

Gerecht van Eerste Aanleg, 2 december 2009, Volvo v BHIM - Solvo



v



MERKENRECHT

Geen visuele overeenstemming

- Met betrekking tot de visuele overeenstemming moet worden vastgesteld dat het woordelement van het aangevraagde merk op zichzelf het beeld van dit teken dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, domineert, zodat het beeldelement rechts van het woordelement niet doorslaggevend is voor de totaalindruk die dit teken wekt.

34. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens en het gestileerde lettertype van het aangevraagde merk leidden tot aanmerkelijke verschillen, zodat geen sprake kon zijn van overeenstemming op visueel vlak.

In dit verband heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het gestileerde lettertype van het aangevraagde merk groot onderscheidend vermogen had, waardoor dit merk aanzienlijk verschilt van het oudere woordmerk VOLVO. Dat lettertype heeft immers een grote invloed op de totaalindruk die het aangevraagde merk wekt, aangezien het het dominerende woordelement ervan kenmerkt.

36. Het aanzienlijke verschil dat dat bijzondere lettertype oplevert, wordt, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, versterkt door de aanwezigheid van het beeldelement van het aangevraagde merk.

Fonetische overeenstemming

- Zoals verzoekster betoogt, houdt de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens echter weliswaar een fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende vier letters, „olvo”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming

38. Met betrekking tot de fonetische overeenstemming heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de litigieuze tekens verschillend zijn omdat de eerste letter ervan anders wordt uitgesproken, aangezien de „s” van het element „solvo” van het aangevraagde merk een sisklank is, terwijl de „v” van het merk VOLVO een wrijfklank is.

39. Zoals verzoekster betoogt, houdt de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens echter weliswaar een fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende vier letters, „olvo”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 69-73].

40. Weliswaar is het begin van een teken van belang voor de totaalindruk die dit teken wekt, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, maar in casu kan niet worden ontkend dat er een zekere overeenstemming is, gelet op het feit dat het grootste deel van de litigieuze tekens, te weten vier van de vijf letters ervan, op dezelfde wijze worden uitgesproken.

41. De kamer van beroep heeft bijgevolg een beoordelingsfout gemaakt door niet te aanvaarden dat er een zekere mate van fonetische overeenstemming van de litigieuze tekens is.

Verwarringsgevaar ten onrechte niet beoordeeld

- Aangezien de kamer van beroep het verwarringsgevaar in casu niet globaal heeft beoordeeld, heeft zij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden. Derhalve slaagt het eerste middel en moet de bestreden beslissing op die grond worden vernietigd.

Mogelijk verband met bekend merk ten onrechte niet beoordeeld

- Voor zover die beoordelingsfout een invloed kan hebben op de beoordeling van de vraag of, rekening houdend met de mate van overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, het relevante publiek een verband tussen deze tekens kan leggen, heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg EU, 2 december 2009

(. W. H. Meij (rapporteur), V. Vadapalas en T. Tchi-
pev)

ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

Zaaknummer T-434/07

2 december 2009

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk SOLVO – Oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken VOLVO – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009]”

Volvo Trademark Holding AB, gevestigd te Göteborg (Zweden), vertegenwoordigd door T. Dolde, V. von Bomhard en A. Renck, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegen-

woordigd door S. Laitinen en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden, verweerder,

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

Elena Grebenshikova, wonende te Sint-Petersburg (Rusland), vertegenwoordigd door M. Björkenfeldt, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 augustus 2007 (zaak R 1240/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen Volvo Trademark Holding AB en Elena Grebenshikova,

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer), samengesteld als volgt: A. W. H. Meij (rapporteur), kamerpresident, V. Vadapalas en T. Tchipev, rechters, griffier: N. Rosner, administrateur,

- gezien het op 28 november 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

- gezien de op 3 maart 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

- gezien de op 18 maart 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau,

- na de terechtzitting op 4 juni 2009, het navolgende arrest.

Voorgeschiedenis van het geding

1. Op 26 november 2003 heeft interveniënte, Elena Grebenshikova, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) 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 merkaanvraag betrof het volgende beeldteken:



3. De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoorden tot de klassen 9, 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4. De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 47/2004 van 22 november 2004 gepubliceerd.

5. Op 17 februari 2005 heeft verzoekster, Volvo Trademark Holding AB, 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.

6. De oppositie was gebaseerd op twee oudere inschrijvingen van gemeenschapsmerken nrs. 2347193 en 2361087, en op vier oudere inschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk nrs. 747362, 1102971, 1552528 en 1552529, voor het woordteken VOLVO.

7. De oppositie was ook gebaseerd op de oudere inschrijving in het Verenigd Koninkrijk nr. 747361, voor het volgende beeldteken:



8. De oudere merken, waarvoor verzoekster een reputatie in de Europese Gemeenschap aanvoerde, hadden betrekking op een ruim scala aan waren en diensten. In het bijzonder had gemeenschapsmerk nr. 2361087 met name betrekking op „software”, behorend tot klasse 9.

9. De oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten van de oudere merken en was gericht tegen alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten.

10. De gronden van de oppositie waren die van artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening nr. 207/2009].

11. Op 1 juni 2005 heeft interveniënte haar gemeenschapsmerkaanvraag beperkt tot „computerprogramma’s voor voorraadbeheersystemen en computerprogramma’s voor containerterminalsysteem”, behorend tot klasse 9.

12. Bij beslissing van 23 augustus 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de litigieuze tekens niet overeenstemden. Daartoe heeft zij bij het onderzoek van de oppositie enkel rekening gehouden met het oudere gemeenschapsmerk nr. 2361087, dat betrekking had op het woordteken VOLVO en waren en diensten van de klassen 9 en 42 betrof, en geoordeeld dat dit verzoeksters positie niet ongunstig beïnvloedde.

13. Op 21 september 2006 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

14. Bij beslissing van 2 augustus 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen. Evenals de oppositieafdeling heeft de kamer van beroep bij het onderzoek van de gegrondheid van de oppositie enkel rekening gehouden met het oudere gemeenschapsmerk nr. 2361087, voor het woordteken VOLVO.

15. Met betrekking tot artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft zij geoordeeld dat de litigieuze merken niet overeenstemden en dat één van de voorwaarden van deze bepaling dus niet was vervuld. Wat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft de kamer van beroep niet alleen geoordeeld dat de litigieuze merken niet overeenstemden, maar ook dat er geen voor de twee tekens gemeenschappelijke factor

was die kon doen denken dat er een economische band tussen deze tekens bestond.

Conclusies van partijen

16. Verzoekster vordert dat het Gerecht:

- de bestreden beslissing vernietigt;
- het Bureau verwijst in de kosten.

17. Ter terechtzitting heeft verzoekster ook gevorderd dat het Gerecht interveniënte verwijst in de kosten.

18. Het Bureau vordert dat het Gerecht:

- het beroep verwerpt;
- verzoekster verwijst in de kosten.

19. Interveniente vordert dat het Gerecht:

- het beroep verwerpt;
- verzoekster verwijst in de kosten van de procedure voor het Gerecht en voor de kamer van beroep.

In rechte

20. Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

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

Argumenten van partijen

21. Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de litigieuze tekens niet overeenstemden en zij voert in dit verband vier argumenten aan. In de eerste plaats volstaat de verschillende beginletter van de aan de orde zijnde tekens niet om iedere overeenstemming tussen deze tekens uit te sluiten, aangezien vier van de vijf letters waaruit zij bestaan, gelijk zijn en zich op dezelfde plaats bevinden. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep de aandacht gericht op de herhaling van de letter „v” in de oudere merken, zonder enig belang te hechten aan de herhaling van de klinker „o”, die nochtans in de litigieuze tekens voorkomt. In de derde plaats heeft de kamer van beroep zich ten onrechte op de bijzondere typografie van het aangevraagde merk gebaseerd, zonder rekening te houden met het feit dat de oudere woordmerken ook met een soortgelijke typografie kunnen worden voorgesteld. In de vierde plaats tot slot heeft de kamer van beroep buitensporig veel belang gehecht aan het beeldelement van het aangevraagde merk. Verzoekster is bijgevolg van mening dat de kamer van beroep het gevaar voor verwarring globaal had moeten beoordelen.

22. Het Bureau betoogt om te beginnen dat de software in de voorraadbeheersystemen en containerterminalsysteem bestemd is voor professionals, die betrekkelijk oplettend zullen zijn.

23. Het betoogt vervolgens in wezen dat de visuele en fonetische verschillen rechtvaardigen dat de litigieuze tekens niet worden geacht overeen te stemmen. Zo merkt het Bureau met betrekking tot de visuele overeenstemming tussen de litigieuze tekens op dat de eerste letter van de litigieuze tekens anders is en dat het lettertype van het aangevraagde merk bijzonder is en een belangrijke rol speelt in de totaalindruk die het wekt. Het merkt ook op dat het aangevraagde merk overwegend een dissymmetrische indruk wekt, terwijl het oudere woordteken symmetrisch is vanwege de

herhaling van de lettergroep „vo”. Overigens is het beeldelement van het aangevraagde merk een belangrijk element van visuele differentiatie. Met betrekking tot de fonetische overeenstemming betoogt het Bureau dat de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens volstaat om deze niet als overeenstemmende tekens te beschouwen.

24. Interveniente meent in wezen dat de kamer van beroep een juiste beoordeling heeft gemaakt. Zij benadrukt met name het verschijnsel dat wanneer een merk zeer bekend is bij de consument, deze dit paradoxaal genoeg beter kan onderscheiden van andere merken omdat hij de verschillen opmerkt, waardoor het verwarringsgevaar wordt verminderd. Interveniente benadrukt overigens dat de litigieuze merken begripsmatig verschillen, aangezien de termen „solvo” en „volvo” verschillende betekenissen kunnen oproepen in het Latijn. Ter terechtzitting heeft zij de nadruk gelegd op het feit dat die woorden uit het Latijn afkomstig zijn.

Beoordeling door het Gerecht

25. Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving van het aangevraagde merk na oppositie door de houder van een ouder merk geweigerd wanneer, doordat het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

26. Het is vaste rechtspraak dat er sprake is 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. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval [arrest [Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills \(GIORGIO BEVERLY HILLS\), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821](#), punten 31-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

27. Bij die globale beoordeling wordt met name rekening gehouden met de bekendheid van het merk op de markt en met de mate van overeenstemming van de merken en de aangeduide waren of diensten. Dienaangaande veronderstelt die globale beoordeling een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, zodat een geringe mate van overeenstemming van de aangeduide waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd ([arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507](#), punt 17, en [22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819](#), punt 19).

28. In casu moet er om te beginnen op worden gewezen dat verzoekster zich ter onderbouwing van haar oppositie op zeven oudere merken beroept, die betrekking hebben op zowel het woordteken VOLVO als het in

punt 7 hierboven bedoelde beeldteken. Zij bestrijdt echter niet dat de oppositieafdeling en de kamer van beroep bij het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar enkel rekening hebben gehouden met het oudere gemeenschapsmerk nr. 2361087, voor het woordteken VOLVO. Voor zover dat woordteken het teken is dat het meest gelijkenis vertoont met het aangevraagde merk en voor zover deze inschrijving naast andere waren en diensten software betreft, en dus ook waren die gelijk zijn aan die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, te weten computerprogramma's voor voorraadbeheersystemen en containerterminalsystemen, dient te worden geoordeeld dat de omstandigheid dat alleen dit oudere merk in aanmerking is genomen, verzoeksters belangen niet schaadde.

29. Vervolgens dient te worden vastgesteld dat in casu niet wordt betwist dat de aan de orde zijnde waren dezelfde zijn. Alleen de overeenstemming van de tekens wordt door partijen in twijfel getrokken.

30. In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring moet berusten op de totaalindruk die deze tekens wekken, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en 13 juni 2006, Inex/BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid), T-153/03, Jurispr. blz. II-1677, punt 26].

31. Overigens is geoordeeld dat twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer visuele, fonetische en begripsmatige aspecten betreft [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30, en 20 april 2005, Faber Chimica/BHIM – Nabersa (Faber), T-211/03, Jurispr. blz. II-1297, punt 26].

32. In casu gaat het om een beeldteken dat bestaat uit een wordelement, „solvo”, dat met een gestileerd lettertype wordt voorgesteld, en uit een grafisch element dat rechts van het wordelement staat, en om het woordteken VOLVO.

33. Met betrekking tot de visuele overeenstemming moet worden vastgesteld dat het wordelement van het aangevraagde merk op zichzelf het beeld van dit teken dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, domineert, zodat het beeldelement rechts van het wordelement niet doorslaggevend is voor de totaalindruk die dit teken wekt.

34. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens en het gestileerde lettertype van het aangevraagde merk leiden tot aanmerkelijke verschillen, zodat geen sprake kon zijn van overeenstemming op visueel vlak.

35. In dit verband heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het gestileerde lettertype van het aangevraagde merk groot onderscheidend vermogen had,

waardoor dit merk aanzienlijk verschilt van het oudere woordmerk VOLVO. Dat lettertype heeft immers een grote invloed op de totaalindruk die het aangevraagde merk wekt, aangezien het het dominerende wordelement ervan kenmerkt.

36. Het aanzienlijke verschil dat dat bijzondere lettertype oplevert, wordt, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, versterkt door de aanwezigheid van het beeldelement van het aangevraagde merk. Verzoekster kan in dit verband niet betogen dat de kamer van beroep buitensporig veel belang heeft gehecht aan dat beeldelement. Uit de bestreden beslissing volgt immers dat de conclusie van de kamer van beroep over de visuele verschillen tussen de litigieuze tekens niet hoofdzakelijk op de aanwezigheid van dit beeldelement berust, aangezien deze beoordeling van dit verschil in de eerste plaats, en terecht, is gebaseerd op het gestileerde lettertype dat voor de voorstelling van het wordelement van het aangevraagde merk is gebruikt.

37. Verzoekster kan bovendien niet aanvoeren dat het oudere woordteken kan worden voorgesteld met een typografie die vergelijkbaar is met die van het aangevraagde merk. Er moet immers worden benadrukt dat bij het onderzoek van de overeenstemming van de litigieuze merken wordt gekeken naar deze merken als geheel, zoals zij zijn ingeschreven of zijn aangevraagd. Een woordmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit letters, woorden of groepen van woorden, geschreven in drukletters in een normaal lettertype, zonder speciale beeldelementen. De bescherming die uit de inschrijving van een woordmerk voortvloeit, heeft betrekking op het woord dat in de merkaanvraag is aangegeven en niet op de bijzondere grafische of stylistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien. Bijgevolg dient bij het onderzoek naar de overeenstemming geen rekening te worden gehouden met de grafische voorstelling die het oudere woordteken in de toekomst eventueel kan aannemen [zie in die zin arrest Faber, reeds aangehaald, punten 36 en 37; arresten Gerecht van 13 februari 2007, Ontex/BHIM – Curon Medical (CURON), T-353/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74, en 22 mei 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/BHIM (RadioCom), T-254/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43].

38. Met betrekking tot de fonetische overeenstemming heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de litigieuze tekens verschillend zijn omdat de eerste letter ervan anders wordt uitgesproken, aangezien de „s” van het element „solvo” van het aangevraagde merk een sisklank is, terwijl de „v” van het merk VOLVO een wrijfklank is.

39. Zoals verzoekster betoogt, houdt de verschillende eerste letter van de litigieuze tekens echter weliswaar een fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende vier letters, „olvo”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 69-73].

40. Weliswaar is het begin van een teken van belang voor de totaalindruk die dit teken wekt, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, maar in casu kan niet worden ontkend dat er een zekere overeenstemming is, gelet op het feit dat het grootste deel van de litigieuze tekens, te weten vier van de vijf letters ervan, op dezelfde wijze worden uitgesproken.

41. De kamer van beroep heeft bijgevolg een beoordelingsfout gemaakt door niet te aanvaarden dat er een zekere mate van fonetische overeenstemming van de litigieuze tekens is.

42. Met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming aanvaardt verzoekster de beoordeling van de kamer van beroep dat de consument waarschijnlijk niet over voldoende kennis zal beschikken om de Latijnse oorsprong van de litigieuze tekens te herkennen. Alleen interveniënte betoogt dat uit de Latijnse oorsprong van de aan de orde zijnde merken blijkt dat zij begripsmatig verschillen.

43. Het is echter weinig waarschijnlijk dat de betrokken consument de betekenis waarneemt die de litigieuze merken gelet op de Latijnse oorsprong ervan kunnen hebben, aangezien het over het algemeen weinig waarschijnlijk is dat een aanzienlijk deel van de consumenten een link zullen leggen tussen de in deze merken vervatte termen en het Latijn. De begripsmatige overeenstemming speelt in casu dus slechts een zeer beperkte rol bij de beoordeling van de overeenstemming van de litigieuze tekens.

44. Uit het voorgaande volgt derhalve dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk SOLVO en het oudere woordteken VOLVO geen visuele en begripsmatige overeenstemming vertonen, maar een beoordelingsfout heeft gemaakt door iedere fonetische overeenstemming uit te sluiten.

45. Het Bureau betoogt echter dat de in casu aan de orde zijnde waren, te weten de software in de voorraadbeheersystemen en containerterminalsystemen, bestemd zijn voor een professioneel publiek, dat betrekkelijk oplettend is. Met die betrekkelijke oplettendheid dient rekening te worden gehouden bij het toezicht op de rechtmatigheid van de beoordeling van de kamer van beroep over de overeenstemming van de conflicterende tekens.

46. De kamer van beroep heeft echter bij de beoordeling van de overeenstemming van de litigieuze tekens niet gekeken naar het beoogde publiek. Met zijn argument tracht het Bureau dus niet om elementen aan te voeren die een bestaande motivering in de aan de orde zijnde beslissing verduidelijken, maar tracht het een aanvullende motivering, die niet in de bestreden beslissing voorkomt, aan te voeren ter onderbouwing van de gegrondheid van de conclusie van de kamer van beroep in deze beslissing. De rechtmatigheid van een gemeenschapshandeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld [arresten Gerecht van 3 december 2003, Audi/BHIM (TDI), T-16/02, Jurispr. blz. II-5167, punt 63, en 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46].

47. In dit verband kan niet worden geoordeeld, zoals het Bureau ter terechtzitting heeft betoogd, dat de vraag van de afbakening van het relevante publiek een juridische voorwaarde vormt die ambtshalve, en voor het eerst, kan worden onderzocht door het Gerecht. De afbakening van het relevante publiek berust immers op feitelijke elementen die overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 eerst door het Bureau moeten worden onderzocht en die in voorkomend geval het voorwerp kunnen zijn van een rechtmatigheidtoezicht door de gemeenschapsrechter tegen de achtergrond van de argumenten en bewijsmiddelen die de partijen aanvoeren.

48. Bovendien is het weliswaar vaste rechtspraak dat de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens, die een essentieel onderdeel van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar vormt, evenals deze laatste moet worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek [arrest Gerecht van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – Daimler-Chrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 53; zie ook arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 58], maar dit geldt in wezen enkel wanneer de specifieke context waarin de betrokken consument zich bevindt een invloed kan hebben op zijn perceptie van de overeenstemming van de litigieuze tekens. Dat is met name het geval voor de perceptie van de mate van fonetische en begripsmatige overeenstemming, die kan variëren naargelang de taal en de culturele achtergrond van deze consument, en zelfs naargelang zijn kennis van bepaalde gespecialiseerde termen, waarvoor soms bepalend is dat hij tot het professionele publiek behoort.

49. Daarentegen dient de perceptie van het beoogde publiek, wanneer zij een invloed heeft op het bestaan van verwarringsgevaar, dat wil zeggen op de toewijzing van de betrokken waren of diensten aan dezelfde onderneming of aan economisch verbonden ondernemingen, in aanmerking te worden genomen bij de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring. Dit is met name het geval voor de grotere oplettendheid die een professioneel publiek normaal gezien aan de dag legt.

50. In casu staat de omstandigheid dat er een zekere overeenstemming van de litigieuze tekens met betrekking tot een van de onderzochte relevante aspecten, te weten de fonetische overeenstemming, bestaat, eraan in de weg dat wordt geoordeeld dat een van de wezenlijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, niet is vervuld. In die omstandigheden moet de kamer van beroep een globale beoordeling van het verwarringsgevaar maken teneinde te bepalen of, rekening houdend met de geconstateerde mate van fonetische overeenstemming van de litigieuze tekens, de gelijkheid van de beoogde waren en de bekendheid van het oudere teken, het publiek waarvoor de aan de orde zijnde waren bestemd zijn, zal kunnen denken dat deze waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

51. Interveniënte betoogt echter dat wanneer een merk zeer bekend is bij de consument, deze dit paradoxaal genoeg beter kan onderscheiden van andere merken omdat hij de verschillen opmerkt, waardoor het verwarringsgevaar wordt verminderd.

52. In dit verband dient om te beginnen in herinnering te worden gebracht dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24; arrest Gerecht van 4 november 2003, Diaz/BHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 44). Zonder dat wordt vooruitgelopen op de gegrondheid van het voorstel van interveniënte in de onderhavige zaak, moet er hoe dan ook op worden gewezen dat dit argument bij het globale onderzoek van het verwarringsgevaar in aanmerking zou moeten worden genomen en dat het niet afdoet aan de overweging dat de litigieuze merken niet totaal verschillend zijn.

53. Aangezien de kamer van beroep het verwarringsgevaar in casu niet globaal heeft beoordeeld, heeft zij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden. Derhalve slaagt het eerste middel en moet de bestreden beslissing op die grond worden vernietigd.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

54. Verzoekster betoogt om de in het eerste middel uiteengezette redenen dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door te oordelen dat de litigieuze tekens niet voldoende overeenstemden. Gesteld al dat de litigieuze tekens niet voldoende overeenstemmen om de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen, stemmen zij hoe dan ook voldoende overeen voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

55. Het Bureau betoogt dat ook al eist artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 minder overeenstemming van de tekens dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, het in casu hoe dan ook onmogelijk is om een verband tussen de litigieuze merken te leggen, aangezien zij verschillend zijn in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dus geen enkele overeenstemming vertonen.

56. Interveniënte bestrijdt de gegrondheid van het tweede middel en betoogt dat de litigieuze merken zich niet op dezelfde markt bevinden. Voorts moet een verband tussen de merken het economisch gedrag van de consument beïnvloeden en volstaat het niet dat een teken aan een ouder merk doet denken.

Beoordeling door het Gerecht

57. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk

een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

58. Blijkens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1) (dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94), houdt de voorwaarde van overeenstemming niet in dat moet worden aangetoond dat bij het betrokken publiek verwarring tussen het oudere bekende merk en het aangevraagde merk bestaat. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt (arrest Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 31; zie ook arrest Gerecht van 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM – Citi (CITI), T-181/05, Jurispr. blz. II-669, punt 64).

59. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 30). In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat met name tot de relevante factoren behoren, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard en de mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk, en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (arrest Hof van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42).

60. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de overeenstemming tussen de litigieuze tekens niet voldoende was om ervoor te zorgen dat het publiek een verband tussen deze tekens kon leggen, zodat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 kon worden toegepast.

61. Die conclusie volgt echter gedeeltelijk uit de beoordeling die de kamer van beroep heeft gemaakt inzake de overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Blijkens het onderzoek van het eerste middel heeft de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt door te oordelen dat de litigieuze tekens totaal niet overeenstemden, aangezien deze een zekere fonetische overeenstemming vertonen.

62. Voor zover die beoordelingsfout een invloed kan hebben op de beoordeling van de vraag of, rekening houdend met de mate van overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, het relevante publiek een verband tussen deze tekens kan leggen, heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast.

63. Derhalve slaagt het tweede middel en moet de bestreden beslissing ook op die grond worden vernietigd.

Kosten

64. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het Bureau en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Zesde kamer)

rechtdoende, verklaart:

1. De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 2 augustus 2007 (zaak R 1240/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen Volvo Trademark Holding AB en Elena Grebenshikova, wordt vernietigd.
2. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt verwezen in zijn eigen kosten en in de helft van de kosten van Volvo Trademark Holding.
3. Grebenshikova wordt verwezen in haar eigen kosten en in de helft van de kosten van Volvo Trademark Holding.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 december 2009.
