

**Gerecht van Eerste Aanleg EG, 12 september 2007, Aceites del Sur v Koipe – Carbonell v La Espanola**



**MERKENRECHT**

**Visuele overeenstemming**

globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert

Het Gerecht is van oordeel dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert: de vrouw met een karakteristieke rok, die op een bepaalde manier dichtbij een olijftak zit, met een olijfgaard op de achtergrond, waarbij het geheel bijna eenzelfde schikking heeft wat betreft de ruimtes, de kleuren, de plaatsen waar de namen worden geschreven en de wijze waarop dit laatste gebeurt.

104

**Gevaar voor verwarring**

• Volgens het Gerecht doet deze globale overeenstemmende indruk bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken ontstaan.

• dat gelet op de overeenstemming van de conflicterende tekens en het zwakke onderscheidend vermogen van het woardelement van het aangevraagde merk, de consument dit merk kan opvatten als een submerk dat verbonden is met het merk Carbonell, ter aanduiding van een olijfolie waarvan de kwaliteit verschilt van die van dit laatste merk (zie in die zin arrest CONFORFLEX, reeds aangehaald, punt 61). Zoals blijkt uit het dossier, wordt het sinds 1904 in Spanje aanwezige merk Carbonell immers gelijkgesteld met olijfolie op de Spaanse markt en de gebruikte afbeelding identificeert automatisch dit merk. Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat elke mogelijkheid van verwarring van de conflicterende merken uitgesloten was (punt 24). Integendeel blijkt uit het geheel van de door het Gerecht

verrichte vaststellingen dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**Gerecht van Eerste Aanleg EG, 12 september 2007**

(J. D. Cooke, R. García-Valdecasas en V. Ciucă,)

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

12 september 2007 (\*)

„Gemeenschapsmerk – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeld ‚La Española‘ – Oppositie door houder van nationale en communautaire beeldmerken ‚Carbonell‘ – Afwijzing van oppositie – Dominerende bestanddelen – Overeenstemming – Verwarringsgevaar – Herzieningsbevoegdheid”

In zaak T-363/04,

Koipe Corporación, SL, gevestigd te San Sebastián (Spanje), vertegenwoordigd door M. Fernández de Béthencourt, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. García Murillo als gemachtigde, verweerder,

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

Aceites del Sur, SA, gevestigd te Sevilla (Spanje), vertegenwoordigd door C. L. Fernández-Palacios Clavo en R. Jiménez Díaz, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 11 mei 2004 (zaak R 1109/2000-4) inzake een oppositieprocedure tussen Koipe Corporación, SL, en Aceites del Sur, SA, wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, R. García-Valdecasas en V. Ciucă, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 maart 2007,

het navolgende

**Arrest**

**Toepasselijke bepalingen**

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

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

[...]

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

2 Artikel 8, lid 2, van dezelfde verordening bepaalt:

„Onder ‚oudere merken‘ in de zin van lid 1 worden verstaan:

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

i) gemeenschapsmerken,

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

3 Artikel 8, lid 5, van deze verordening luidt als volgt:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens 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.”

4 Artikel 55, lid 3, van deze verordening bepaalt:

„De vordering tot vervallen- of nietigverklaring is niet ontvankelijk als op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door een rechterlijke instantie van een lidstaat aangaande dezelfde partijen een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven.”

#### **Voorgeschiedenis van het geding**

5 Op 23 april 1996 heeft Aceites del Sur, SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

6 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna: „aangevraagde merk” of „merk La Española”), is het hieronder weergegeven beeldteken:



7 De waren waarvoor inschrijving werd gevraagd, behoren tot de klassen 29 en 30 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

– klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vlees-extracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”;

– klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; kruidensausen; specerijen; ijs”.

8 Op 23 november 1998 is de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 89/98 gepubliceerd.

9 Op 19 februari 1999 heeft La Española Alimentaria Alcoyana, SA, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk (hierna: „eerste oppositie” of „eerste oppositieprocedure”). De eerste oppositie had betrekking op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.

10 Tot staving van deze oppositie werd verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd tussen het aangevraagde merk en een ouder beeldmerk van La Española Alimentaria Alcoyana dat bestaat uit een beeldelement en het wordelement „la española” en wordt beschermd door gemeenschapsmerkinschrijving nr. 15909 en Spaanse inschrijving nr. 1816147. Gemeenschapsmerk nr. 15909 werd ingeschreven voor bepaalde waren van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Eetbare oliën en vetten behoorden daar niet toe. Net als Spaans merk nr. 1816147 werd gemeenschapsmerk nr. 15909 ook ingeschreven voor een aantal waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

11 Op 23 februari 1999 heeft de onderneming Aceites Carbonell, thans Koipe Corporation, SL, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Deze oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en was gebaseerd op verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 tussen het aangevraagde merk en het hieronder weergegeven oudere beeldmerk van verzoekster, Carbonell (hierna: „oudere merk” of „merk Carbonell”):



12 Als bewijs van het bestaan van het oudere merk heeft verzoekster Spaanse inschrijvingen nrs. 994364, 1238745, 1698613, 28270, 252783 en 994365, gemeenschapsmerkinschrijving nr. 338681, internationale

inschrijvingen nrs. 244428 en 528639, alsmede Ierse, Deense en Zweedse nationale inschrijvingen en inschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk aangevoerd. Na onderzoek van de stukken die waren overgelegd ten bewijze van het bestaan en de geldigheid van de aangevoerde rechten, was de oppositieafdeling van het BHIM van mening dat verzoekster enkel erin was geslaagd het bewijs te leveren van het bestaan van de volgende vier inschrijvingen:

- Spaanse inschrijving nr. 994364 van 20 oktober 1982 voor „pure olijfolie” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
- Spaanse inschrijving nr. 1238745 van 20 juni 1988 voor „olijfolie” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
- Spaanse inschrijving nr. 1698613 van 5 januari 1994 voor „olijfolie” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
- gemeenschapsmerkenschrijving nr. 338681 van 24 januari 2000 voor „olijfolie” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

13 Interveniente heeft later bij brief van 29 september 1999 aan het BHIM de opgave van waren waarvoor de inschrijving werd gevraagd, beperkt tot de volgende waren:

- klasse 29: „eetbare oliën en vetten”;
- klasse 30: „mayonaise en azijn”.

14 In het kader van de eerste oppositieprocedure heeft de oppositieafdeling bij beslissing nr. 259/2000 van 22 februari 2000 de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd voor de waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Daarentegen werd de oppositie van La Española Alimentaria Alcoyana afgewezen met betrekking tot de waren van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Bij beslissing R 326/2000-4 van 17 februari 2003 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM eerstgenoemde beslissing bevestigd. Bijgevolg heeft de gemeenschapsmerkaanvraag van interveniente uitsluitend betrekking op de waren van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

15 De oppositie van 23 februari 1999 werd afgewezen door de oppositieafdeling van het BHIM bij beslissing nr. 2084/2000 van 21 september 2000 op grond dat de betrokken tekens een globaal verschillende visuele indruk oproepen, zij op fonetisch vlak geen overeenstemmende elementen bevatten en de begripsmatige band voortvloeiend uit de aard en de agrarische herkomst van de waren zwak is, zodat elk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken is uitgesloten.

16 Op 19 januari 2001 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Op 11 mei 2004 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep bij beslissing R 1109/2000-4 verworpen (hierna: „bestreden beslissing”). Zij heeft bevestigd dat de door deze tekens opgeroepen visuele indruk globaal verschillend is. Zij heeft immers opgemerkt dat de beeldelementen, die hoofdzakelijk bestaan in de afbeelding van een persoon die in een olijfgaard zit, slechts een zwak onderscheidend vermogen hebben

voor olijfolie, zodat de wordelementen „la española” en „carbonell” van doorslaggevend belang zijn. Wat de vergelijking van de tekens op fonetisch en begripsmatig vlak betreft, heeft zij vastgesteld dat verzoekster niet had ontkend dat de wordelementen geen enkele gelijkenis vertonen en dat de begripsmatige band tussen de conflicterende tekens zwak is. Ten slotte heeft de kamer van beroep erkend dat de oppositieafdeling uitspraak had moeten doen over de bekendheid van de oudere merken. Zij was evenwel van mening dat deze beoordeling alsmede het onderzoek van het voor de kamer van beroep overgelegde bewijsmateriaal inzake die bekendheid niet strikt noodzakelijk waren, omdat niet was voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor de beoordeling van gevaar voor verwarring met een bekend of algemeen bekend merk, te weten het bestaan van overeenstemmende tekens.

#### **Procesverloop en conclusies van partijen**

17 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 31 augustus 2004, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

18 Bij brief van 8 november 2004 heeft verzoekster het Gerecht verzocht, een verklaring van de kamer van koophandel van Spanje in België en Luxemburg inzake de algemene bekendheid van het merk Carbonell in het dossier op te nemen. Deze verklaring werd verzoekster toegezonden nadat het beroep was ingesteld, ook al had verzoekster vóór die datum erom verzocht. Bij beschikking van 17 november 2004 heeft het Gerecht dit verzoek ingewilligd.

19 Op 1 maart 2005 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ingediend. Op 17 januari 2005 heeft interveniente haar memorie in interventie ingediend. Bij brief van 10 mei 2005 heeft verzoekster verzocht om een memorie van repliek te mogen indienen. Bij besluit van 23 mei 2005 heeft het Gerecht dit verzoek afgewezen.

20 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan.

21 Ter terechtzitting van 14 maart 2007 hebben partijen pleidooi gehouden en geantwoord op de vragen van het Gerecht.

22 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het aangevraagde merk nietig te verklaren of, subsidiair, afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag te bevelen;
- het BHIM en interveniente te verwijzen in de kosten van deze procedure en van de procedure voor de vierde kamer van beroep.

23 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

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

24 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

25 Ter terechtzitting heeft interveniënte afstand gedaan van haar verzoek om haar persoonlijke vertegenwoordiger te laten verschijnen, alsmede van haar exceptie van niet-ontvankelijkheid met betrekking tot de hoedanigheid van advocaat van verzoeksters vertegenwoordiger.

#### **Ontvankelijkheid**

Ontvankelijkheid van de vordering dat het Gerecht het aangevraagde merk nietig verklaart of, subsidiair, afwijzing van de aanvraag beveelt

#### **Argumenten van partijen**

26 Het BHIM is van mening dat de tweede vordering van verzoekster, waarbij het Gerecht wordt verzocht het merk La Española nietig te verklaren of, subsidiair, de afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag te bevelen, niet-ontvankelijk is, aangezien het Gerecht geen bevelen kan richten tot het BHIM en dit laatste de consequenties dient te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten voortvloeien [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19].

#### **Beoordeling door het Gerecht**

27 De tweede vordering van verzoekster omvat twee delen. In het eerste deel verzoekt verzoekster om nietigverklaring van het merk La Española. In het tweede deel vraagt zij dat afwijzing van deze merkaanvraag wordt bevolen.

28 Met betrekking tot de vordering tot nietigverklaring van het merk La Española dient eraan te worden herinnerd dat artikel 62, lid 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat, indien bij de gemeenschapsrechter beroep is ingesteld, een beslissing van de kamer van beroep eerst in werking treedt nadat dit beroep is verworpen. Zoals het BHIM terecht opmerkt, werd het aangevraagde merk dus nog niet ingeschreven zodat het niet kan worden nietig verklaard. Derhalve is het eerste deel van de tweede vordering van verzoekster zonder voorwerp.

29 In het kader van het tweede deel van deze vordering vraagt verzoekster het Gerecht in wezen, de beslissing te nemen die het BHIM volgens haar had moeten nemen, te weten een beslissing waarbij wordt vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden voor oppositie, zodat het BHIM deze beslissing zou uitvoeren door inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.

30 Verzoekster vordert dus herziening van de bestreden beslissing, zoals voorzien in artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94. Met deze vordering wordt het Gerecht immers niet verzocht om het BHIM een of andere verplichting op te leggen om iets te doen of na te laten, hetgeen een bevel aan het BHIM zou impliceren. Zij strekt integendeel ertoe dat het Gerecht, op dezelfde wijze als de kamer van beroep, beslist of het aangevraagde merk kan worden ingeschreven gelet op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Een dergelijke beslissing is een van de maatregelen die het Gerecht kan nemen op grond van zijn herzieningsbevoegdheid [zie in die zin arresten Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPO-

VITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 19; en 4 oktober 2006, Freixenet/BHIM (Vorm van witte gemateteerde fles), T-190/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 17].

31 Bijgevolg is het tweede deel van de tweede vordering van verzoekster ontvankelijk.

#### **Strekking van de volmacht van verzoeksters vertegenwoordiger**

#### **Argumenten van partijen**

32 Interviënte merkt op dat verzoeksters advocaat op basis van de aan hem gegeven volmacht verzoekster niet mag vertegenwoordigen voor het Gerecht. Volgens interveniënte is J. Munguía Arsuaga op grond van de hem door verzoekster gegeven notariële volmacht bevoegd om verzoekster te vertegenwoordigen voor de Spaanse rechterlijke instanties, maar niet voor de communautaire rechterlijke instantie. De volmacht die Munguía Arsuaga heeft verleend aan M. Fernández de Béthencourt, de advocaat die het verzoekschrift heeft ondertekend in naam en voor rekening van verzoekster, overschrijdt dus de bevoegdheden van eerstgenoemde.

#### **Beoordeling door het Gerecht**

33 Artikel 44, lid 5, sub b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht vereist dat indien verzoekster een privaatrechtelijke rechtspersoon is, zij aan het verzoekschrift het bewijs toevoegt dat de aan de advocaat gegeven volmacht op regelmatige wijze werd verstrekt door een daartoe gerechtigd vertegenwoordiger.

34 Blijkens de notariële volmachten van 16 augustus 2004 aan de gerechtigde vertegenwoordiger van verzoekster, Munguía Arsuaga, was deze bevoegd om zelf verzoekster te vertegenwoordigen of advocaten daartoe te machtigen „zowel in de nationale als in de internationale sfeer”, hetgeen vertegenwoordiging voor het Gerecht omvat. Derhalve is het verbaazingwekkend dat interveniënte de stelling verdedigt dat de volmacht die Munguía Arsuaga aan Fernández de Béthencourt heeft verleend, de bevoegdheden van eerstgenoemde overschrijdt. Deze stelling is duidelijk en kennelijk in strijd met de feiten.

35 Bijgevolg moet de onderhavige exceptie van niet-ontvankelijkheid worden verworpen.

#### **Toepassing van het beginsel van kracht van gewijsde**

#### **Argumenten van partijen**

36 Volgens interveniënte geldt in casu de exceptie van gewijsde van artikel 55, lid 3, van verordening nr. 40/94, volgens welke een vordering tot vervallen- of nietigverklaring niet-ontvankelijk is als op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door een rechterlijke instantie van een lidstaat aangaande dezelfde partijen een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven.

37 Zij is van mening dat een arrest van 7 juli 1997 van een Spaanse rechterlijke instantie, te weten de Audiencia Provincial de Sevilla, moet worden geacht in kracht van gewijsde te zijn gegaan in de zin van artikel 55, lid 3, van verordening nr. 40/94, aangezien het gaat om dezelfde partijen, hetzelfde voorwerp en dezelfde grond als die van de onderhavige zaak. Dat arrest be-

treft immers een geding tussen verzoekster en interveniënte waarbij verzoekster heeft geprobeerd het gebruik door interveniënte te doen verbieden van een Spaans merk dat identiek is aan het merk La Española op grond van het verbod van nabootsing dat is opgelegd door Ley n° 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (Spaanse wet nr. 3/91 van 10 januari 1991 inzake oneerlijke concurrentie) (BOE nr. 10 van 11 januari 1991, blz. 959). In het betrokken arrest werd geconcludeerd tot de verenigbaarheid van de twee conflicterende merken en werd verzoekster in het ongelijk gesteld. Dit arrest is onherroepelijk geworden door de verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep bij beschikking van het Tribunal Supremo van 16 februari 1999. Bijgevolg concludeert interveniënte tot niet-ontvankelijkheid van het onderhavige beroep.

38 Verzoekster en het BHIM hebben ter terechtzitting aangevoerd dat artikel 55 van verordening nr. 40/94 in casu niet van toepassing is, omdat de grond en het voorwerp van de onderhavige zaak niet dezelfde zijn als die van het arrest van de Audiencia Provincial de Sevilla.

#### **Beoordeling door het Gerecht**

39 Volgens vaste rechtspraak is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 70].

40 De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus uitsluitend worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van nationale rechtspraak [arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punt 53, 4 november 2003, Díaz/BHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 37, en 13 juli 2004, AVEX/BHIM – Ahlers (a), T-115/02, Jurispr. blz. II-2907, punt 30].

41 Het beginsel van autonomie van het communautaire systeem geldt a fortiori in situaties als de in geding zijnde, aangezien het arrest van de Audiencia Provincial de Sevilla niet is gebaseerd op soortgelijke regels als die van verordening nr. 40/94, maar op een wet inzake oneerlijke concurrentie.

42 Ook dient erop te worden gewezen dat artikel 55, lid 3, van verordening nr. 40/94 een uitzondering op bovengenoemd beginsel vormt. Deze bepaling stelt evenwel enkel dat het BHIM een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een reeds ingeschreven gemeenschapsmerk niet-ontvankelijk moet achten wanneer op een vordering met hetzelfde voorwerp (te weten nietigverklaring of vervallenverklaring van dit gemeenschapsmerk) en op dezelfde grond al door een nationale rechterlijke instantie aangaande dezelfde par-

tijen een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven.

43 Derhalve kan deze bepaling geen enkele invloed hebben op de ontvankelijkheid van het onderhavige beroep, dat geen vordering tot vervallen- of nietigverklaring betreft en dat niet werd ingesteld voor het BHIM, maar voor het Gerecht.

44 Ten slotte moet ten overvloede worden opgemerkt dat, anders dan interveniënte betoogt, de zaak waarin de Audiencia Provincial de Sevilla bij arrest van 7 juli 1997 uitspraak heeft gedaan, noch dezelfde grond noch hetzelfde voorwerp als de onderhavige zaak heeft. Met betrekking tot de grond ging het in eerstgenoemde zaak om schending van de Spaanse wet inzake oneerlijke concurrentie, terwijl in de onderhavige zaak verordening nr. 40/94 aan de orde is. Met betrekking tot het voorwerp van die zaak dient te worden opgemerkt dat het arrest van de Audiencia Provincial de Sevilla in wezen was gebaseerd op een arrest van het Tribunal Supremo van 10 juni 1987 waarbij de verenigbaarheid van het merk Carbonell met het aangevraagde merk niet was vastgesteld. Dit arrest van het Tribunal Supremo had immers uitsluitend betrekking op de vraag of een merk van interveniënte dat in sterke mate overeenstemt met het aangevraagde merk, verenigbaar was met het merk La Española van verzoekster dat was ingeschreven voor „vleeswaren” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat de zaken hetzelfde voorwerp hebben, aangezien de in geding zijnde merken van elkaar verschillen.

45 De onderhavige exceptie van niet-ontvankelijkheid moet dus worden verworpen.

#### **Ten gronde**

46 Verzoekster voert twee middelen tot vernietiging aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en niet-nakoming van de verplichting om de bewijzen van de bekendheid van het oudere merk te onderzoeken.

#### **Opmerkingen vooraf**

47 Partijen zijn het niet eens over de inschrijvingen die in aanmerking moeten worden genomen voor de beoordeling van het bestaan van het door verzoekster geclaimde oppositierecht. Volgens verzoekster gaat het niet alleen om de Spaanse en communautaire inschrijvingen die de oppositieafdeling en de kamer van beroep in aanmerking hebben genomen, maar ook om andere inschrijvingen die zij heeft aangevoerd. Het BHIM en interveniënte betwisten deze stelling en repliceren dat, aangezien verzoeksters aanvraag tot inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 338681 werd ingediend na die van het aangevraagde gemeenschapsmerk, de kamer van beroep deze niet in aanmerking had mogen nemen.

48 Het Gerecht is evenwel van oordeel dat deze kwestie in casu irrelevant is. De bestreden beslissing berust immers in wezen op het ontbreken van overeenstemming tussen het beeldelement van het merk Carbonell en dat van het aangevraagde merk. Het beeldelement van het merk Carbonell is hetzelfde in alle door verzoekster aangevoerde inschrijvingen, zowel in de door de kamer van beroep in aanmerking

genomen inschrijvingen als in die welke door haar werden geweerd.

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

**Argumenten van partijen**

49 Volgens verzoekster schendt de bestreden beslissing artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 doordat geen rekening is gehouden met het feit dat de conflicterende merken op het eerste gezicht globaal overeenstemmen en dus verwarring op de markt doen ontstaan, en evenmin met het feit dat de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde zijn als de door het oudere merk aangeduide waren.

50 Met betrekking tot de soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren merkt verzoekster in de eerste plaats op dat de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geconcludeerd dat deze waren deels dezelfde (eetbare oliën en vetten), deels zeer soortgelijk (zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen) en voor het overige verschillend waren. Gelet op de beperking van de opgave van waren door interveniënte bij brief van 29 september 1999, alsmede gelet op het feit dat de inschrijving van het merk La Española werd geweigerd voor de waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice, zijn de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, volgens verzoekster dezelfde als die welke onder haar oudere merk in de handel worden gebracht, aangezien olijfolie (klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice) waarop het merk Carbonell betrekking heeft, valt onder de „eetbare oliën en vetten” waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft. Volgens verzoekster moet dus de rechtspraak worden toegepast dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een geringe mate van overeenstemming van de tekens kan worden gecompeniseerd door het feit dat de door deze merken aangeduide waren dezelfde zijn (zie in die zin arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

51 Verzoekster is in de tweede plaats van mening dat de kamer van beroep bij de visuele analyse van de conflicterende merken blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het beeldelement een zwak onderscheidend vermogen heeft, en door een groter belang toe te kennen aan het wordelement. Volgens verzoekster had de kamer van beroep haar vergelijkend onderzoek integendeel moeten richten op de punten van overeenstemming van de beeldelementen, die de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken zijn.

52 Aldus betoogt verzoekster dat het gebruik van een tekening als die van het oudere merk noodzakelijk noch gangbaar is voor het in de handel brengen van olijfolie. In tegenstelling tot de weergave van olijfbomen of olijven, is de afbeelding van een schijnbaar traditioneel geklede vrouw op de voorgrond niet gebruikelijk. In dit verband voegt zij een notariële verklaring toe waarbij authentiek wordt verklaard een dossier met foto's van olijfoliemarken die op het

Spaanse grondgebied in de handel worden gebruikt en samen 95 % marktaandeel bezitten. Daaruit blijkt dat geen enkel van de op deze waren aangebrachte etiketten een vrouw weergeeft, met uitzondering van de conflicterende merken.

53 Verzoekster merkt op dat de benaming „la española” daarentegen geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Zij beklemtoont dat de woorden „España” en „española” courant worden gebruikt en dat de betekenis ervan vertrouwd is, zelfs voor personen die geen Spaans kennen. In landen die niet Spaanstalig zijn, wordt de benaming „la española” opgevat als een beschrijving van de geografische herkomst van de waren.

54 Verzoekster wijst tevens erop dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit dat de gemiddelde consument het merk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan. De consument koopt zijn waren vrijwel steeds in een supermarkt, waar deze waar is geplaatst op schappen, onmiddellijk binnen het bereik van het publiek, dat niet mondeling erom moet vragen. Volgens verzoekster verliest de consument weinig tijd tussen zijn opeenvolgende aankopen op verschillende plaatsen in de winkel. In deze omstandigheden gebeuren de aankopen op grote schaal, ondoordacht en onbewust, temeer daar de waren op dezelfde plaats worden opgeslagen, waardoor het verwarringsgevaar toeneemt. De consument laat zich immers eerder leiden door een indruk dan door een rechtstreekse vergelijking van de verschillende merken. Hij is doorgaans minder oplettend dan de gespecialiseerde consument. Verzoekster leidt hieruit af dat de visuele impact van het etiket waarop het merk is geschreven, doorslaggevend is bij de keuze van de waar.

55 In de derde plaats somt verzoekster zestien overeenkomsten tussen het oudere merk en het aangevraagde merk op.

56 Volgens verzoekster brengen deze gelijkenissen tussen de twee tekeningen op visueel vlak een sterk overeenstemmende globale indruk met zich mee. Zelfs indien de gemiddelde consument in staat zou zijn om bepaalde verschillen tussen de twee tekens vast te stellen, bestaat er dus een reëel gevaar dat hij een verband legt tussen de twee merken.

57 In de vierde plaats stelt verzoekster dat het publiek door de overeenstemming van de conflicterende tekens kan denken dat het aangevraagde merk een loutere variant van het merk Carbonell is. Zij merkt op dat het volgens de rechtspraak mogelijk is dat een onderneming ter onderscheiding van haar verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, die zijn afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben [zie in die zin arrest Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 61]. In dit verband preciseert verzoekster dat zij verschillende gamma's olijfolie in de handel brengt die worden geïdentificeerd door eenzelfde tekening, maar van elkaar worden onderscheiden door verschillende

namen, zoals „carbonell”, „fontana”, „finoliva”, „sotoliva” en „mezquita”.

58 Ten slotte betoogt verzoekster dat de door haar gebruikte afbeelding van fundamenteel belang is voor Carbonell, aangezien de consument hierdoor automatisch de herkomst van haar waren kan identificeren, zelfs zonder dat de naam „carbonell” hoeft te worden vermeld.

59 Het BHIM erkent dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door geen rekening te houden met de beperking van de opgave van waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd. Het erkent dat olijfolie (door het oudere merk aangeduide waar) en eetbare oliën en vetten (waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft) dezelfde waren zijn wanneer deze laatste olijfolie betreffen. Het BHIM en interveniënte zijn evenwel van mening dat deze onjuiste opvatting geen fundamentele weerslag heeft gehad op de bestreden beslissing, aangezien daarin de oppositie werd afgewezen op grond dat de conflicterende merken niet overeenstemmen, en niet op grond dat de betrokken waren niet dezelfde en evenmin soortgelijk zijn. Interviënte voegt daaraan toe dat geen gevolgen mogen worden verbonden aan het feit dat de bestreden beslissing de andere waren vermeldt, aangezien zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep steeds heeft erkend dat de waren deels dezelfde zijn.

60 Het BHIM sluit zich aan bij het oordeel van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens een verschillende visuele indruk oproepen.

61 Volgens het BHIM en interveniënte moet op het onderhavige geding de rechtspraak worden toegepast dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient 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 (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25). Volgens het BHIM is de beoordeling van de door de conflicterende tekens bij de consument opgeroepen totaalindruk, zoals verricht door de oppositieafdeling en overgenomen door de kamer van beroep, in overeenstemming met de rechtspraak. In die beoordeling wordt immers rekening gehouden met het feit dat de beeld-elementen kunnen worden geassocieerd met de waar en daardoor een geringe invloed op de perceptie van het teken kunnen hebben.

62 Het BHIM erkent dat de afbeelding van een zittende vrouw in traditionele klederdracht onderscheidend vermogen kan hebben voor de betrokken waren. Het is evenwel van mening dat de beeld-elementen die de twee conflicterende tekens in casu gemeen hebben, geen bijzonder onderscheidend vermogen hebben. Dienaangaande voert het aan dat één concurrent zich niet de weergave van een landelijke achtergrond met olijfbomen (alsmede de voor deze achtergrond gebruikte kleurencombinatie) uitsluitend kan

toe-eigenen, aangezien deze nauw verband houdt met de erdoor aangeduide waar (olijfolie) en de herkomst ervan. Zo komt ook het concept van de weergave van een vrouw niet in aanmerking voor toe-eigening. Interviënte wijst erop dat de beeld-elementen die de conflicterende merken gemeen hebben, betrekking hebben op generieke voorwerpen of algemene categorieën van voorwerpen met een zwak onderscheidend vermogen.

63 Interviënte betwist de bewijswaarde van de notariële akte die verzoekster heeft overgelegd ten bewijze dat geen enkel op het Spaanse grondgebied in de handel gebruikt olijfoliemerk een vrouw weergeeft. Als tegenvoorbeelden haalt zij andere merken aan die gebruik maken van de afbeelding van een vrouw in een jurk met volants of in de klederdracht van een zigeunerin, en zij legt hierbij verschillende documenten over.

64 Het BHIM is in casu van mening dat het woord-element van de betrokken tekens een zeer belangrijke rol speelt in de erdoor opgeroepen visuele indruk, en dat het overduidelijk is dat de elementen „la española” en „carbonell” visueel sterk van elkaar verschillen.

65 Het BHIM geeft toe dat de uitdrukking „la española” op zich weinig onderscheidend vermogen heeft, maar betwist dat daarmee geen rekening hoeft te worden gehouden bij de vergelijking van de conflicterende tekens, zoals verzoekster aanvoert. Volgens het BHIM dient in aanmerking te worden genomen dat bij samengestelde merken die beeld-elementen en een woord-element omvatten, dit laatste doorgaans van het grootste belang is, aangezien het door de consument gemakkelijker wordt onthouden en meer eenduidig is bij identificatie van het merk en bij communicatie met derden. Interviënte preciseert dat de doorgaans overheersende aard van het woord-element toe te schrijven is aan het feit dat de consument samengestelde merken identificeert aan de hand van de naam ervan, vooral wanneer de consument deze mondeling bestelt, en aan het feit dat het beeld-element in bepaalde gevallen onbruikbaar is, zoals in het kader van radioreclame.

66 Interviënte is het eens met de analyse dat de benamingen „la española” en „carbonell” doorslaggevend zijn. Met betrekking tot de eerste benaming voegt zij daaraan toe dat de bekendheid van het merk La Española dit nog versterkt.

67 Het BHIM, ondersteund door interveniënte, stelt dat er belangrijke verschillen tussen de betrokken tekens bestaan wat het algemene voorkomen van de afgebeelde vrouw betreft, zowel door haar positie, haar kleding en haar gelaatstreken, als door het feit dat de vrouw in de gemeenschapsmerkaanvraag een kan in haar handen vasthoudt, terwijl zij in het merk Carbonell haar handen opheft en zich vasthoudt aan een tak van een olijfboom. Tevens merkt het BHIM op dat in het oudere merk de vrouw op een laag scheidingsmuurtje zit waarop twee blikken staan die op traditionele wijze zijn verpakt en gepresenteerd, terwijl uit de tekening van het aangevraagde merk niet blijkt op welk voorwerp de vrouw zit.

68 Op begripsmatig vlak ten slotte wijst het BHIM erop dat de consument de term „carbonell” zal opvatten

als een familienaam, terwijl hij het beeldelement zal associëren met de natuurlijke en traditionele herkomst van de waar. Wat het aangevraagde merk betreft, zal het publiek zowel het beeldelement zelf als de benaming „la española” zeker associëren met de natuurlijke en geografische herkomst van de waar. Het BHIM leidt hieruit af dat er tussen de betrokken tekens een band bestaat die kan worden omschreven als een verwijzing naar de natuurlijke herkomst van de waren. Een dergelijke band vloeit enkel voort uit de kenmerken of de kwaliteit van de waren, en niet uit de commerciële herkomst ervan.

69 Het BHIM concludeert hieruit dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de vergelijking van de tekens, op grond waarvan zij heeft vastgesteld dat deze tekens noch gelijk noch overeenstemmend waren, zodat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond (arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punten 53 en 54). Het BHIM voegt daaraan toe dat om dezelfde reden het beginsel van de onderlinge samenhang van de factoren niet van toepassing is op het onderhavige geding.

#### **Beoordeling door het Gerecht**

70 Meteen al dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punt 17) vaststelt dat de waren waarop het merk Carbonell en het aangevraagde merk betrekking hebben, deels dezelfde (eetbare oliën en vetten, waren van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice), deels zeer soortgelijk (zout, mosterd, azijn, kruidensausen; specerijen, waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice) en voor het overige verschillend zijn.

71 Zoals verzoekster terecht heeft aangevoerd en zoals het BHIM en interveniënte ter terechtzitting hebben erkend, had de kamer van beroep evenwel in de bestreden beslissing enkel mogen vaststellen dat de door het merk Carbonell aangeduide waren dezelfde zijn als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft wanneer deze laatste olijfolie betreffen, en dat de door het merk Carbonell aangeduide waren zeer soortgelijk zijn aan de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft wanneer deze laatste de andere eetbare vetten betreffen. Deze conclusie dringt zich immers op ingevolge de beperking van de opgave van waren bij brief van interveniënte van 29 september 1999 en ingevolge de beslissing van de oppositieafdeling van 22 februari 2000 in het kader van de eerste oppositieprocedure waarbij de inschrijving van het merk La Española werd geweigerd voor de waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice, zoals bevestigd bij beslissing van de vierde kamer van beroep van 17 februari 2003.

72 In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de rechtspraak volgens welke bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een geringe mate van overeenstemming van de tekens kan worden gecompenseerd door een hoge mate

van soortgelijkheid van de waren (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Marca Mode, reeds aangehaald, punt 40).

73 Niettemin heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geconcludeerd dat de conflicterende merken op geen enkele wijze overeenstemmen omdat de beeldelementen ervan een zwak onderscheidend vermogen hebben voor olijfolie, zodat de vergelijking van de woardelementen, die volledig verschillend zijn, van doorslaggevend belang is. Om deze reden heeft de kamer van beroep, zonder bovengenoemde rechtspraak toe te passen, vastgesteld dat elk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken was uitgesloten.

74 Het Gerecht zal achtereenvolgens de conclusies onderzoeken inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen, de dominerende aard van de woardelementen en de overeenstemming en het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

#### **– Onderscheidend vermogen van de beeldelementen**

75 In punt 18 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep tot staving van haar conclusie inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken enkel opgemerkt dat deze elementen hoofdzakelijk bestaan in een persoon die in een landelijk kader, en meer in het bijzonder, in een olijfgaard zit. Deze beknopte analyse moet aldus worden gelezen dat de kamer van beroep zich de analyse van de oppositieafdeling eigen maakt, volgens welke de beeldelementen van de conflicterende merken een gering onderscheidend vermogen hebben omdat zij in de olijfoliesector gebruikelijk zijn (punt 9, tweede streepje, van de bestreden beslissing).

76 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep evenwel geenszins gepreciseerd om welke redenen zij van mening was dat de litigieuze weergave in de olijfoliesector gebruikelijk is en heeft zij geen enkel ander merk dan de conflicterende merken aangehaald met een beeldelement dat lijkt op dat van laatstgenoemde merken.

77 Daarentegen blijkt uit de door verzoekster overgelegde notariële verklaring waarbij authentiek wordt verklaard een dossier met foto's van olijfoliemarken die op het Spaanse grondgebied in de handel worden gebruikt en samen 95 % marktaandeel bezitten, dat geen enkel van deze merken gebruikmaakt van de weergave van een vrouw, met uitzondering van de conflicterende merken. Noch het BHIM noch interveniënte heeft de waarachtigheid van dit document in twijfel getrokken. Het BHIM heeft evenwel ter terechtzitting de ontvankelijkheid ervan betwist op grond dat het tijdens de administratieve procedure niet was overgelegd. Het document werd in overeenstemming met artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering samen met het verzoekschrift overgelegd en beoogt juist aan te tonen dat de in de bestreden beslissing verrichte analyse inzake de gebruikelijke aard van de betrokken beeldelementen onjuist is. Bijgevolg is dit document ontvankelijk.

78 Het argument van interveniënte dat andere Spaanse olijfoliemarken gebruikmaken van de afbeelding

ding van een vrouw, zodat de betrokken weergave niet ongebruikelijk is voor Spaanse olijfoliemerken, faalt. Bij onderzoek van deze merken blijkt immers dat de gebruikte weergave van een vrouw sterk verschilt van die van de conflicterende merken. Bovendien is de representativiteit van deze merken voor de Spaanse olijfoliemarkt zeer gering. Geen enkel van deze merken wordt vermeld in het enige voor het Gerecht overgelegde document dat de verspreiding van de verschillende olijfoliemerken in Spanje toont, te weten het rapport van 18 augustus 2004 van de onderneming voor marktonderzoek AC Nielsen Company SL, waarvan de juistheid door geen enkele partij werd betwist.

79 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft gesteld dat het beeldelement van de conflicterende merken op de Spaanse olijfoliemarkt gebruikelijk was.

80 Het BHIM is evenwel van mening dat de conclusie van de kamer van beroep inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken niet berust op het bestaan van overeenstemmende merken op deze markt, maar op dezelfde grond als die waarop de conclusie inzake het bestaan van een zwakke begripsmatige band tussen de conflicterende merken is gebaseerd, te weten dat de beeldelementen ervan verband houden met de aard en de agrarische herkomst van de betrokken waren (punt 9, vierde streepje, van de bestreden beslissing). Bijgevolg ziet de gemiddelde consument in deze elementen geen aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren, maar een zinspeling op de natuurlijke en traditionele productie ervan.

81 Gesteld dat de bestreden beslissing kan worden uitgelegd in de door het BHIM aangegeven zin, dient het Gerecht het argument van het BHIM af te wijzen.

82 In de eerste plaats mag weliswaar worden aangenomen dat de weergave van een olijfgaard verwijst naar een element dat onvermijdelijk verband houdt met olijfolie, maar deze conclusie gaat niet op met betrekking tot de weergave van een zittende persoon. Het BHIM erkent zelf in zijn memorie van antwoord (punt 50) dat de afbeelding van een zittende vrouw in traditionele klederdracht onderscheidend vermogen kan hebben voor de betrokken waren. Volgens het Gerecht is er geen enkele reden om te concluderen dat de gemiddelde consument de afbeelding van een zittende vrouw opvat als een verwijzing naar de natuurlijke en traditionele herkomst van de waar in plaats van als een verwijzing naar de commerciële herkomst ervan.

83 Het BHIM betoogt evenwel dat één concurrent zich niet de weergave van een vrouw bij uitsluiting kan toe-eigenen. De vraag of de elementen van een merk ongestoord moeten kunnen worden gebruikt door andere concurrenten, is evenwel niet aan de orde in het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het beeldelement van een merk (zie, *mutatis mutandis*, arrest Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 36). De enige relevante vraag in het kader van dit onderzoek is de vraag of het geanalyseerde teken al dan niet onderscheidend

vermogen heeft. Wat de zittende vrouw betreft heeft het BHIM reeds bevestigend hierop geantwoord.

84 In dit verband dient te worden gepreciseerd dat verzoekster zich niet elke weergave van een olijfgaard noch elke weergave van een vrouw in abstracto wil toe-eigenen. Zij claimt uitsluitende rechten op een concrete weergave – die deel uitmaakt van haar merk – van de combinatie van deze twee elementen. Verzoekster verzet zich dus niet tegen het gebruik van de weergave van een vrouw in het merk van interveniënte, maar tegen het gebruik van een weergave die volgens haar te sterk lijkt op haar weergave.

85 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat, wat het beeldelement van een merk betreft, het onderscheidend vermogen ervan ten dele kan worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel. De enkele omstandigheid dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie, *mutatis mutandis*, arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 28, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

86 Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het beeldelement van de conflicterende merken baseren het BHIM en interveniënte zich op een afzonderlijke analyse van elk van de bestanddelen ervan – in het bijzonder de weergave van een olijfgaard en die van een zittende vrouw, alsmede bijkomstige elementen van de conflicterende merken, zoals de rode omlijsting en de plaatsen die zijn voorbehouden aan de woordbestanddelen en de vormen ervan – zonder rekening te houden met het feit dat bepaalde bestanddelen, die afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, na combinatie ervan onderscheidend vermogen kunnen hebben.

87 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geconcludeerd tot het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken.

#### – **Dominerende aard van de woordelementen**

88 In punt 18 van de bestreden beslissing preciseert de kamer van beroep dat de vergelijking van de woordelementen van de conflicterende merken in casu van doorslaggevend belang is gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken, ook al heeft het woordelement van het merk La Española op zich slechts een zwak onderscheidend vermogen.

89 Volgens het Gerecht is deze beoordeling van de kamer van beroep onjuist.

90 In de eerste plaats heeft het Gerecht gesteld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geconcludeerd tot het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken. Bijgevolg kan dat oordeel niet het uitgangspunt vormen voor de vergelijking van de woordelementen.

91 In de tweede plaats stelt de rechtspraak dat in situaties waarin het woordelement van een samengesteld

merk eenzelfde plaats inneemt als het beeldelement, dit laatste element visueel niet ondergeschikt aan het andere bestanddeel van het teken kan worden geacht (zie, mutatis mutandis, arrest Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 53). Dit geldt a fortiori wanneer het beeldelement in termen van grootte een veel belangrijker plaats inneemt dan het wordelement.

92 In de derde plaats is het Gerecht van oordeel dat het wordelement „la española” slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Dit woord wordt in Spanje couraant gebruikt en wordt opgevat als een beschrijving van de geografische herkomst van de waren. Zoals blijkt uit een arrest van het Tribunal Supremo van 10 juni 1987, dat door interveniënte aan het dossier werd toegevoegd, maakt het wordelement „la española” in Spanje immers deel uit van bijna 100 merken, waarvan meer dan twaalf betrekking hebben op klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Interveniente heeft zelf in het kader van de eerste oppositieprocedure voor de oppositieafdeling (zie beslissing nr. 259/2000 van de oppositieafdeling van 22 februari 2000, bladzijde 3, laatste alinea, en bladzijde 5, laatste alinea) en voor de kamer van beroep (zie beslissing R 326/2000-4 van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 17 februari 2003, bladzijde 4, derde en vierde alinea) aangevoerd dat de term „la española” in het normale taalgebruik een gebruikelijke term was geworden, dat hij een zwak onderscheidend vermogen had en dat hij in de sector een frequente verwijzing vormde.

93 Het BHIM heeft zelf in andere oppositieprocedures een andere stelling verdedigd dan in de onderhavige procedure. Zo heeft de oppositieafdeling in het kader van de eerste oppositieprocedure in beslissing nr. 259/2000 van 22 februari 2000 (bladzijde 6, vijfde alinea), die werd bevestigd door de vierde kamer van beroep (beslissing R 326/2000-4 van 17 februari 2003), alsmede in beslissing nr. 843/2000 van 27 april 2000 (bladzijde 6, vierde alinea) geconcludeerd dat de uitdrukking „la española” slechts een zwak onderscheidend vermogen had, omdat zij in de levensmiddelensector een courante benaming was en een verwijzing naar de geografische herkomst van de waren inhield. Tevens heeft de oppositieafdeling, in tegenstelling tot het betoog in de onderhavige zaak, in haar beslissing van 22 februari 2000 gesteld dat gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het gemeenschappelijke element van de twee merken de aandacht van de consument niet zou worden getrokken door de term „la española”, maar door het beeldelement van het aangevraagde merk.

#### – **Overeenstemming van de merken en verwarringsgevaar**

94 De kamer van beroep stelt zich op het standpunt dat de door de betrokken merken opgeroepen globale visuele indruk verschillend is, zodat uit de globale beoordeling geen enkele overeenstemming tussen deze merken blijkt en verwarringsgevaar dus is uitgesloten.

95 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 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 Canon, reeds aangehaald, punt 29, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 17). Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 22; Canon, reeds aangehaald, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18).

96 Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen 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 (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19).

97 Tevens volgt uit het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de factoren dat een hoge mate van overeenstemming van de merken wordt versterkt door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, en a fortiori door gelijkheid van deze waren.

98 Ook dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30, en 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämman (Aire Limpio), T-168/04, Jurispr. blz. II-2699, punt 91].

99 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen 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 en met het feit dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

100 Op visueel vlak stelt het Gerecht vast dat de twee conflicterende merken een ruim aantal elementen gemeen hebben, namelijk:

– zij bevatten een rechthoekig, verticaal en regelmatig etiket met dezelfde afmetingen en met een rode rand met afgeronde hoeken aan de uiteinden;

- zij bevatten de tekening van een vrouw die op de voorgrond zit, in de verticale as van het etiket; haar kleuren hebben dezelfde tinten en bestaan in beide gevallen uit een witte rok, een witte bloes en een rode omslagdoek met gescheurde randen;
- de twee weergegeven vrouwen hebben samengebonden haar met een bloem achter het rechteroor en een sierkam;
- de twee weergegeven vrouwen hebben blote armen, hun hoofd is naar links gericht en zij zitten op een okerkleurige muur;
- op de voorgrond hangt een olijftak, dichtbij het hoofd van de twee weergegeven vrouwen;
- er is een plaats voorzien voor het invoegen van de naam van de waar in de bovenste strook, die een gebogen vorm heeft naar de buitenkant van het etiket toe en een convexe vorm naar de binnenkant toe;
- de naam van het merk staat in een wit kader op een rode achtergrond in het onderste deel van het etiket;
- de vorm van dit kader is vlak naar de onderkant van het etiket toe en convex naar de binnenkant toe;
- de naam van het merk is geschreven in even grote witte letters op de rode achtergrond van het kader;
- een olijfgaard in hetzelfde kleurengamma is afgebeeld achter de vrouw; de horizon neemt een overeenkomend deel in.

101 Het Gerecht is van oordeel dat de overeenstemming van de betrokken beeldelementen, zowel op het vlak van de kleuren als op het vlak van de tekening, belangrijker is dan de kleine verschillen, die de facto slechts zichtbaar worden na een nauwgezet en uitvoerig onderzoek.

102 Op begripsmatig vlak stelt het Gerecht vast dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punten 9 en 19) zelf van mening was dat er tussen de conflicterende merken een – weliswaar zwakke – begripsmatige band bestaat die voortvloeit uit de aard en de herkomst van de beschermde waren.

103 Het Gerecht is van oordeel dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert: de vrouw met een karakteristieke rok, die op een bepaalde manier dichtbij een olijftak zit, met een olijfgaard op de achtergrond, waarbij het geheel bijna eenzelfde schikking heeft wat betreft de ruimtes, de kleuren, de plaatsen waar de namen worden geschreven en de wijze waarop dit laatste gebeurt.

104 Volgens het Gerecht doet deze globale overeenstemmende indruk bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken ontstaan.

105 Dit verwarringsgevaar wordt niet afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend wordelement. Zoals reeds werd geoordeeld, heeft het wordelement van het aangevraagde merk immers een zeer zwak onderscheidend vermogen omdat het verwijst naar de geografische herkomst van de waar.

106 In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26). Hierdoor neemt het belang toe van de elementen van de betrokken merken die bijzonder duidelijk en gemakkelijk te onthouden zijn, zoals in casu de beeldelementen van de conflicterende merken (zie in die zin arrest CONFORFLEX, reeds aangehaald, punt 45).

107 In de tweede plaats zij erop gewezen dat de indruk die het merk nalaat bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, wiens aandachtsniveau evenwel kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

108 Aangezien olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor het uiterlijk voorkomen ervan laag [zie in die zin arrest Gerecht van 17 januari 2007, Georgia-Pacific/BHIM (Wafelmotief), T-283/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41].

109 In de derde plaats dient rekening te worden gehouden met het feit dat, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing erkent, olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren van de verschillende merken naast elkaar op schappen zijn geplaatst. Zoals verzoekster stelt, verliest de consument in dit type van verkooppunt weinig tijd tussen zijn opeenvolgende aankopen op verschillende plaatsen in de winkel, en vraagt hij niet mondeling om de verschillende gezochte waren, maar begeeft zich zelf naar de schappen waarop deze waren staan, zodat de fonetische verschillen tussen de conflicterende merken irrelevant zijn voor het onderscheiden van de waren. In deze omstandigheden laat de consument zich eerder leiden door een indruk dan door een rechtstreekse vergelijking van de verschillende merken en leest hij vaak niet alle gegevens die op elke olijfolieverpakking staan. Vrijwel steeds beperkt hij zich tot het nemen van een fles waarvan het etiket de visuele impact van het gezochte merk heeft. Anders dan in de bestreden beslissing werd gesteld, is in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang, waardoor het gevaar voor verwarring van de twee betrokken merken toeneemt.

110 In dit opzicht dient te worden opgemerkt dat, getoet op de afstand waarop en de snelheid waarmee de consument de conflicterende merken bekijkt wanneer hij in een supermarkt de gezochte waren kiest, de verschillen tussen de conflicterende tekens moeilijker te onderscheiden zijn en de overeenstemmingen meer in het oog springen, aangezien de gemiddelde consument

het merk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan.

111 Ten slotte dient ermee rekening te worden gehouden dat gelet op de overeenstemming van de conflicterende tekens en het zwakke onderscheidend vermogen van het woordelement van het aangevraagde merk, de consument dit merk kan opvatten als een submerk dat verbonden is met het merk Carbonell, ter aanduiding van een olijfolie waarvan de kwaliteit verschilt van die van dit laatste merk (zie in die zin arrest CONFORFLEX, reeds aangehaald, punt 61). Zoals blijkt uit het dossier, wordt het sinds 1904 in Spanje aanwezige merk Carbonell immers gelijkgesteld met olijfolie op de Spaanse markt en de gebruikte afbeelding identificeert automatisch dit merk.

112 Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat elke mogelijkheid van verwarring van de conflicterende merken uitgesloten was (punt 24). Integendeel blijkt uit het geheel van de door het Gerecht verrichte vaststellingen dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

113 Bijgevolg dient het eerste middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden aanvaard.

114 Zonder dat het tweede middel behoeft te worden onderzocht, moet de bestreden beslissing dus overeenkomstig artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 worden herzien in die zin dat het door verzoekster bij de kamer van beroep ingestelde beroep gegrond is en de oppositie derhalve moet worden toegewezen.

#### **Kosten**

115 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Volgens artikel 136, lid 2, van dit Reglement worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt. Aangezien het BHIM en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten, met inbegrip van de door verzoekster in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten.

#### **HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),**

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 mei 2004 (zaak R 1109/2000-4) wordt herzien in die zin dat het door verzoekster bij de kamer van beroep ingestelde beroep gegrond is en de oppositie derhalve moet worden toegewezen.

2) Het BHIM en interveniënte worden verwezen in de kosten.