

Gerecht EU, 20 januari 2010, Nokia – Life Blog Life v LIFE BLOG

MERKENRECHT

Overeenstemmende tekens LIFE en LIFE BLOG

- De kamer van beroep heeft in punt 35 van de bestreden beslissing (punt 36 van de Engelse versie van deze beslissing) geconcludeerd dat bij een globale beoordeling de betrokken merken overeenstemmen. Deze beoordeling moet worden bevestigd.

53 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de te vergelijken tekens LIFE en LIFE BLOG zijn.

54 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk bestaat uit twee woorden, die in hoofdletters zijn geschreven en in totaal acht letters bevatten. Het oudere merk bestaat uit één woord, dat ook in hoofdletters is geschreven en in totaal vier letters bevat. Deze verschillen worden evenwel gecompenseerd door het feit dat het woord „life” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt.

55 De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren [zie, in die zin, arrest Gerecht van 4 mei 2005, Reemark/BHIM – Bluenet (Westlife), T-22/04, Jurispr. blz. II-1559, punt 34].

56 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat het aangevraagde merk twee woorden bevat, en het oudere merk slechts één. De twee tekens worden dus verschillend uitgesproken. Toch is er sprake van een zekere fonetische overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken [zie, in die zin, arrest Gerecht van 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 123].

57 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de term „life” een gangbaar Engels woord is dat gemakkelijk kan worden begrepen door een gemiddeld Duitstalig publiek. Voor alle betrokken waren en diensten verwijst deze term „life” eerder naar het begrip leven (life) dan naar een bepaalde levensduur van deze waren en diensten. Dezelfde begripsinhoud kan worden gevonden in het aangevraagde merk, dat – ten minste voor zij die de betekenis van het woord „blog” begrijpen – verwijst naar een persoonlijk online dagboek.

- Er dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het extra begrip „blog” dat is

verbonden aan het aangevraagde merk, niet in staat is om de verwijzing te verdringen naar het begrip leven (life) dat beide tekens gemeen hebben en niet kan worden geacht van weinig belang of zelfs verwaarloosbaar te zijn, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

Verwarringsgevaar

- Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond.

Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen [arrest Gerecht van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker), T-212/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37; zie ook arrest Medion, punt 11 supra, punten 30 en 37]. In casu dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element „life” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het aangevraagde merk.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht EU, 20 januari 2010

(E. Martins Ribeiro, N. Wahl en A. Dittrich)

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

20 januari 2010 (*)

In zaak T-460/07,

Nokia Oyj, gevestigd te Helsinki (Finland), vertegenwoordigd door J. Tanhuanpää, advocaat, verzoekster,

tegen

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

(BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

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

Medion AG, gevestigd te Essen (Duitsland), vertegenwoordigd door P.-M. Weisse, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 2 oktober 2007 (zaak R 141/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Medion AG en Nokia Oyj, wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: E. Martins Ribeiro (rapporteur), kamerpresident, N. Wahl en A. Dittrich, rechters, griffier: E. Coulon,

gezien het op 18 december 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

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

gezien de op 7 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte, gezien de brieven van verzoekster, het BHIM en interveniënte van respectievelijk 14, 22 en 23 april 2009, met melding dat zij niet aan de terechtzitting zullen deelnemen, het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 7 januari 2004 heeft verzoekster, Nokia Oyj, 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 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken LIFE BLOG.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 38 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

– Klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens en computers; brandblusapparaten”;

– Klasse 38: „Telecommunicatie”;

– Klasse 41: „Opvoeding; opleidingen; amusement; het organiseren van sportieve en culturele aangelegenheden”.

4 Deze aanvraag werd op 10 januari 2005 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2/2005.

5 Op 4 april 2005 heeft interveniënte, Medion AG, oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk op grond dat er sprake was 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 (EG) nr. 207/2009].

6 De oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten waarop met name het ingeschreven Duitse woordmerk LIFE (nr. 39 849 644) betrekking had. Dit merk was aangevraagd op 29 augustus 1998 en ingeschreven op

22 februari 1999 voor waren en diensten van de klassen 1, 7 tot en met 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 en 42.

7 De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, met uitzondering van „brandblusapparaten” van klasse 9 en „het organiseren van sportieve en culturele aangelegenheden” van klasse 41.

8 Bij beslissing van 27 november 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen op grond dat er op het Duitse grondgebied verwarringsgevaar bestond met betrekking tot alle waren en diensten met uitzondering van „reddingstoestellen en -instrumenten” en „verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling” van klasse 9, die werden geacht te verschillen van de door het oudere merk aangeduide waren.

9 Op 18 januari 2007 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 2 oktober 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen. Na te hebben opgemerkt dat verzoekster geen enkel argument had aangedragen op grond waarvan de beoordeling kon worden weerlegd dat de waren en diensten van de klassen 9, 38 en 41 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en de door het oudere merk aangeduide waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn, heeft de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling op dit punt bevestigd. Zoals de oppositieafdeling heeft de kamer van beroep het aangevraagde merk vergeleken met een van de oudere merken van interveniënte, dat de grootste draagwijdte had en waarvan de voorstelling het dichtst aanleunde bij die van verzoeksters merk.

11 Wat de vergelijking van de betrokken tekens betreft, heeft de kamer van beroep zich in punt 24 van de bestreden beslissing in wezen op het standpunt gesteld dat de term „life” of het Duitse equivalent ervan „Leben” niet kon worden geacht de betrokken waren en diensten te beschrijven. Zij heeft in punt 25 van die beslissing daaraan toegevoegd dat het weinig waarschijnlijk was dat het relevante Duitse publiek het Engelse woord „life” associeert met het concept van duurzaamheid. Met betrekking tot de afzwakking van het oudere merk wegens de vermeende co-existentie van een groot aantal overeenstemmende merken heeft de kamer van beroep in de punten 26 en 27 van de bestreden beslissing (punten 27 en 28 van de Engelse versie van deze beslissing) geoordeeld dat dit argument niet werd gestaafd door de uittreksels uit het register van gemeenschapsmerken van het BHIM, aangezien bepaalde van deze merken nog niet waren ingeschreven en andere waren ingetrokken. Voorts heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing (punt 29 van de Engelse versie van deze beslissing) erop gewezen dat het Hof in het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551) het normale onderscheidend vermogen van de term „life” had erkend.

12 Wat de term „blog” betreft, was de kamer van beroep in de punten 30 en 32 van de bestreden beslissing (punten 31 en 33 van de Engelse versie van deze beslissing) van mening dat algemeen werd erkend dat deze

term de afkorting van „weblog” was, waarmee een regelmatig geactualiseerd, persoonlijk dagboek op internet wordt aangeduid, en heeft de vaststelling van de oppositieafdeling bevestigd dat voor een deel van de betrokken waren en diensten die waren en diensten in verband met internet kunnen omvatten, het woord „blog” „vrij zwak” was, aangezien de gemiddelde consument van waren en diensten die verband houden met informatietechnologieën, dit woord associeert met de kenmerken van die waren en diensten.

13 Met betrekking tot de andere waren en diensten heeft de kamer van beroep zich in punt 32 van de bestreden beslissing (punt 33 van de Engelse versie van deze beslissing) op het standpunt gesteld dat het Hof, door uitspraak te doen op de oppositie tussen hetzelfde teken LIFE en het teken THOMSON LIFE, het bestaan van verwarringsgevaar had vastgesteld. Aangezien het Hof tot deze conclusie was gekomen in een context waarin het element „life” als tweede was geplaatst en waarin het tevens elektrische waren betrof, kan de relatieve „sterkte” of „zwakte” van de term „blog” de eindconclusie niet bovenmatig beïnvloeden.

14 Wat ten slotte de beoordeling van de merken in hun geheel betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 33 en 34 van de bestreden beslissing (punten 34 en 35 van de Engelse versie van deze beslissing) gesteld dat er overeenkomstig het arrest Medion (punt 11 supra) verwarringsgevaar bestond doordat de term „life” een zelfstandige onderscheidende rol speelde in het aangevraagde teken, zonder evenwel het dominerende bestanddeel ervan te zijn, en doordat het Duitse publiek het aangevraagde merk opvat als een teken dat economisch verbonden is met het oudere merk. Volgens de kamer van beroep is deze conclusie allereerst gebaseerd op het feit dat de identieke of soortgelijke aard van de betrokken waren en diensten het duidelijke fonetische en visuele verschil tussen de merken compenseert, ten tweede op het feit dat de aandacht van de consument meer wordt getrokken door het begin van het teken, dat derhalve gemakkelijker wordt gememoriseerd, en ten derde op het feit dat de door de betrokken tekens overgebrachte concepten elkaar deels overlappen.

Conclusies van partijen

15 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- de oppositie af te wijzen;
- de zaak terug te verwijzen naar het BHIM voor inschrijving van het aangevraagde merk;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

16 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

Ontvankelijkheid van de tweede en de derde vordering

Argumenten van partijen

17 Het BHIM concludeert tot de niet-ontvankelijkheid van de tweede en de derde vordering van verzoekster, te weten de vorderingen strekkende tot afwijzing van de oppositie en tot inschrijving van het aangevraagde merk, op grond dat het bevelen betreft.

Beoordeling door het Gerecht

18 Er zij aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak in het kader van een beroep voor de gemeenschapsrechter tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, dit laatste ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009] verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van deze rechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 14 februari 2008, Orsay/BHIM – Jiménez Arellano (Orsay), T-39/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15].

19 Derhalve moet de derde vordering van verzoekster, die ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM gelast om het aangevraagde merk in te schrijven, niet-ontvankelijk worden verklaard.

20 Wat de tweede vordering betreft, volstaat het op te merken dat deze enkel zal moeten worden onderzocht wanneer de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing wordt toegewezen.

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten

Argumenten van partijen

21 Het BHIM en interveniënte betogen dat de bijlagen A 1 tot en met A 4 bij het verzoekschrift, die ertoe strekken het bewijs te leveren van de co-existentie van merken met de term „life” op de markt, op geen enkel ogenblik werden overgelegd tijdens de administratieve procedure voor het BHIM, zodat zij niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Beoordeling door het Gerecht

22 Het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd [arresten Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 52, en 27 oktober 2005, Éditions Albert René/BHIM – Orange (MOBILIX), T-336/03, Jurispr. blz. II-4667, punten 15 en 16].

23 In dit verband dient te worden opgemerkt dat verzoekster in het kader van de procedure voor het BHIM het argument had aangevoerd dat de co-existentie van de oudere merken het bewijs kon leveren van de „mate van verwatering” van het woord „life” [zie punten 11, 23 en 27 van de bestreden beslissing (punten 11, 23 en 28 van de Engelse versie van deze beslissing)], zodat zij de stukken ter staving van dit betoog voor het BHIM had moeten overleggen.

24 Hieruit volgt dat de bijlagen A 1 tot en met A 4, die ertoe strekken het bewijs te leveren van de co-existentie van merken met de term „life” op de markt en die op geen enkel ogenblik werden overgelegd in het kader van de procedure voor het BHIM, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Ontvankelijkheid van de argumenten en bewijsstukken die reeds voor het BHIM werden aangevoerd

Argumenten van partijen

25 Het BHIM stelt vast dat de algemene verwijzing door verzoekster in het verzoekschrift naar de geschriften die tijdens de procedure voor het BHIM zijn overgelegd, niet voldoet aan de vereisten van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Derhalve zijn verzoeksters argumenten inzake de mate van onderscheidend vermogen van huis uit van het oudere merk en de verschillen tussen de betrokken merken niet-ontvankelijk.

Beoordeling door het Gerecht

26 Volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering moet het verzoekschrift een summieri uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. Volgens de rechtspraak moet deze uiteenzetting voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de verwerende partij haar verweer kan voorbereiden en het Gerecht op het beroep kan beslissen, in voorkomend geval, zonder daarvoor verdere informatie nodig te hebben [zie arrest Gerecht van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T-127/02, Jurispr. blz. II-1113, punt 17, en aangehaalde rechtspraak].

27 Ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, kan een algemene verwijzing naar andere geschriften, ook al zijn die bij het verzoekschrift gevoegd, het ontbreken van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepaling in het verzoekschrift moeten worden vermeld, niet verhelpen (zie arrest ECA, punt 26 supra, punt 18, en aangehaalde rechtspraak).

28 Wat in casu in de eerste plaats de punten van overeenstemming en verschil tussen de betrokken tekens betreft, heeft verzoekster in het verzoekschrift (punt 29) enkel op het volgende gewezen: „Verzoekster zal niet uitweiden over de punten van verschil en overeenstemming tussen de betrokken merken, omdat deze evident zijn en uitvoerig zijn onderzocht in een eerdere fase van de procedure. Ten einde zich te houden aan het gevraagde maximum aantal bladzijden, verwijst verzoekster dan ook naar de argumenten en bewijsstukken die voor het BHIM en de kamer van beroep werden aangevoerd.”

29 Verzoekster zegt dus niet welke specifieke punten van het verzoekschrift zij door deze verwijzing wenst aan te vullen, en zij zegt evenmin in welke geschriften haar eventuele argumenten worden uiteengezet.

30 In deze omstandigheden dient het Gerecht niet in die geschriften en bijlagen te zoeken naar de argumenten waarnaar verzoekster zou kunnen verwijzen, en dient het deze evenmin te onderzoeken, aangezien dergelijke argumenten niet-ontvankelijk zijn.

31 Wat in de tweede plaats de argumenten inzake het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, dient te worden vastgesteld dat, hoewel verzoekster in punt 28 van het verzoekschrift heeft verwezen naar de voor het BHIM aangevoerde argumenten en bewijs-

stukken, zij in het bijzonder in de punten 22 tot en met 27 van het verzoekschrift de argumenten ter ondersteuning van een zwak onderscheidend vermogen van dit merk heeft ontwikkeld. Het is dus op basis van deze argumenten dat het Gerecht de kritiek op de bestreden beslissing zal onderzoeken.

32 Om dezelfde redenen als die welke in de punten 26 tot en met 30 supra zijn uiteengezet, is het Gerecht evenwel niet verplicht tot een onderzoek van de „voor het BHIM en de kamer van beroep aangevoerde argumenten en bewijsstukken” (punt 28 van het verzoekschrift), die niet zijn aangeduid of gepreciseerd in het verzoekschrift.

Vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

Argumenten van partijen

33 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

34 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door zich te baseren op het arrest Medion (punt 11 supra), omdat in casu niet is voldaan aan de door het Hof geformuleerde cumulatieve voorwaarden: in de onderhavige zaak gaat het niet om een merk bestaande in de combinatie van een ouder merk met de firmanaam van een onderneming, het oudere merk heeft geen normaal onderscheidend vermogen en het oudere merk oefent geen „zelfstandige rol” uit in het jongere merk. Verzoekster preciseert dat in het aangevraagde merk de term „blog” niet de maatschappelijke benaming van verzoekster is.

35 Het begrip „zelfstandige rol” van een merk betekent dat het element dat niet het gemeenschappelijke deel van de betrokken merken vormt, ook in staat is om de oorsprong van de waren en diensten aan te duiden, los van het samengestelde merk. Door de nevenschikking van een nieuw merk en de naam van de onderneming wekt het samengestelde teken de indruk dat het ziet op een bepaalde productlijn van de waren en diensten van de onderneming. Volgens verzoekster zou een correcte analyse overeenkomstig de rechtspraak van het Gerecht erin bestaan dat voor het bestaan van verwarringsgevaar wordt vastgesteld dat het element dat het oudere merk vormt, het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, hetgeen niet het geval kan zijn bij de term „life” in het aangevraagde merk, die minder onderscheidend vermogen heeft dan de term „blog”.

36 Ook wijst verzoekster erop dat, in tegenstelling tot de opvatting van de kamer van beroep, volgens welke het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen heeft, dit merk een „zwak merk” is, en dat het Hof in het kader van het arrest Medion (punt 11 supra) niet is kunnen overgaan tot een dergelijke kwalificatie, aangezien het een prejudiciële verwijzing betrof. Verder wijst zij erop dat het aan de kamer van beroep was om het onderscheidend vermogen van het oudere merk te beoordelen.

37 Ten slotte stelt verzoekster dat het element dat het oudere merk vormt, in de betrokken sector een zeer gangbare term is, en dat dit merk co-existeert op de

markten wat de relevante waren en diensten en de consumenten betreft.

38 Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van dit middel.

Beoordeling door het Gerecht

39 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”.

40 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.

41 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](#)].

42 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest CAPIO, punt 41 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](#); [Canon, punt 41 supra, punt 16](#), en [Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 41 supra, punt 18](#)).

43 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](#); arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 25; zie ook, naar analogie, arrest [Canon, punt 41 supra, punt 17](#)]. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 (thans overweging 8 van de considerans van verordening nr. 207/2009), 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 41 supra, punt 72, en aangehaalde rechtspraak).

44 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 41 supra, punt 73, en aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, [arrest SABEL, punt 42 supra, punt 23](#)).

45 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 41 supra, punt 26](#)].

46 In casu is het oudere merk een in Duitsland ingeschreven nationaal merk, ten aanzien waarvan de bestreden beslissing werd vastgesteld. Derhalve moet, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, het onderzoek worden beperkt tot het Duitse grondgebied.

47 Tevens staat vast dat het relevante publiek, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft gesteld, bestaat uit de gemiddelde Duitse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Aangezien bepaalde waren en diensten duur kunnen zijn, zal het publiek noodzakelijkerwijs aandachtiger zijn. Deze vaststellingen, die door partijen niet zijn betwist, moeten worden overgenomen.

48 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient de beoordeling door de kamer van beroep van het ge-

vaar voor verwarring van de conflicterende tekens te worden onderzocht.

Soortgelijkheid van de waren en diensten

49 Op dit punt volstaat de vaststelling dat het standpunt van de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing, dat verwijst naar de analyse van de oppositieafdeling, moet worden gevolgd, aangezien verzoekster geen enkele grief heeft geformuleerd tegen de bestreden beslissing met betrekking tot de identieke of soortgelijke aard van de betrokken waren en diensten.

Overeenstemming van de tekens

50 Zoals in punt 44 supra reeds is opgemerkt, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie 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 CAPIO, punt 41 supra, punt 88, en aangehaalde rechtspraak; zie, naar analogie, [arrest SABEL, punt 42 supra, punt 23](#)].

51 Uit de rechtspraak volgt eveneens dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arresten MATRATZEN, punt 43 supra, punt 30, en CAPIO, punt 41 supra, punt 89; zie ook, naar analogie, [arrest SABEL, punt 42 supra, punt 23](#)].

52 De kamer van beroep heeft in punt 35 van de bestreden beslissing (punt 36 van de Engelse versie van deze beslissing) geconcludeerd dat bij een globale beoordeling de betrokken merken overeenstemden. Deze beoordeling moet worden bevestigd.

53 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de te vergelijken tekens LIFE en LIFE BLOG zijn.

54 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk bestaat uit twee woorden, die in hoofdletters zijn geschreven en in totaal acht letters bevatten. Het oudere merk bestaat uit één woord, dat ook in hoofdletters is geschreven en in totaal vier letters bevat. Deze verschillen worden evenwel gecompenseerd door het feit dat het woord „life” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt.

55 De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren [zie, in die zin, arrest Gerecht van 4 mei 2005, Reemark/BHIM – Bluenet (Westlife), T-22/04, Jurispr. blz. II-1559, punt 34].

56 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat het aangevraagde merk twee woorden bevat, en het oudere merk slechts één. De twee tekens worden dus verschillend uitgesproken. Toch is er sprake van een zekere fonetische overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken [zie, in die zin, arrest Gerecht van 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 123].

57 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de term „life” een gangbaar Engels woord is dat gemakkelijk kan worden begrepen door een gemiddeld Duitstalig publiek. Voor alle betrokken waren en diensten verwijst deze term „life” eerder naar het begrip leven (life) dan naar een bepaalde levensduur van deze waren en diensten. Dezelfde begripsinhoud kan worden gevonden in het aangevraagde merk, dat – ten minste voor zij die de betekenis van het woord „blog” begrijpen – verwijst naar een persoonlijk online dagboek.

58 Er dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het extra begrip „blog” dat is verbonden aan het aangevraagde merk, niet in staat is om de verwijzing te verdringen naar het begrip leven (life) dat beide tekens gemeen hebben en niet kan worden geacht van weinig belang of zelfs verwaarloosbaar te zijn, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

Verwarringsgevaar

59 Er zij aan herinnerd dat er verwarringsgevaar bestaat indien zowel de mate van overeenstemming van de betrokken merken als de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten hoog genoeg is (arrest MATRATZEN, punt 43 supra, punt 45).

60 In dit verband is het juist dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden, aangezien dit met meer nadruk wordt uitgesproken [zie, in die zin, arrest Gerecht van 27 februari 2008, Citigroup/BHIM – Link Interchange Network (WORLDBLINK), T-325/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 82], maar noch het bestanddeel „life” noch het bestanddeel „blog” komt duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel van het in casu aangevraagde merk. Dienaangaande zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „life” dominerend is omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „blog” als dominerend aan te merken (zie, in die zin, arrest Westlife, punt 55 supra, punt 36).

61 Daaraan dient te worden toegevoegd dat niet op goede gronden kan worden aangevoerd dat het woord „life” op welke wijze dan ook de betrokken waren en diensten beschrijft.

62 Wat verder de term „blog” betreft, dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de betrokken waren en diensten. Bij gebruik ervan voor waren en

diensten op het gebied van informatica of telecommunicatie moet de term „blog” immers worden geacht een beperkt onderscheidend vermogen te hebben, aangezien voor dit domein deze term over het algemeen wordt begrepen, zelfs door de gemiddelde Duitse consument van die waren of diensten, als een verwijzing naar een online dagboek (weblog). In deze categorie zal het woord „life” dus een groter onderscheidend vermogen hebben dan het woord „blog”.

63 Wat daarentegen alle andere waren of diensten betreft, die geen element inzake informatica of telecommunicatie bevatten en waarvoor de term „blog” dus geen enkele betekenis heeft, dient te worden vastgesteld dat noch het element „life” noch het element „blog” duidelijk naar voren komt als het element met het grootste onderscheidend vermogen. Zoals het BHIM evenwel terecht heeft opgemerkt, zal het grotere onderscheidend vermogen van huis uit van de term blog, gesteld dat dit is aangetoond, enigszins worden gecompenseerd door het feit dat de term „life” aan het begin van het teken staat, aangezien de aandacht van het publiek normaalgezien vooral op het begin van het aangevraagde teken is gericht.

64 In casu werd reeds vastgesteld in punt 49 supra dat de betrokken waren en diensten deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. Gelet op de vaststellingen in de punten 60 tot en met 63 supra, kan voorts de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk voldoende overeenstemming creëren om bij de consument verwarringsgevaar te doen ontstaan. Zelfs indien het relevante publiek, daaronder begrepen het publiek met een hoger aandachtsniveau, de litigieuze tekens van elkaar kan onderscheiden, is het niettemin mogelijk, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het ertoe wordt gebracht te denken dat de merken afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, die worden geïdentificeerd door de term „life”.

65 Zoals blijkt uit punt 60 supra, wijst niets erop dat in casu het woord „life” minder uitgesproken is dan het woord „blog” in het aangevraagde merk. In casu blijkt dat het verschil tussen de betrokken twee tekens inzake het laatste woord van het aangevraagde merk niet volstaat om de vastgestelde overeenstemming tussen een van de twee elementen van het aangevraagde merk en het enige bestanddeel van het oudere merk te compenseren.

66 Verder dient te worden opgemerkt dat, ook al zou er in casu een daadwerkelijk begripsmatig verschil tussen de tekens bestaan, dit verschil de voorheen vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming niet ongedaan kan maken (zie, in dit verband, arrest Hof van 18 december 2008, *Éditions Albert René/BHIM*, C-16/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 98).

67 Ten slotte is verzoekster niet erin geslaagd om een afzwakking van het onderscheidend vermogen van het oudere merk aan te tonen, aangezien het bewijs van de co-existentie van merken met de term „life” niet werd geleverd.

68 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaal-

de gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [zie arrest Gerecht van 7 november 2007, *NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX)*, T-57/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, en aangehaalde rechtspraak].

69 Er dient evenwel te worden vastgesteld dat in casu niet het bewijs is geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 27 van de bestreden beslissing (punt 28 van de Engelse versie van deze beslissing). Bovendien heeft verzoekster in elk geval geenszins aangetoond dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar [arrest Gerecht van 11 mei 2005, *Grupo Sada/BHIM – Sada (GRUPO SADA)*, T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 87].

70 Verder moet eraan worden herinnerd dat zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen en een aangevraagd merk dat geen exacte kopie daarvan is, er sprake kan zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder door overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (beschikking Hof van 27 april 2006, *L’Oréal/BHIM*, C-235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53).

71 Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond.

72 Gelet op de conclusie van de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing (punt 34 van de Engelse versie van deze beslissing) en zonder dat de relevantie behoeft te worden nagegaan van het feit dat de kamer van beroep zich onder meer heeft gebaseerd op het arrest *Medion* (punt 11 supra), op grond dat het element „blog” noch een merk noch de naam van een bekende onderneming was, dient te worden vastgesteld dat het onderzoek door de kamer van beroep met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar gelet op de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de betrokken tekens moet worden bevestigd.

73 Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk,

laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen [arrest Gerecht van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker), T-212/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37; zie ook arrest Medion, punt 11 supra, punten 30 en 37]. In casu dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element „life” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het aangevraagde merk.

74 Bijgevolg dient het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongegrond te worden verklaard, en het beroep in zijn geheel te worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van de tweede vordering van verzoekster, die ertoe strekt dat het Gerecht de oppositie van interveniënte afwijst [zie, in die zin, arrest Gerecht van 22 mei 2008, NewSoft Technology/BHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70].

Kosten

75 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
- 2) Nokia Oyj wordt verwezen in de kosten.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 januari 2010.