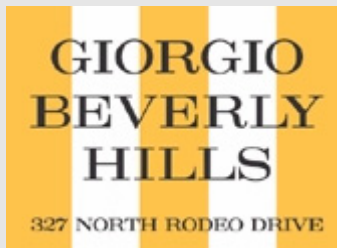


Gerecht van Eerste Aanleg EG, 9 juli 2003, Laboratorios – Giorgio Beverly Hills**MERKENRECHT****Relevant publiek****Spaanse consument**

Gelet op het feit dat de oudere merken zijn ingeschreven in Spanje en dat de betrokken producten gangbare consumptiegoederen zijn, wordt het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consumenten in deze lidstaat.

Overeenstemming**• Geen visuele overeenstemming**

Opgemerkt moet worden, dat het feit dat de oudere merken en het aangevraagde merk respectievelijk de bestanddelen giorgi en giorgio bevatten, die een zekere gelijkenis vertonen, van geringe betekenis is bij hun globale vergelijking en op zichzelf niet tot de conclusie kan leiden dat er een visuele gelijkenis is tussen de conflicterende tekens. Doordat in de tekens nog andere woordbestanddelen voorkomen, namelijk de letter j en de woorden line en miss in de oudere merken en de woorden Beverly en Hills in het aangevraagde merk, is de totaalindruk die ieder teken geeft, een andere. Bovendien bevatten de oudere merken figuratieve bestanddelen van een bijzondere en originele vorm. Hieruit volgt dat de kamer van beroep de verschillen tussen de conflicterende tekens terecht voldoende heeft geacht om een visuele overeenstemming af te wijzen

• Geen fonetische overeenstemming

De kamer van beroep heeft geen specifieke fonetische vergelijking tussen de betrokken tekens gemaakt. Zij heeft zich beperkt tot de opmerking dat het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS, hoewel lijkend op de oudere merken, aangezien het woord giorgi in alle oudere merken voorkomt en deel uitmaakt van het woord giorgio, hiermee toch aanzienlijke verschillen vertoont (punt 17 van de bestreden beslissing). 46. In dit verband moet worden vastgesteld dat er belangrijke verschillen zijn tussen de conflicterende tekens en dat de punten van overeenstemming in verhouding tot de verschillen gering zijn. Het aangevraagde merk bestaat namelijk uit zes lettergrepen (gior-gio-be-ver-ly-hills), waarvan er slechts één, namelijk de lettergreep gior, gelijk is met die van de oudere merken, die bestaan uit respectievelijk drie (miss-gior-gi en j-gior-gi) en vier (gior-gi-li-ne) lettergrepen. De fonetische bestanddelen die de conflicterende tekens gemeen hebben, zijn dan ook in

de minderheid ten opzichte van de onderling afwijkende fonetische bestanddelen. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de betrokken merken fonetisch verschillen.

• Geen begripsmatige overeenstemming

Bij de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep het standpunt van opposante (verzoekster bij het Gerecht) afgewezen, dat de conflicterende merken op dit vlak met elkaar overeenstemmen omdat het woord giorgio in het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS dominant zou zijn; de woorden Beverly Hills vormen een geografische benaming die hooguit eigenschappen van de producten van het merk beschrijft en deze daarom niet kan onderscheiden. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de woorden Beverly Hills in het aangevraagde merk, die verwijzen naar een bepaalde geografische plaats die bij de doelgroep bekend is, niet alleen niet beschrijvend zijn voor de betrokken producten, maar een belangrijke semantische waarde hebben die aan die van de mannelijke voornaam Giorgio wordt toegevoegd, en daarmee een geheel vormt dat begripsmatig verschilt van de oudere merken. In de tweede plaats kunnen woorden zoals giorgi en giorgio, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, niet onderscheidend zijn voor parfumerieën en cosmetica. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, zal de consument - gezien het veelvuldige gebruik van Italiaanse of Italiaans aandoende namen in de parfumsector en gezien de gewinning van consument aan merken met die bestanddelen - niet telkens als een dergelijke naam in combinatie met andere woord- of beeldbestanddelen in een merk voorkomt, denken dat alle producten waarvoor die naam gebruikt wordt, dezelfde herkomst hebben (punt 17 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg EG, 9 juli 2003

(V. Tiili, P. Mengozzi en M. Vilaras,)

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

9 juli 2003 (1)

Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Oudere beeld- en woordmerken die het woord GIORGI omvatten - Aanvraag om inschrijving van het woordmerk GIORGIO BEVERLY HILLS als gemeenschapsmerk - Relatieve weigeringsgrond - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94

In zaak T-162/01,

Laboratorios RTB, SL, gevestigd te Bigues i Riells (Spanje), vertegenwoordigd door A. Canela Giménez, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

woordigd door O. Montalto en J. F. Crespo Carrillo 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):

Giorgio Beverly Hills, Inc., gevestigd te Santa Monica, Californië (Verenigde Staten van Amerika),

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 april 2001 (zaak R 122/2000-1),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 januari 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1. Op 2 januari 1997 heeft Giorgio Beverly Hills, Inc. (hierna: verzoekster) op grond van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).

2. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken GIORGIO BEVERLY HILLS.

3. De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 3, 14, 18 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.

4. Deze aanvraag is op 6 april 1998 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 24/98 gepubliceerd.

5. Op 1 juli 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dat gemeenschapsmerk. De oppositie is gericht tegen een deel van de producten van klasse 3 waarop de merkaanvraag betrekking heeft, namelijk toiletzepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen, deodorantia voor persoonlijk gebruik, middelen voor de reiniging, verzorging en verfraaiing van de huid, hoofdhuid en het haar. Als grond voerde zij aan, dat gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen het aangevraagde merk en oudere merken waarvan zij houdster is. Het gaat hierbij om de volgende Spaanse merken:

- nr. 1 747 375: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor parfumerieën en cosmetica, met name haarverzorgings- en badproducten, behorend tot klasse 3;



- nr. 1 160 413: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor eau de cologne, deodorantia voor persoonlijk gebruik, shampoos, badgels, haarlakken, crèmespoelingen, haarcrèmes, bodymilk, make-upremovers, lippenstiften, nagellakken, (cosmetische) bruiningscrèmes, gezichtstonic, behorend tot klasse 3;



- nr. 1 747 374: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor parfumerieën en cosmetica, met name haarverzorgings- en badproducten, behorend tot klasse 3;



- nr. 1 789 484: beeldmerk, hieronder afgebeeld, voor parfums en cosmetica, behorend tot klasse 3;



6. Bij beslissing van 2 december 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie verworpen met als motivering dat er door de verschillen tussen de conflicterende tekens geen gevaar van verwarring bestaat bij het publiek op het Spaanse grondgebied waar de oudere merken worden beschermd.

7. Op 28 januari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8. Dit beroep is door de eerste kamer van beroep verworpen bij [beslissing van 30 april 2001](#) (hierna: bestreden beslissing).

9. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat er ondanks de identiteit van de betrokken waren voldoende verschillen bestaan tussen het aangevraagde

merk GIORGIO BEVERLY HILLS en de oudere beeldmerken met de woorden J GIORGI, GIORGI LINE en MISS GIORGI om ieder verwarringsgevaar te kunnen uitsluiten.

Procesverloop en conclusies van partijen

10. Bij op 18 juli 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

11. Op 14 december 2001 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht ingediend.

12. Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het aangevraagde merk nietig te verklaren, subsidiair, weigering van de inschrijving ervan te bevelen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

13. Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

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

14. Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, strekkende tot nietigverklaring van het aangevraagde merk, subsidiair, weigering van de inschrijving ervan te bevelen, ingetrokken.

In rechte

15. Verzoekster voert ter ondersteuning van haar beroep één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

16. Verzoekster betoogt dat het aangevraagde merk door het woord giorgio onverenigbaar is met de oudere merken waarvan zij houdster is. Het op de markt brengen van een merk dat voornamelijk bestaat uit een woord dat vrijwel identiek is met het dominerende bestanddeel van de oudere merken, schept haars inziens een aanzienlijk verwarringsgevaar.

17. In dit verband is verzoekster van mening dat het woord giorgi het dominerende bestanddeel van de oudere merken is, aangezien dit woord het sterkst door de consument wordt waargenomen. Het woord giorgi komt in alle oudere merken voor en is het bestanddeel dat verzoeksters waren het sterkst onderscheidt. Ten aanzien van de andere bestanddelen van elk van de oudere merken betoogt verzoekster:

- wat in de eerste plaats het Spaanse merk nr. 1 160 413 betreft, dat noch het specifieke ontwerp van de letters, noch het initiaal J de betrokken waren doeltreffend onderscheiden;
- wat in de tweede plaats het Spaanse merk nr. 1 747 374 betreft, dat het bestanddeel miss een generieke categorie aanduidt en dat de afgebeelde abstracte figuur volstrekt niet onderscheidend is;
- wat in de derde plaats het Spaanse merk nr. 1 747 375 betreft, dat het woord line louter bijkomend is bij het woord giorgi en dat het grafische bestanddeel niet kan worden uitgesproken;
- wat in de laatste plaats het Spaanse merk nr. 1 789 484 betreft, dat het woord giorgi veel groter is afgedrukt dan het generieke woord line en dat de afgebeelde figuur abstract en zuiver willekeurig is en de waren van dit merk hieraan niet zijn te herkennen.

18. Verzoekster is derhalve van mening dat het woordbestanddeel in de oudere merken, en met name het woord giorgi dat telkens erin voorkomt, domineert ten opzichte van de grafische bestanddelen, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de consument de waren vraagt bij aankoop door middel van spraakklanken identificeert. In dit verband citeert verzoekster arresten van het Tribunal Supremo (Spanje) waarin deze redenering volgens haar wordt gevolgd.

19. Wat het aangevraagde merk betreft, is verzoekster van mening dat bij de vergelijking van het aangevraagde merk met de oudere merken vooral naar het woord giorgio moet worden gekeken. Het woord giorgio treedt naar voren ten opzichte van de andere merkbestanddelen, namelijk de woorden Beverly Hills, die louter bijkomstig zijn en de producten van het aangevraagde merk op geen enkele wijze onderscheiden. Verzoekster betoogt dat deze woorden een geografische aanduiding zonder enig onderscheidend vermogen vormen in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en dus niet in aanmerking moeten worden genomen bij de vergelijking van het aangevraagde merk met andere merken. Ter ondersteuning van haar redenering haalt verzoekster arresten van het Tribunal Supremo aan waarin deze redenering is gevolgd.

20. Bovendien is de consument volgens verzoekster geneigd om namen van merken die uit meer woorden bestaan af te korten. In het geval van het aangevraagde merk zullen zij dus vragen naar giorgio en niet naar Giorgio Beverly Hills.

21. In deze context betoogt verzoekster dat de dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens, namelijk de woorden giorgi en giorgio, visueel en fonetisch op elkaar lijken of zelfs aan elkaar gelijk zijn. De vrijwel volledige fonetische identiteit van de dominerende bestanddelen van beide tekens schept haars inziens een verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken, aangezien de toevoeging van de letter o aan het bestanddeel giorgio van het aangevraagde merk niet voldoende is om het te onderscheiden van de oudere merken die het woord giorgi omvatten.

22. Tot slot stelt verzoekster dat de visuele en fonetische gelijkheid tussen de conflicterende merken en het feit dat zij waren uit dezelfde klasse aanduiden, namelijk klasse 3, gevaar voor verwarring bij de consument meebrengen.

23. Het BHIM merkt vooraf op, wat de door verzoekster aangehaalde beslissingen van het Tribunal Supremo betreft, dat het Gerecht zich niet dient uit te spreken over de toepassing van het Spaanse merkenrecht en dat deze beslissingen in het onderhavige geval dus niet relevant zijn, aangezien het gemeenschapsrecht moet worden toegepast.

24. Het BHIM onderschrijft de slotsom van de kamer van beroep, dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken bestaat.

25. In dit verband bestrijdt het BHIM verzoeksters vaststelling dat de woorden Beverly Hills bijkomstig zijn omdat zij geen onderscheidend vermogen hebben aangezien zij een geografische aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vor-

men. Het betoogt dat deze bepaling niet van toepassing is op de betrokken termen, die niet uitsluitend beschrijvend zijn voor producten zoals parfums en cosmetica. Daarom moeten volgens het BHIM de woorden Beverly Hills wel in aanmerking worden genomen bij de vergelijking van de betrokken merken. De Italiaanse voornaam Giorgio is zijns inziens niet het dominerende bestanddeel van het gevraagde merk, zoals verzoekster meent.

26. Wat de voorwaarden voor de verkoop van de betrokken producten betreft, meent het BHIM dat cosmetica en parfumerieën relatief dure producten zijn, die in het algemeen in het zicht van de consument worden gepresenteerd. Dat de consument mondeling naar de producten vraagt en daarbij alleen het dominerende bestanddeel van het betrokken merk noemt, zoals verzoekster stelt, stemt zijns inziens dan ook niet overeen met de werking van de markt.

27. Wat de vergelijking van de betrokken merken betreft, is het BHIM van mening dat alle bestanddelen van elk teken moeten worden meegewogen. Het betwist derhalve verzoeksters analyse, waarin deze vergelijking wordt beperkt tot de woorden giorgi en giorgio zonder rekening te houden met de andere figuratieve en woordbestanddelen.

28. In verband met de vergelijking van elk van de oudere merken met het gevraagde merk merkt het BHIM het volgende op:

- het Spaanse merk J GIORGI verschilt fonetisch van het aangevraagde merk, zodat er geen gevaar van verwarring tussen deze merken bestaat;
- in het Spaanse merk MISS GIORGI is het bestanddeel miss onscheidbaar van het woord giorgi;
- tot slot, wat de Spaanse merken nr. 1 747 375 en nr. 1 789 484 betreft, vervult het woord line een essentiële functie, namelijk de GIORGI LINE-producten te onderscheiden van de J GIORGI- of de MISS GIORGI-producten.

Beoordeling door het Gerecht

29. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Onder oudere merken wordt in artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag van inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag van een gemeenschapsmerk.

30. Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten

van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten [Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507](#), punt 29, en [22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819](#), punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25]

31. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest [Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191](#), punt 22; arresten Canon, reeds aangehaald, punt 16, en [Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald](#), punt 18, en arrest van 22 juni 2000, [Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861](#), punt 40; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 26).

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

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

34. Gelet op het feit dat de oudere merken zijn ingeschreven in Spanje en dat de betrokken producten gangbare consumptiegoederen zijn, wordt het relevante

publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consumenten in deze lidstaat.

35. De betrokken waren alsook de conflicterende tekens onderling dienen met inachtneming van bovenstaande overwegingen te worden vergeleken.

36. Wat de vergelijking van de producten betreft, duiden de oudere Spaanse merken producten van klasse 3 aan. Zo zijn de merken MISS GIORGI (nr. 1 747 374) en GIORGI LINE (nr. 1 747 375) ingeschreven voor parfumerieën en cosmetica, met name haarverzorgings- en badproducten, is het merk GIORGI LINE (nr. 1 789 484) ingeschreven voor parfums en cosmetica en het merk J GIORGI (nr. 1 160 413) voor eau de cologne, deodorantia voor persoonlijk gebruik, shampoos, badgels, haarlakken, crèmespoelingen, haarcrèmes, bodymilk, make-upremovers, lippenstiften, nagellakken, (cosmetische) bruiningscrèmes, gezichtstonic.

37. De kamer van beroep heeft in punt 16 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de producten van de Spaanse merken GIORGI LINE (nrs. 1 747 375 en 1 789 484), MISS GIORGI en J GIORGI moeten worden beschouwd als vergelijkbaar met of identiek aan toiletzepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen, deodorantia voor persoonlijk gebruik, middelen voor de reiniging, verzorging en verfraaiing van de huid, hoofdhuid en het haar, die tot klasse 3 behoren en door het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS worden afgedekt.

38. Overigens zijn de partijen het erover eens dat de producten van de oudere merken en die van het betwiste merk identiek of gelijksoortig zijn.

39. In verband met de vergelijking van de tekens volgt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten [SABEL](#), reeds aangehaald, punt 23, en [Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 25). Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische gelijkenis tussen twee merken verwarring kan doen ontstaan (zie in deze zin arrest [Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 28).

40. De betrokken conflicterende tekens moeten dan ook visueel, fonetisch en begripsmatig worden vergeleken.

41. Bij de visuele vergelijking was de kamer van beroep van oordeel dat het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS, hoewel het lijkt op de oudere merken aangezien het woord giorgi in alle oudere merken voorkomt en deel uitmaakt van het woord giorgio, toch aanzienlijke verschillen vertoont. Alle oudere merken bevatten kenmerkende figuratieve bestanddelen en een aanvullend woordbestanddeel (line of miss of de letter j). Het aangevraagde merk bevat ook een aanvullend woordbestanddeel, namelijk de woorden BEVERLY HILLS, dat in hoofdletters van hetzelfde formaat als

het woordteken GIORGIO wordt weergegeven (punt 17 van de bestreden beslissing).

42. Opgemerkt moet worden, dat het feit dat de oudere merken en het aangevraagde merk respectievelijk de bestanddelen giorgi en giorgio bevatten, die een zekere gelijkenis vertonen, van geringe betekenis is bij hun globale vergelijking en op zichzelf niet tot de conclusie kan leiden dat er een visuele gelijkenis is tussen de conflicterende tekens.

43. Doordat in de tekens nog andere woordbestanddelen voorkomen, namelijk de letter j en de woorden line en miss in de oudere merken en de woorden Beverly en Hills in het aangevraagde merk, is de totaalindruk die ieder teken geeft, een andere. Bovendien bevatten de oudere merken figuratieve bestanddelen van een bijzondere en originele vorm.

44. Hieruit volgt dat de kamer van beroep de verschillen tussen de conflicterende tekens terecht voldoende heeft geacht om een visuele overeenstemming af te wijzen.

45. De kamer van beroep heeft geen specifieke fonetische vergelijking tussen de betrokken tekens gemaakt. Zij heeft zich beperkt tot de opmerking dat het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS, hoewel lijkend op de oudere merken, aangezien het woord giorgi in alle oudere merken voorkomt en deel uitmaakt van het woord giorgio, hiermee toch aanzienlijke verschillen vertoont (punt 17 van de bestreden beslissing).

46. In dit verband moet worden vastgesteld dat er belangrijke verschillen zijn tussen de conflicterende tekens en dat de punten van overeenstemming in verhouding tot de verschillen gering zijn. Het aangevraagde merk bestaat namelijk uit zes lettergrepen (gior-gio-be-ver-ly-hills), waarvan er slechts één, namelijk de lettergreep gior, gelijk is met die van de oudere merken, die bestaan uit respectievelijk drie (miss-gior-gi en j-gior-gi) en vier (gior-gi-li-ne) lettergrepen.

47. De fonetische bestanddelen die de conflicterende tekens gemeen hebben, zijn dan ook in de minderheid ten opzichte van de onderling afwijkende fonetische bestanddelen. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de betrokken merken fonetisch verschillen.

48. Bij de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep het standpunt van opposante (verzoekster bij het Gerecht) afgewezen, dat de conflicterende merken op dit vlak met elkaar overeenstemmen omdat het woord giorgio in het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS dominant zou zijn; de woorden Beverly Hills vormen een geografische benaming die hooguit eigenschappen van de producten van het merk beschrijft en deze daarom niet kan onderscheiden.

49. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de woorden Beverly Hills in het aangevraagde merk, die verwijzen naar een bepaalde geografische plaats die bij de doelgroep bekend is, niet alleen niet beschrijvend zijn voor de betrokken producten, maar een belangrijke semantische waarde hebben die aan die van de mannelijke voornaam Giorgio wordt toegevoegd, en daarmee

een geheel vormt dat begripsmatig verschilt van de oudere merken.

50. In de tweede plaats kunnen woorden zoals giorgi en giorgio, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, niet onderscheidend zijn voor parfumerieën en cosmetica. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, zal de consument - gezien het veelvuldige gebruik van Italiaanse of Italiaans aandoende namen in de parfumsector en gezien de gewinning van consument aan merken met die bestanddelen - niet telkens als een dergelijke naam in combinatie met andere woord- of beeldbestanddelen in een merk voorkomt, denken dat alle producten waarvoor die naam gebruikt wordt, dezelfde herkomst hebben (punt 17 van de bestreden beslissing).

51. De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

52. Daarom kan in het onderhavige geval op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar bij het relevante publiek worden uitgesloten, ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of soortgelijke waren [zie in die zin arrest Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM-France Distribution (HUBERT), T-110/01, punt 63, Jurispr. blz. II-5275].

53. Tot slot zijn, zoals het BHIM heeft aangevoerd, de door verzoekster aangehaalde beslissingen van het Tribunal Supremo in het onderhavige geval niet relevant. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet uitsluitend worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van oudere rechtspraak van een nationale rechter van een lidstaat.

54. Gezien het bovenstaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er geen gevaar van verwarring bestaat tussen het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS en de oudere Spaanse merken J GIORGI (nr. 1 160 413), MISS GIORGI (nr. 1 747 374) en GIORGI LINE (nr. 1 747 375 en nr. 1 789 484). Daarom dient het onderhavige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden verworpen.

55. Hieruit volgt dat het beroep moet worden verworpen.

Kosten

56. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in diens kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.