezen in zijn eigen kosten en in twee derde van de kosten van verzoekster. Verzoekster zal een derde van haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 oktober 2000 (zaak R 074/2000-3) voorzover zij betrekking heeft op de analyse van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.

2) Verwerpt het beroep voor het overige.

3) Verstaat dat verweerder zijn eigen kosten en twee derde van de kosten van verzoekster zal dragen. Verzoekster zal een derde van haar eigen kosten dragen.

Vilaras Tiili Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

V. Tiili