ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

21 april 2010 *

In zaak T-361/08,

Peek & Cloppenburg, gevestigd te Hamburg (Duitsland),

van Graaf GmbH & Co. KG, gevestigd te Wenen (Oostenrijk),

vertegenwoordigd door V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde en J. Pause, advocaten,

verzoeksters,

* Procestaal: Duits.

tegen

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

verweerder,

interveniënt voor het Gerecht, die toestemming heeft verkregen om in de plaats te treden van het Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, gevestigd te Bangkok (Thailand), vertegenwoordigd door A. Kockläuner, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 10 juni 2008 (zaak R 1677/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen Peek & Cloppenburg en het Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: E. Martins Ribeiro (rapporteur), kamerpresident, S. Papasavvas en N. Wahl, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 29 oktober 2004 heeft het Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 24 en 25 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 24: „Zijde";

— klasse 25: „Kledingstukken vervaardigd uit zijde".

4 Deze aanvraag werd op 13 juni 2005 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 24/2005.

5 Op 7 september 2005 heeft een van de twee verzoekende partijen in de onderhavige zaak, te weten Peek & Cloppenburg, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op grond van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009].

6 De oppositie was gebaseerd op het volgende ingeschreven Duitse beeldmerk (nr. 30336340):



7 Dit merk werd op 18 juli 2003 aangevraagd en op 14 juni 2004 ingeschreven voor de volgende waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35:

— klasse 18: „Artikelen van leder, in het bijzonder ceintuurs, tassen, houders (van klasse 18), en lederwaren, in het bijzonder portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis, paraplu's";

— klasse 25: „dames-, heren- en kinderkleding (gebreide en geweven kledingstukken en lederen kledingstukken daaronder begrepen), in het bijzonder boven- en onderkleding, vrijetijdskleding en sportkleding; schoeisel, laarzen en pantoffels daaronder begrepen, ceintuurs";

— klasse 35: „reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, presentatie van producten, distributie van monsters voor reclamedoeleinden, veiling van goederen en diensten, marktstudies".

8 De oppositie was gericht tegen alle waren waarop het aangevraagde merk betrekking had.

9 Bij beslissing van 15 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de conflicterende tekens niet overeenstemden en dat er in elk geval geen verwarringsgevaar op het grondgebied van de Gemeenschap bestond.

10 Op 26 oktober 2007 heeft Peek & Cloppenburg bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Op 15 november 2007 heeft Peek & Cloppenburg het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) verzocht om overschrijving van het oudere merk ten gunste van de andere verzoekende partij in de onderhavige zaak, te weten van Graaf GmbH & Co. KG (hierna: „van Graaf").

12 Bij beslissing van 10 juni 2008 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij was het eens met de beslissing van de oppositieafdeling dat de betrokken tekens visueel, fonetisch en begripsmatig van elkaar verschilden zodat een vergelijking van de betrokken waren niet nodig was, aangezien niet was voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij heeft gepreciseerd dat, zelfs indien wordt aangenomen dat er sprake is van overeenstemming tussen de tekens, louter op grond van de begripsmatige overeenstemming ervan, de uitkomst niet anders zou zijn, ook al werden de betrokken waren geacht dezelfde te zijn, aangezien het relevante publiek zich niet zou vergissen wat de commerciële herkomst ervan betreft.

13 Op 11 augustus 2008 heeft het Deutsche Patent- und Markenamt een schriftelijke verklaring opgesteld waaruit blijkt dat van Graaf de nieuwe houder van het merk was in de plaats van Peek & Cloppenburg met ingang van 17 november 2007.

Procesverloop en conclusies van partijen

14 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 27 augustus 2008, hebben verzoeksters het onderhavige beroep ingesteld.

15 Het BHIM en The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, hebben op 16 december 2008 hun memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht neergelegd.

16 Op 16 december 2008 heeft The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, in het kader van zijn memorie van antwoord een verzoek om substitutie ingediend teneinde

tussen te komen in het kader van de procedure voor het Gerecht in de plaats van het Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand. Op 8 januari 2009 heeft het een kopie van de overeenkomst van overdracht van het gemeenschapsmerk Thai Silk overgelegd aan de griffie van het Gerecht.

17 Bij op 2 februari 2009 ter griffie van het Gerecht ingeschreven brief heeft het BHIM ingestemd met dit verzoek om substitutie. Bij op dezelfde dag ingeschreven brief hebben verzoeksters verklaard dat zij daartegen geen bezwaar hadden.

18 Bij beschikking van 19 juni 2009 heeft het Gerecht toegelaten dat The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, de plaats inneemt van het Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, als interveniënt in het kader van de procedure voor het Gerecht.

19 Bij beslissing van 9 juli 2009 heeft het Gerecht de memorie van antwoord van The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, niet-ontvankelijk verklaard op grond dat het slechts vanaf de beschikking van het Gerecht van 19 juni 2009 interveniënt was geworden in het geding, zodat het op de datum van neerlegging van die memorie, te weten op 16 december 2008, geen partij was in het geding. Het Gerecht heeft interveniënt verzocht zijn betoog inzake de onderhavige zaak ter terechtzitting uiteen te zetten.

20 Bij op 24 juli 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief heeft The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, opnieuw zijn memorie van 16 december 2008 en de bijlagen daarbij neergelegd voor inaanmerkingneming ervan in het kader van de onderhavige procedure, teneinde zijn recht om te worden gehoord daadwerkelijk veilig te stellen.

21 De president van de Achtste kamer van het Gerecht heeft, gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak, beslist dit document te aanvaarden en de andere partijen toe te staan daarover opmerkingen te formuleren ter terechtzitting.

22 Verzoeksters, Peek & Cloppenburg en van Graaf, concluderen dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

23 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het door van Graaf ingestelde beroep niet-ontvankelijk te verklaren;

— het door Peek & Cloppenburg ingestelde beroep ongegrond te verklaren;

— verzoeksters te verwijzen in de kosten.

24 Interveniënt concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep niet-ontvankelijk te verklaren;

— het beroep ongegrond te verklaren;

— verzoeksters te verwijzen in de kosten.

25 Partijen zijn ter terechtzitting van 8 oktober 2009 gehoord in hun pleidooien en hun antwoorden op de vragen van het Gerecht.

Ontvankelijkheid van het beroep

Argumenten van partijen

26 Verzoeksters preciseren dat om procedurele redenen en uit voorzorg het beroep werd ingesteld door Peek & Cloppenburg als formeel benadeelde partij in de zin van artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 4, van verordening nr. 207/2009) en door van Graaf als materieel benadeelde partij. Indien het Gerecht zou beslissen dat slechts een van hen procesbevoegd is, verzoeken zij om daarvan in kennis te worden gesteld.

27 Het BHIM merkt onder verwijzing naar artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 op dat Peek & Cloppenburg partij was in de procedure voor de kamer van beroep, zodat zij alleen beroep kan instellen. Het merk is weliswaar overgedragen aan van Graaf, die materieel is benadeeld door de bestreden beslissing, maar het is de formele hoedanigheid van partij in de beroepsprocedure die beslissend is voor die bepaling. Aangezien van Graaf nooit partij is geweest in de procedure voor de kamer van beroep, was zij niet procesbevoegd.

28 Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Gerecht stelt het BHIM dat van Graaf kan tussenkomen in de plaats van Peek & Cloppenburg wegens de overdracht van het oudere merk, op voorwaarde dat zij verzoekt om substitutie in de rechten van deze laatste en het Gerecht deze substitutie toestaat in het kader van een beschikking. Er is evenwel geen enkel verzoek om substitutie ingediend door van Graaf.

29 Interveniënt betoogt dat het beroep niet-ontvankelijk is, op grond dat enerzijds Peek & Cloppenburg geen houder meer is van het merk met ingang van 17 november 2007, zodat de bestreden beslissing voor haar niet nadelig is in de zin van artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94, en anderzijds van Graaf geen partij was in de procedure voor de kamer van beroep en niet is tussengekomen in deze procedure, ook al is zij houder geworden van het oudere merk kort na de instelling van het beroep voor de kamer van beroep. Geen van beide verzoeksters is dus procesbevoegd.

Beoordeling door het Gerecht

30 Volgens artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan beroep worden ingesteld tegen een beslissing van een kamer van beroep door „partijen in de procedure voor de kamer van beroep, voor zover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld".

31 In dit verband dient te worden opgemerkt dat in een zaak waarin het merk was overgedragen na de beslissing van de kamer van beroep maar voor de instelling van beroep voor het Gerecht, werd geoordeeld dat de nieuwe houders van een ouder merk krachtens artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 beroep kunnen instellen bij het Gerecht en als partij in de procedure moeten worden toegelaten zodra zij hebben aangetoond houder van het voor het BHIM aangevoerde merk te zijn [arrest Gerecht van 28 juni 2005, Canali Ireland/BHIM — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Jurispr. blz. II-2479, punt 19].

32 Ook dient erop te worden gewezen dat in die zaak die heeft geleid tot het arrest CANAL JEAN CO. NEW YORK (punt 31 supra), de nieuwe merkhouder, daar hij had aangetoond dat het betrokken merk aan hem was overgedragen en het BHIM deze overdracht na de procedure voor de kamer van beroep had ingeschreven, partij in de procedure voor het BHIM was geworden (punt 20).

33 In casu blijkt uit het dossier dat Peek & Cloppenburg bij brief van 15 november 2007 het Deutsche Patent- und Markenamt heeft verzocht om overschrijving van verschillende merken, waaronder het oudere merk, ten gunste van van Graaf, en dat het Deutsche Patent- und Markenamt op 11 augustus 2008 een schriftelijke verklaring heeft overhandigd aan de vertegenwoordiger van van Graaf, volgens welke dit merk met ingang van 17 november 2007 is overgedragen aan laatstgenoemde, zodat van Graaf partij in de procedure voor het BHIM is geworden in de zin van artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 [zie ook, in die zin, arrest Gerecht van 13 december 2007, Xentral/BHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Jurispr. blz. II-5213].

34 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat de overdracht van het oudere merk officieel werd ingeschreven door het Deutsche Patent- und Markenamt en niet door het BHIM, aangezien het oudere merk in Duitsland werd ingeschreven en de overdracht van dit merk aan van Graaf niet is betwist.

35 Het beroep is dus ontvankelijk wat van Graaf betreft.

36 Daar het om één en hetzelfde beroep gaat, hoeft niet te worden onderzocht of Peek & Cloppenburg procesbevoegd is (zie in die zin arrest Hof van 24 maart 1993, CIRFS e.a./Commissie, C-313/90, Jurispr. blz. I-1125, punt 31; arresten Gerecht van 8 juli 2003, Verband der freien Rohrwerke e.a./Commissie, T-374/00, Jurispr. blz. II-2275, punt 57, en 9 juli 2007, Sun Chemical Group e.a./Commissie, T-282/06, Jurispr. blz. II-2149, punt 50).

37 Uit een en ander volgt dat het beroep ontvankelijk moet worden verklaard.

Ten gronde

38 Verzoeksters voeren één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

39 Verzoeksters stellen dat de waren van klasse 25 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft. Wat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 24 en de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 25 betreft, is er sprake van soortgelijkheid, daar kledingstukken en zijde vallen onder de categorie textiel. Aangezien kledingstukken dienen voor het aankleden en zijde deel uitmaakt van de samenstelling ervan en wordt gebruikt bij de vervaardiging ervan, gaat het voorts om concurrerende waren. De distributiekanalen en verkooppunten zijn ook vaak dezelfde.

40 Verzoeksters betogen dat de betrokken tekens op visueel vlak zeer sterk overeenstemmen, aangezien de afbeelding van een pauw daarin overheerst, zodat de minimale verschillen tussen deze tekens in de weergave van de pauw en in de bijkomstige elementen niet kunnen leiden tot een andere perceptie van deze tekens door de consument. De stelling van de kamer van beroep, dat het onmogelijk is om „de respectieve beeldelementen te associëren met een bepaalde diersoort", is onrealistisch en volstrekt onbegrijpelijk. Een gemiddelde consument herkent daarentegen in de betrokken tekens de weergave van een pauw, die geenszins een beschrijvend karakter voor de waren van de klassen 24 en 25 heeft en dus de aandacht van die consument trekt. Verder zijn de elementen die verschillen van teken tot teken, te weten het kader, de lijn en de kleuren, dermate bijkomstig dat zij de aandacht van de gemiddelde consument niet zullen afleiden van de gemeenschappelijke dominerende bestanddelen. Verder is de uitdrukking „thai silk" uit het oogpunt van de Duitse consument, die de betekenis ervan volstrekt begrijpt, beschrijvend voor zijde en kleding en beïnvloedt de perceptie van het aangevraagde merk dus niet.

41 Het Gerecht heeft in tal van arresten op grond van overeenstemmende visuele elementen het bestaan van verwarringsgevaar vastgesteld, hoewel een van de te vergelijken tekens tevens een woordelement bevat, zonder dat het grotere onderscheidend vermogen van het andere teken in aanmerking wordt genomen.

42 Verzoeksters voegen daaraan toe dat de betrokken tekens op fonetisch vlak hetzij sterk overeenstemmen hetzij niet te vergelijken zijn, en dat zij op begripsmatig vlak hetzij sterk overeenstemmen hetzij identiek zijn.

43 Zij concluderen dat er op de Duitse markt verwarringsgevaar bestaat bij het betrokken publiek, dat wordt gevormd door de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient rekening te worden gehouden met het feit dat enerzijds de consument een onvolmaakt beeld van de merken bijblijft en anderzijds het oudere merk een groot onderscheidend vermogen van huis uit heeft.

De visuele vergelijking van de merken is van bijzonder belang gelet op de betrokken waren, die over het algemeen in zelfbedieningswinkels worden verkocht.

44 Het BHIM en interveniënt concluderen tot afwijzing van het middel.

Beoordeling door het Gerecht

45 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk 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".

46 Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken worden verstaan, de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.

47 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 [zie arrest Gerecht van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM — Terumo (CAPIO), T-325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, 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].

48 Verder dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest CAPIO, punt 47 supra, punt 71, en aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

49 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 van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 25]. 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 dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (zie arrest CAPIO, punt 47 supra, punt 72, en aangehaalde rechtspraak).

50 Bovendien dient de globale beoordeling, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Blijkens de formulering van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „verwarring bij het publiek kan ontstaan", speelt immers de wijze waarop de gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten het merk percipieert, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest CAPIO, punt 47 supra, punt 73, en aangehaalde

rechtspraak; zie ook, naar analogie, arresten SABEL, punt 48 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 47 supra, punt 25).

51 Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Voorts moet er rekening mee worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 28, en 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 38; zie ook, naar analogie, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 47 supra, punt 26].

52 In casu blijkt uit punt 16 van de bestreden beslissing enerzijds dat de kamer van beroep het Duitstalige publiek in aanmerking heeft genomen, aangezien het oudere merk een Duits merk is, en anderzijds dat het relevante publiek bij wie het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld, bestaat uit de gemiddelde Duitstalige consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Met deze premisse, die overigens door verzoeksters niet werd betwist, moet worden ingestemd.

53 Het is juist dat interveniënt stelt dat het relevante publiek een hoog aandachtsniveau heeft.

54 Aangezien de in casu in geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, dient evenwel te worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft gesteld dat het relevante publiek bestond uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn [zie in die zin arrest Gerecht

van 5 oktober 2005, Bunker & BKR/BHIM — Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, Jurispr. blz. II-4035, punt 54, en aangehaalde rechtspraak].

Overeenstemming van de tekens

55 Wat in de eerste plaats de vergelijking op visueel vlak betreft, heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing op goede gronden vastgesteld dat de betrokken tekens visueel van elkaar verschillen.

56 Het is juist dat beide tekens worden gevormd door een element dat een dier weergeeft. Aldus bestaat het aangevraagde merk uit een dier dat op gestileerde wijze het profielaanzicht van een naar rechts gerichte pauw in rechtopstaande positie moet voorstellen, waarbij de poten niet zichtbaar zijn en de lange sleep lijkt te zijn bedekt met puntogen. Dit element is blauw en staat in het midden van een eveneens blauwe cirkel waaronder de uitdrukking „thai silk" staat. In vergelijking daarmee wordt het oudere merk gevormd door een element dat eveneens een rechtopstaande en naar rechts gerichte vogel in profielaanzicht weergeeft, die niet onmiddellijk kan worden onderscheiden als de weergave van een pauw, aangezien de voorstelling schematisch is. Deze vogel heeft een kroon, schematisch getekende poten en een sleepstaart die lijkt te zijn bedekt met schubben. Zelfs indien een deel van het relevante publiek in dit beeldelement de weergave van een pauw zou kunnen zien, wijkt deze zo sterk af van de gestileerde weergave van dit dier in het aangevraagde merk dat dit publiek deze visueel verschillend zal percipiëren.

57 Zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, kan het loutere feit dat beide afbeeldingen naar rechts zijn gericht, geen visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens doen ontstaan.

58 Wat in de tweede plaats de vergelijking op fonetisch vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat — strikt genomen — de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken [arrest Gerecht van 25 mei 2005, Creative Technology/BHIM — Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Jurispr. blz. II-1745, punt 42].

59 Op dit punt heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat de betrokken tekens ook van elkaar verschillen. Het aangevraagde merk bevat immers het woordelement „thai silk", dat niet voorkomt in het oudere merk. Aangezien het relevante publiek dit woordelement zal gebruiken om te verwijzen naar het aangevraagde merk, is er geen sprake van fonetische overeenstemming die, in voorkomend geval, zou kunnen voortvloeien uit het feit dat dit publiek hetzelfde dier ziet in beide tekens. Er kan immers niet worden aangenomen dat het relevante publiek bij verwijzing naar het aangevraagde merk niet het woordelement ervan uitspreekt maar de Duitse term die overeenkomt met het in het beeldelement ervan voorgestelde dier, en die overigens enigszins onduidelijk is, aangezien niet kan worden uitgesloten dat dit publiek niet direct een pauw herkent in dit beeldelement.

60 Zelfs indien het woordelement van het aangevraagde merk beschrijvend zou kunnen worden geacht, zoals verzoeksters aanvoeren, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het woordelement ervan zal uitspreken, en niet de term die overeenkomt met het in het beeldelement ervan voorgestelde dier, aangezien die overeenkomst van nature onrechtstreeks is, en in casu ook onzeker wat die term betreft, niettegenstaande de door verzoeksters aangevoerde rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk [zie arrest Gerecht van 22 mei 2008, NewSoft Technology/BHIM — Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 56, en aangehaalde rechtspraak].

61 Wat in de derde plaats de vergelijking op begripsmatig vlak betreft, stelt de kamer van beroep terecht in punt 24 van de bestreden beslissing dat er slechts sprake is van overeenstemming wanneer beide afbeeldingen door het relevante publiek direct

worden opgevat als de weergave van een pauw. Het is tevens juist dat niet kan worden uitgegaan van een dergelijke onderstelling, aangezien de twee afbeeldingen visueel verschillend zijn.

62 Evenwel kan niet worden uitgesloten dat een deel van het relevante publiek een pauw herkent in de twee beeldelementen, hetgeen aldus zou kunnen leiden tot een zekere begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens. Hoewel het oudere merk schematisch is getekend, neemt het immers bepaalde karakteristieke eigenschappen van de pauw over, te weten de kroon en de lange sleep. Het aangevraagde merk staat wegens de aanwezigheid van de puntogen en de algemene houding onmiddellijk dichter bij de weergave van een pauw.

63 In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat begripsmatige overeenstemming voortvloeit uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten (arrest SABEL, punt 48 supra, punt 24). Zodra ervan wordt uitgegaan dat het relevante publiek een pauw zou kunnen herkennen in de conflicterende tekens, bevatten deze tekens afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud, in die zin dat dergelijke afbeeldingen een traditioneel met de pauw verbonden idee van schoonheid of elegantie van de betrokken waren suggereren of overbrengen aan dit publiek.

64 Een dergelijke begripsmatige overeenstemming moet evenwel zwak worden geacht doordat de conflicterende tekens slechts op indirecte wijze eenzelfde begripsinhoud suggereren of overbrengen aan het relevante publiek.

65 In zoverre dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geconcludeerd tot het ontbreken van begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens. Evenwel dient te worden opgemerkt dat deze vaststelling in dit stadium niet kan leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing, aangezien de kamer van beroep voorts in punt 29 van de bestreden beslissing het bestaan van een eventueel verwarringsgevaar heeft onderzocht in de veronderstelling dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens.

Soortgelijkheid van de waren

66 Zoals blijkt uit punt 29 van de bestreden beslissing, omvattten de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 25, te weten kleding, die van de klassen 24 en 25 waarop het gemeenschapsbeeldmerk Thai Silk betrekking heeft, te weten zijde en kledingstukken vervaardigd uit zijde.

67 De betrokken waren moeten derhalve worden geacht dezelfde te zijn, zodat het argument van interveniënt, volgens hetwelk kleding en zijde niet dezelfde waren zijn, faalt.

Verwarringsgevaar

68 Hoewel de betrokken waren dezelfde zijn en er sprake is van een zwakke begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, heeft de kamer van beroep op goede gronden geconcludeerd dat de door de betrokken merken opgeroepen totaalindruk geen verwarringsgevaar kan creëren bij het relevante publiek.

69 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat niet kan worden uitgesloten dat begripsmatige overeenstemming voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan bij het publiek, bijzonder onderscheidend vermogen bezit. Een louter begripsmatige overeenstemming van de merken volstaat evenwel niet om verwarringsgevaar te creëren wanneer het merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat in een afbeelding met weinig fantasie-elementen (zie arrest SABEL, punt 48 supra, punten 24 en 25).

70 Vastgesteld dient te worden dat uit het dossier of het betoog van verzoeksters geenszins blijkt dat het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens vermeende bekendheid ervan bijzonder onderscheidend vermogen bezit.

71 Ook dient te worden opgemerkt dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht hebben. Onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt. Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten. Indien de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, normalerwijs worden verkocht in zelfbedieningswinkels waar de consument het product zelf uit de schappen neemt en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk, zal een visuele overeenstemming tussen de tekens in de regel een groter gewicht hebben. Indien het bedoelde product daarentegen vooral mondeling wordt verkocht, moet normalerwijs meer belang worden gehecht aan een fonetische overeenstemming tussen de tekens [arrest Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 49].

72 Gelet op de betrokken waren en de verkoopwijze ervan, dient te worden vastgesteld dat de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens, waaraan in casu het meeste gewicht toekomt, juist ontbreekt.

73 Aldus wordt de zwakke begripsmatige overeenstemming geneutraliseerd door de vastgestelde visuele en fonetische verschillen. Het is immers volstrekt uitgesloten dat het relevante publiek, wanneer het met de twee betrokken tekens wordt geconfronteerd, daartussen een verband kan leggen waardoor bij hem verwarringsgevaar wordt gecreëerd en waardoor het meent dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Ook al creëren kledingfabrikanten soms meerdere productlijnen, toch is het tevens volstrekt onwaarschijnlijk — zoals de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing terecht heeft gesteld — dat het relevante publiek bij confrontatie met de twee betrokken

tekens kan menen dat het gaat om varianten van hetzelfde merk of om submerken van eenzelfde fabrikant.

74 In deze omstandigheden moet het enige middel worden afgewezen en dient het beroep dus te worden verworpen.

Kosten

75 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Peek & Cloppenburg en van Graaf in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënt te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Peek & Cloppenburg en van Graaf GmbH & Co. KG worden verwezen in de kosten.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 april 2010.

ondertekeningen