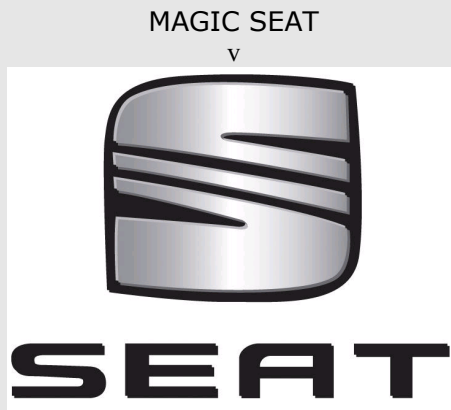


Gerecht van Eerste Aanleg, 9 september 2008, SEAT – Magic Seat**MERKENRECHT****Overeenstemming****• Vissuele gelijkenis woordmerk en beeldmerk: woordbestanddeel "SEAT" domineert in beeldmerk**

(..) ook al kan het „S”-logo ontegenzeggelijk worden geïdentificeerd als zodanig, dit logo toch ook onlosmakelijk is verbonden met het woordbestanddeel „seat”, dat wegens zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen in Spanje heeft. Derhalve is de kans groot dat het oudere merk – in zijn geheel beschouwd – op basis van het woordbestanddeel „seat” zal worden geïdentificeerd, terwijl het logo als een decoratief element of als de eerste letter van „seat” zal worden gezien. Bijgevolg dient de conclusie van de kamer van beroep dat het woordbestanddeel „seat” in het oudere merk domineert, te worden bevestigd. Anders dan verzoekster beweert, heeft de kamer van beroep dus een juiste toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen kan worden gedomineerd (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 42).

• Fonetische gelijkenis: woord zal onmiddellijk een associatie met de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat oproepen

Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking van de twee betrokken tekens betreft, wordt niet betwist dat het beeldelement in de vorm van een „S” in het oudere merk niet is bedoeld om te worden uitgesproken. Voorts moet worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep terecht heeft gepreciseerd zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat het woordbestanddeel „seat” in het oudere merk door het relevante publiek zal worden uitgesproken in twee lettergrepen: „se-at”.

Met betrekking tot het aangevraagde merk moet worden vastgesteld dat het gevaar bestaat dat de in het woordmerk MAGIC SEAT opgenomen term „seat” door het relevante publiek, daaronder begrepen de consument die Engels verstaat, niet als de Engelse vertaling van het woord „stoel” zal worden opgevat, daar dit woord onmiddellijk een associatie met de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat zal

oproepen. Anders dan verzoekster beweert, zal het dus waarschijnlijk als een Spaans woord worden uitgesproken, in twee lettergrepen, en niet in één enkele lettergreep zoals in het Engels. (...) niet kan worden uitgesloten dat het aangevraagde merk door minstens een deel van het relevante publiek als „ma-gic se-at” zal worden uitgesproken. In die omstandigheden wetigt het enkele feit dat het woordbestanddeel van het oudere merk voorkomt in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens, en moet met de beoordeling van de kamer van beroep op dit punt dan ook worden ingestemd

• Geen neutraliserend begripsmatig verschil

Bijgevolg heeft de kamer van beroep, voor zover de twee betrokken tekens door minstens een deel van het relevante publiek als een verwijzing naar de automobielconstructeur Seat kunnen worden opgevat, op goede gronden geoordeeld dat deze tekens begripsmatig overeenstemmen. Aangezien er tussen de twee conflicterende tekens dan ook geen begripsmatig verschil bestaat dat hun visuele en fonetische overeenstemming kan neutraliseren, dient verzoeksters argument dat de kamer van beroep de neutraliseringsregel niet heeft toegepast, te worden verworpen.

Gevaar voor verwarring**gevaar van verwarring of van associatie bestaat bij het relevante publiek met in Spanje bekende merk**

Uit bovenstaande analyse volgt dat de waren waarop de twee tekens betrekking hebben, dezelfde zijn en dat de twee merken globaal genomen overeenstemmen.

Voorts wordt niet betwist dat het oudere merk wegens zijn bekendheid een groot onderscheidend vermogen heeft in Spanje, zodat het een ruimere bescherming geniet dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. Bijgevolg bestaat het gevaar dat het relevante publiek aanneemt dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren van dezelfde onderneming of eventueel van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door te oordelen dat er gevaar van verwarring of van associatie bestond bij het relevante publiek.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg, 9 september 2008

(Czúcz (rapporteur), J. D. Cooke en I. Labucka)

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

9 september 2008 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MAGIC SEAT – Ouder nationaal beeldmerk SEAT – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

In zaak T-363/06,

Honda Motor Europe Ltd, gevestigd te Slough, Berkshire (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister, en N. Cordell, solicitor,

verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegen-
woordigd door S. Laitinen en A. Folliard-Monguiral als
gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
van het BHIM:

Seat, SA, gevestigd te Barcelona (Spanje),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eer-
ste kamer van beroep van het BHIM van 7 september
2006 (zaak R 960/2005-1) inzake een oppositieproce-
dure tussen Seat, SA en Honda Motor Europe Ltd,
wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde
kamer),

samengesteld als volgt: O. Czúcz (rapporteur), kamer-
president, J. D. Cooke en I. Labucka, rechters,
griffier: C. Kantza, administrateur,
gezien het op 5 december 2006 ter griffie van het Ge-
recht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 5 april 2007 ter griffie van het Gerecht
neergelegde memorie van antwoord,
na de terechtzitting op 11 maart 2008,
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 10 december 2001 heeft verzoekster, Honda
Motor Europe Ltd, krachtens verordening (EG) nr.
40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals ge-
wijzigd, een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend bij
het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM).

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken
MAGIC SEAT.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aange-
vraagd, behoren tot klasse 12 in de zin van de
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende
de internationale classificatie van de waren en dien-
sten behoeve van de inschrijving van merken, zoals her-
zien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
„Voertuigzittingen en mechanismen voor voertuigzit-
tingen alsmede onderdelen en armaturen en accessoires
voor deze goederen.”

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd
in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 70/2002 van
2 september 2002.

5 Op 7 oktober 2002 heeft Seat, SA op grond van
artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld
tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeen-
schapsmerk voor alle waren waarop dit betrekking
heeft.

6 De oppositie was met name gebaseerd op Spaans
beeldmerk nr. 2189822 dat op 3 maart 1999 is inge-
schreven voor de volgende waren van klasse 12:
„landvoertuigen, koppelingen en aandrijfonderdelen,
alsook andere bestanddelen en reserveonderdelen voor
landvoertuigen die niet tot andere klassen behoren;

middelen voor vervoer over land, door de lucht of over
het water”. Dit merk is hieronder weergegeven:



7 Een van de grieven ter onderbouwing van de op-
positie betrof het gevaar van verwarring – in de zin van
artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 – tus-
sen het aangevraagde merk en het oudere merk. Seat
beriep zich ter onderbouwing van de oppositie even-
eens op de bekendheid van haar merk, inzonderheid in
Spanje.

8 Bij beslissing van 10 juni 2005 heeft de opposi-
tieafdeling de oppositie toegewezen, op grond dat er
gevaar van verwarring bestond tussen het aangevraagde
merk en het oudere merk, daar het om dezelfde waren
ging en de betrokken merken overeenstemden. Voorts
heeft zij gepreciseerd dat het gelet op deze conclusie
niet noodzakelijk was om het grotere onderscheidend
vermogen van het oudere merk te onderzoeken.

9 Op 5 augustus 2005 heeft verzoekster bij het
BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing.

10 Bij [beslissing van 7 september 2006 \(hierna:
„bestreden beslissing”\)](#) heeft de eerste kamer van be-
roep het beroep in zijn geheel verworpen. In de
motivering van haar beslissing heeft zij erop gewezen
dat er gevaar van verwarring bestond tussen het aange-
vraagde merk en het oudere merk, aangezien de
betrokken waren dezelfde waren en de conflicterende
tekens overeenstemden. De kamer van beroep heeft de-
ze conclusie gebaseerd op de vaststelling dat de
conflicterende tekens in bepaalde mate visueel over-
eenstemden, dat zij fonetisch overeenstemden en dat
het gevaar bestond dat zij begripsmatig als overeen-
stemmend werden opgevat. Tevens heeft zij erop
 gewezen dat het oudere merk door zijn bekendheid een
groot onderscheidend vermogen in Spanje had. De ka-
mer van beroep heeft hieraan toegevoegd dat, ook al
zouden de consumenten de tekens niet met elkaar ver-
warren en zich bewust zijn van het verschil ertussen,
toch het gevaar bestond dat zij deze tekens met elkaar
zouden associëren en ervan zouden uitgaan dat ze de-
zelfde commerciële herkomst hadden.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht be-
hage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht beha-
ge:

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

In rechte

13 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster in wezen één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

14 Met betrekking tot de visuele vergelijking van de betrokken tekens betoogt verzoekster dat de kamer van beroep het belang van het „S”-logo van het oudere merk heeft onderschat door te oordelen dat dit logo als een decoratief element of als de eerste letter van het woord „seat” zal worden gezien. Deze conclusie druist overigens in tegen de vaststelling in de bestreden beslissing dat de twee merken visueel verschillen, aangezien in het oudere merk dit logo en in het aangevraagde merk het woord „magic” voorkomt. Het „S”-logo is het dominerende visuele bestanddeel van het oudere merk, terwijl in het aangevraagde merk het woord „magic” onmiddellijk de aandacht trekt. De kamer van beroep had dan ook moeten concluderen dat er globaal genomen een zeer geringe visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens bestaat. Bovendien is het „S”-logo een uitermate bekend en onderscheidend teken, net als de logo's van Citroën, Peugeot, Audi, Mercedes, Toyota en Honda. Dit teken over het hoofd zien komt erop neer dat enkel het verbale aspect van een beeldmerk of een samengesteld merk wordt beschermd. Dit gaat in tegen de opzet van het gemeenschapsmerk, aangezien merken heel vaak uitsluitend op basis van hun beeldbestanddeel voor bescherming in aanmerking komen. Ten slotte vormt voorbijgaan aan het beeldelement in casu een onaanvaardbare „radicale ontleding” van het samengestelde merk [arrest Gerecht van 28 juni 2005, Canal Ireland/BHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Jurispr. blz. II-2479, punt 48]. Ter terechtzitting heeft verzoekster zich ter onderbouwing van dit argument eveneens beroepen op het arrest van het Hof van 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C-193/06 P).

15 Met betrekking tot de fonetische vergelijking van de betrokken merken heeft de kamer van beroep volgens verzoekster ten onrechte geconcludeerd dat de tekens overeenstemmen. In de eerste plaats zal de Spaanse consument het woord „magic” niet als een Spaans woord uitspreken, aangezien dit woord in deze taal niet bestaat, en zal het aangevraagde merk in zijn geheel dus evenmin als een Spaanse uitdrukking worden uitgesproken. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep evenmin rekening ermee gehouden dat „magic” het eerste woord van het merk MAGIC SEAT vormt, zodat de fonetische verschillen met het oudere merk SEAT in het begin van het aangevraagde merk schuilen.

16 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking verwijt verzoekster de kamer van beroep te hebben geoordeeld dat het woord „seat” op zich in het Spaans geen enkele betekenis heeft, en het oudere merk niet in zijn geheel in aanmerking te hebben genomen. Laatstgenoemd merk bestaat uit het woord „seat” en uit het logo „S”, en het wordt door de Spaanse consument onmiddellijk en ondubbelzinnig herkend als een aanduiding van de gerenommeerde Spaanse automo-

bielconstructeur Seat. Het woord „magic” in het aangevraagde merk MAGIC SEAT vertoont weliswaar enige gelijkenis met het Spaanse woord „mágico”, maar het wordt als een woord met een Engelse betekenis begrepen, of althans met een betekenis in een andere taal dan het Spaans, maar in geen geval als een verwijzing naar de Spaanse automobielenonderneming Seat. Bijgevolg neutraliseert het begripsmatige verschil tussen de merken een eventuele visuele of fonetische overeenstemming. Bovendien heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de bewijzen die verzoekster heeft overgelegd betreffende de wijze waarop de Spaanse consumenten het merk MAGIC SEAT kunnen opvatten, inzonderheid het verslag van S., waaruit blijkt dat de Spaanse consumenten die de Engelse taal beheersen, in het woord „magic” een Engelse term herkennen, terwijl degenen die geen Engels spreken, dit woord waarschijnlijk zien als een woord dat op het Spaanse woord „mágico” lijkt, zodat het merk MAGIC SEAT in zijn geheel als een Engelse uitdrukking, of althans als een uitdrukking in een vreemde taal, wordt opgevat.

17 Met betrekking tot het gevaar van verwarring wijzen vier factoren erop dat er in casu sprake is van een dergelijk gevaar. In de eerste plaats zijn autostoelen vaak vrij duur en besteden de kopers er dus relatief veel aandacht aan. In de tweede plaats worden zij gewoonlijk met bijstand van een vakman gekocht. In de derde plaats zijn de consumenten, wellicht autoliefhebbers of leden van een automobielenclub, toch wel goed op de hoogte, ook wanneer zij deze waren zonder de hulp van een vakman kopen. Ten slotte draagt iedereen, of hij nu een vakman is of niet, er bijzondere zorg voor om de juiste stoel voor de auto in kwestie te kopen. Voorts heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het advies van deskundige G., waaruit blijkt dat autostoelen gewoonlijk via erkende dealers worden verhandeld, als originele uitrusting of als artikelen van de afgeleide markt van reserveonderdelen worden verkocht en doorgaans door kenners worden gekocht, en dat zelfs voor autostoelen van de afgeleide markt van reserveonderdelen een montagekit is vereist die compatibel is met het betrokken automodel.

18 Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.

Beoordeling door het Gerecht

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

20 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van gevaar van verwarring, wanneer het publiek kan menen

dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het gevaar van verwarring globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

21 In casu betreft het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, het Spaanse beeldmerk SEAT. Zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft geconstateerd, is het Spaanse grondgebied het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante grondgebied. Gelet op het soort waren bestaat het relevante publiek uit autodealers, eigenaars van garages en monteurs, enerzijds, en uit de gemiddelde consument, wellicht bijgestaan door een monteur of door een andere vakman die bekwaam is om om het even welk onderdeel van een autostoel te vervangen of te herstellen, anderzijds. Deze omschrijving van het relevante publiek wordt door verzoekster overigens niet betwist.

22 Bij de vergelijking van de betrokken waren heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld, zonder op dit punt door verzoekster te zijn weersproken, dat de waren in kwestie dezelfde zijn, aangezien de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren, te weten „voertuigzittingen en mechanismen voor voertuigzittingen alsmede onderdelen en armaturen en accessoires voor deze goederen”, onder de ruimere definitie vallen van sommige door het oudere merk aangeduide waren, te weten „bestanddelen en reserveonderdelen voor landvoertuigen”.

Vergelijking van de tekens

23 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door die tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

24 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking van de conflicterende tekens betreft, zij eraan herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee typen merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [arresten Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 51, en 4 mei 2005, Chum/BHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 43].

25 Dienaangaande dient te worden aangenomen dat een samengesteld merk dat zowel uit woord- als beeldbestanddelen bestaat, slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, wanneer dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33, en arrest STAR TV, reeds aangehaald, punt 44].

26 Deze benaderingswijze houdt niet in dat slechts één bestanddeel van het samengestelde merk wordt bekeken en met het andere merk wordt vergeleken. Bij deze vergelijking moeten integendeel de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd [arrest MATRATZEN, reeds aangehaald, punt 34; arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sada (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 49].

27 Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen (arresten MATRATZEN, reeds aangehaald, punt 35, en GRUPO SADA, reeds aangehaald, punt 49).

28 In casu moet worden vastgesteld dat de twee te vergelijken tekens beide het woord „seat” bevatten, waaraan in het oudere merk een logo in de vorm van een gestileerde „S” en in het aangevraagde merk het woord „magic” is toegevoegd.

29 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de term „seat” het dominerende bestanddeel van het oudere merk vormt, te weten het bestanddeel dat de Spaanse consumenten zullen noemen wanneer zij het merk in zijn geheel willen identificeren.

30 In dit verband zij eraan herinnerd dat wanneer een merk bestaat uit woord- én beeldelementen, de eerste volgens de rechtspraak in beginsel meer onderscheidend zijn dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie in die zin arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 47, en 14 juli 2005, Wassen International/BHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Jurispr. blz. II-2897, punt 37].

31 In casu moet worden vastgesteld dat het „S”-logo van het oudere merk lichtjes gestileerd is, maar niet origineel of bijzonder uitgewerkt voorkomt. Het vormt immers de eerste letter van het woordbestanddeel „seat”, dat weliswaar onder het „S”-logo staat en in kleinere letters dan dit logo is weergegeven, maar toch in grote hoofdletters is geschreven, breder is dan bedoeld logo en perfect leesbaar is. In weerwil van de door verzoekster genoemde elementen, zoals de weergave van het „S”-logo op het schutblad van het jaarverslag van de vennootschap Seat of aan de voorzijde van de door deze vennootschap verkochte auto’s, heeft dit logo bovendien, zoals het BHIM terecht onderschreept, geen intrinsieke semantische betekenis die het oudere merk onderscheidend vermogen zou verlenen, maar heeft het vooral tot doel, de nadruk te leggen op de eerste letter van het woord „seat”.

32 Derhalve heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat, ook al kan het „S”-logo ontegenzeggelijk worden geïdentificeerd als zodanig, dit logo toch ook onlosmakelijk is verbonden met het woordbestanddeel „seat”, dat wegens zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen in Spanje heeft. Derhalve is de kans groot dat het oudere merk – in zijn geheel beschouwd – op basis van het woordbestanddeel „seat” zal worden geïdentificeerd, terwijl het logo als een decoratief element of als de eerste letter van „seat” zal worden gezien. Bijgevolg dient de conclusie van de kamer van beroep dat het woordbestanddeel „seat” in het oudere merk domineert, te worden bevestigd.

33 Anders dan verzoekster beweert, heeft de kamer van beroep dus een juiste toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen kan worden gedomineerd (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 42).

34 Hieruit volgt eveneens dat de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens in bepaalde mate visueel overeenstemmen, gelet op hun gemeenschappelijk bestanddeel „seat”, maar dat zij verschillen door het beeldelement in het oudere merk en door het woord „magic” in het aangevraagde merk, dat als adjectief van het woord „seat” zal worden opgevat, aangezien het op zijn Spaans equivalent „mágico” lijkt.

35 Ten slotte kon evenmin worden ingestemd met verzoeksters argument dat de punten 25 en 28 van de bestreden beslissing tegenstrijdig zijn, omdat uit punt 25 zou blijken dat het logo van het oudere merk geen belang heeft, en uit punt 28 dat de twee tekens visueel verschillen door de weergave van dit logo in het oudere merk en van het woord „magic” in het aangevraagde merk. Zoals hierboven is uiteengezet, heeft de kamer van beroep het in punt 25 van de bestreden beslissing „S”-logo immers niet over het hoofd gezien, maar heeft zij geoordeeld dat dit merk in zijn geheel beschouwd door het woordbestanddeel „seat” wordt gedomineerd en dat het logo als een decoratief element of als de eerste letter van „seat” zal worden gezien. Ook al heeft de

kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing inderdaad erkend dat de betrokken merken visueel verschillen door het bijkomende beeldelement in het oudere merk en door het woord „magic” in het aangevraagde merk, zij heeft dus niettemin ook geoordeeld dat deze merken in bepaalde mate overeenstemmen, omdat beide tekens het bestanddeel „seat”, het dominerende bestanddeel van het oudere merk, bevatten.

36 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking van de twee betrokken tekens betreft, wordt niet betwist dat het beeldelement in de vorm van een „S” in het oudere merk niet is bedoeld om te worden uitgesproken. Voorts moet worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep terecht heeft gepreciseerd zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat het woordbestanddeel „seat” in het oudere merk door het relevante publiek zal worden uitgesproken in twee lettergrepen: „se-at”.

37 Met betrekking tot het aangevraagde merk moet worden vastgesteld dat het gevaar bestaat dat de in het woordmerk MAGIC SEAT opgenomen term „seat” door het relevante publiek, daaronder begrepen de consument die Engels verstaat, niet als de Engelse vertaling van het woord „stoel” zal worden opgevat, daar dit woord onmiddellijk een associatie met de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat zal oproepen. Anders dan verzoekster beweert, zal het dus waarschijnlijk als een Spaans woord worden uitgesproken, in twee lettergrepen, en niet in één enkele lettergreep zoals in het Engels.

38 Aangaande verzoeksters argument dat de analyse van de kamer van beroep in strijd is met de rechtspraak volgens welke de consumenten over het algemeen eerder het begin van een teken dan het einde ervan onthouden, dient erop te worden gewezen dat deze overweging niet in alle gevallen opgaat [zie arrest Gerecht van 16 mei 2007, Trek Bicycle/BHIM – Audi (ALLTREK), T-158/05, punt 70, en aldaar aangehaalde rechtspraak] en hoe dan ook niet kan afdoen aan het beginsel dat bij het onderzoek of de merken overeenstemmen, rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let.

39 Zoals hierboven reeds is opgemerkt, zal het relevante publiek de term „magic” louter als een adjectief van het woord „seat” zien, gelet op de gelijkenis van deze term met de Spaanse term „mágico”, die zonder meer lovend is. In dit verband zij erop gewezen dat volgens vaste rechtspraak het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk over het algemeen niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk [arresten Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 53, en 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 34]. Het argument dat het relevante publiek „magic seat” niet als

een Spaanse uitdrukking zal uitspreken omdat het woord „magic” in deze taal niet bestaat, dient te worden afgewezen om dezelfde reden.

40 Hieruit volgt dat niet kan worden uitgesloten dat het aangevraagde merk door minstens een deel van het relevante publiek als „ma-gic se-at” zal worden uitgesproken. In die omstandigheden wettigt het enkele feit dat het woordbestanddeel van het oudere merk voorkomt in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens, en moet met de beoordeling van de kamer van beroep op dit punt dan ook worden ingestemd [zie in die zin arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTION en NLCollection, reeds aangehaald, punt 37].

41 Wat in de laatste plaats de begripsmatige vergelijking van de twee betrokken tekens betreft, moet in aanmerking worden genomen hoe het relevante publiek deze tekens en meer bepaald het in beide tekens voorkomende dominerende bestanddeel van het oudere merk „seat” mogelijkwijs zal verstaan.

42 Met betrekking tot de betekenis van het oudere merk zij eraan herinnerd dat het „S”-logo geen intrinsieke semantische betekenis heeft.

43 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de term „seat” op zich in het Spaans geen enkele betekenis heeft en het letterwoord vormt van de naam van de vennootschap die houdster is van het oudere merk, namelijk Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Zij heeft hieraan toegevoegd dat de term „seat” gaandeweg identificeerbaar is geworden als automerk, wegens de bekendheid die deze vennootschap en het oudere merk hebben verkregen.

44 Deze analyse van de kamer van beroep moet worden bevestigd. De term „seat” bestaat inderdaad niet in het Spaans, maar heeft er een secundaire betekenis dan wel een eigen betekenis verkregen, voor zover hij duidelijk de Spaanse automobielconstructeur Seat aanduidt (zie in die zin en naar analogie arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 104). Verzoekster erkent overigens dat het uit het logo en de term „seat” bestaande oudere merk door de relevante consument onmiddellijk als een aanduiding van de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat zal worden herkend.

45 Wat het aangevraagde merk MAGIC SEAT betreft, heeft de kamer van beroep vervolgens geconcludeerd dat de kans bestaat dat dit merk als begripsmatig overeenstemmend met het oudere merk wordt waargenomen, aangezien dit merk bestaat uit een merk met een groot onderscheidend vermogen, waaraan het lovende adjectief „magic” is toegevoegd.

46 Deze analyse dient eveneens te worden bevestigd, voor zover niet kan worden uitgesloten dat het relevante publiek bij het zien van het merk MAGIC SEAT, dat de door verzoekster verkochte autostoelen aanduidt, dit merk met het oudere merk SEAT en dus met de Spaanse automobielconstructeur zal associëren,

gelet op de bekendheid van het oudere merk en de louter lovende strekking van het adjectief „magic”.

47 In dit verband kan geen rekening worden gehouden met de linguïstische bewijzen die de kamer van beroep volgens verzoekster buiten beschouwing heeft gelaten. De verklaring zonder meer van deskundige S. dat de meeste Spaanse consumenten in de term „magic” een Engels woord zullen herkennen en dat zij, ook al vinden zij misschien dat deze term op het Spaanse woord „mágico” lijkt, het merk MAGIC SEAT in zijn geheel beschouwd toch als een Engelse uitdrukking zullen zien, volstaat niet als bewijs dat dit merk door minstens een deel van het relevante publiek niet als een Spaanse uitdrukking zal worden verstaan.

48 Het betreft immers een advies dat niet is onderbouwd door enig statistisch of wetenschappelijk element waaruit zou blijken dat het relevante publiek Engels verstaat. Zoals hierboven is opgemerkt, bestaat het relevante publiek evenwel uit autodealers, eigenaars van garages en monteurs, enerzijds, en uit de gemiddelde consument, wellicht bijgestaan door een monteur of door een andere vakman die bekwaam is om om het even welk onderdeel van een autostoel te vervangen of te herstellen, anderzijds. In die omstandigheden kan op basis van deze verklaring alleen niet worden uitgesloten dat minstens een deel van dit relevante publiek het aangevraagde merk niet als een niet-Spaanse uitdrukking zal opvatten, maar het met de Spaanse automobielconstructeur Seat zal associëren.

49 Bijgevolg heeft de kamer van beroep, voor zover de twee betrokken tekens door minstens een deel van het relevante publiek als een verwijzing naar de automobielconstructeur Seat kunnen worden opgevat, op goede gronden geoordeeld dat deze tekens begripsmatig overeenstemmen.

50 Aangezien er tussen de twee conflicterende tekens dan ook geen begripsmatig verschil bestaat dat hun visuele en fonetische overeenstemming kan neutraliseren, dient verzoeksters argument dat de kamer van beroep de neutraliseringsregel niet heeft toegepast, te worden verworpen.

51 Uit het voorgaande volgt dat de conflicterende tekens globaal genomen overeenstemmen, waarbij deze overeenstemming met name voortvloeit uit de weergave van het dominerende bestanddeel „seat” van het oudere merk in het aangevraagde merk.

Verwarringsgevaar

52 Er zij aan herinnerd dat volgens de rechtspraak, aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is, merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie naar analogie arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

53 Voorts moet voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan, de normaal geïn-

formeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (zie naar analogie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26) en met de omstandigheid dat een publiek van vakmensen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de betrokken waren, bij de keuze van deze waren wellicht zeer aandachtig zal zijn [zie arrest Gerecht van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Jurispr. blz. II-2861, punt 96, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

54 In casu heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat op grond dat de merken overeenstemmen, het oudere merk door zijn bekendheid een groot onderscheidend vermogen heeft in Spanje en het om dezelfde waren gaat. Zij heeft gepreciseerd dat, ook al zou het relevante publiek de tekens niet verwarren en zich bewust zijn van het verschil ertussen, met name het gevaar bestond dat het deze twee tekens niettemin met elkaar zou associëren en ervan zou uitgaan dat de erdoor aangeduide waren dezelfde commerciële herkomst hebben.

55 Uit bovenstaande analyse volgt dat de waren waarop de twee tekens betrekking hebben, dezelfde zijn en dat de twee merken globaal genomen overeenstemmen.

56 Voorts wordt niet betwist dat het oudere merk wegens zijn bekendheid een groot onderscheidend vermogen heeft in Spanje, zodat het een ruimere bescherming geniet dan merken met een geringer onderscheidend vermogen.

57 Bijgevolg bestaat het gevaar dat het relevante publiek aanneemt dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren van dezelfde onderneming of eventueel van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door te oordelen dat er gevaar van verwarring of van associatie bestond bij het relevante publiek.

58 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van verzoekster.

59 Aangaande het argument dat het in de gemeenschapsmerkaanvraag opgenomen woord „seat” zijn secundaire betekenis – als aanduiding van de commerciële herkomst – verliest doordat dit woord met de Engelse term „magic” wordt samengevoegd, hoeft er slechts aan te worden herinnerd dat deze term, gelet op de bekendheid van het merk SEAT en de beschrijvende aard van de term „magic”, door het relevante publiek als adjectief van het woord „seat” kan worden gezien, met name in de uitdrukking „magic seat!”, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt in punt 27 van de bestreden beslissing. Bovendien wordt deze conclusie, zoals het BHIM in zijn schrifturen heeft benadrukt, be-

vestigd door het feit dat het in niet-Engelstalige lidstaten meer en meer voorkomt dat merken met Engelse termen worden gepromoot om hun internationaal imago te versterken en dat het gebruik van het Engelse adjectief „magic” als lofbetuiging wijdverspreid is geworden.

60 Dient eveneens te worden afgewezen het argument dat is gebaseerd op de vier factoren die de kamer van beroep hadden moeten doen concluderen dat er geen gevaar van verwarring bestond, te weten de relatief hoge prijs van de autostoelen, de hulp die de verkoper gewoonlijk bij de aankoop van deze waren biedt, de omstandigheid dat de consument die waren goed kent, en het feit dat elke consument – of hij nu een vakman is of niet – er zorg voor zal dragen dat de stoel geschikt is voor zijn model van auto.

61 Wanneer verzoekster dit argument op basis van deze vier factoren aanvoert, lijkt zij immers ervan uit te gaan dat het aandachtsniveau van het relevante publiek – al dan niet bestaande uit vakmensen – hoog is, waardoor dit publiek de twee merken in kwestie onmogelijk kan verwarren. In dit verband moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing, namelijk dat het bestaan van gevaar van verwarring tussen de twee betrokken merken geenszins wordt beïnvloed door het feit dat het publiek voornamelijk uit specialisten bestaat. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, is de handel in delen en reserveonderdelen van auto's immers niet beperkt tot erkende dealers van auto's van één enkel merk, zodat niet kan worden uitgesloten dat een autodealer of een Spaanse monteur die bij verschillende constructeurs delen en reserveonderdelen betrekken, zullen aannemen dat de onder het aangevraagde merk verhandelde waren afkomstig zijn van Seat of van een constructeur die economisch is verbonden met Seat.

62 Zo de relevante consument door zijn hoog aandachtsniveau inderdaad wellicht op de hoogte zal zijn van de technische kenmerken van de autostoelen, waardoor hij ervoor zorg kan dragen dat deze stoelen geschikt zijn voor het betrokken automodel, moet bovendien worden geoordeeld, daar de betrokken waren dezelfde zijn, de conflicterende tekens overeenstemmen en het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft, dat de omstandigheid dat het relevante publiek uit vakmensen bestaat, niet volstaat om uit te sluiten dat dit publiek kan aannemen dat deze waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in die zin arrest ALADIN, reeds aangehaald, punt 100). Ook al zal het relevante publiek zich door zijn hoog aandachtsniveau over de autostoelen informeren en kan het aldus voorkomen dat bij vergissing voor het betrokken automodel ongeschikte autostoelen worden aangekocht, dit kan immers niet beletten dat dit publiek aanneemt dat de stoelen waarop het merk MAGIC SEAT is aangebracht, deel uitmaken van een nieuw assortiment van waren dat door de welbekende Spaanse automobielconstructeur Seat is ontwikkeld.

63 Ten slotte moet het argument dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de verklaring van deskun-

dige G. waaruit volgens verzoekster blijkt dat de auto-stoelen doorgaans via erkende dealers worden verhandeld en hetzij als originele uitrusting, hetzij als reserveonderdeel worden verkocht, als irrelevant worden beschouwd, aangezien de bijzondere modaliteiten volgens welke de door de merken aangeduide waren in de handel worden gebracht, in de tijd en volgens de wens van de houders van deze merken kunnen variëren, en het prospectief onderzoek van het gevaar van verwarring tussen twee merken derhalve niet mag afhangen van de al dan niet verwezenlijkte commerciële, dus in se subjectieve, bedoelingen van de merkhouders [arrest Hof van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 59].

64 Bovendien kan niet worden ingestemd met verzoeksters betoog, voor zover zij beweert dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de verklaring van deskundige G., namelijk dat de autostoelen meestal worden aangekocht door kenners die niet in verwarring kunnen worden gebracht en dat zelfs voor vervangstoelen een met het betrokken automodel compatibele montagekit is vereist, aangezien hierboven is aangetoond dat het relevante publiek door zijn hoog aandachtsniveau weliswaar kan voorkomen dat bij vergissing voor het betrokken automodel ongeschikte stoelen worden aangekocht, doch dat daardoor niet elk gevaar van verwarring of van associatie betreffende de commerciële herkomst van die stoelen kan worden uitgesloten.

65 Bijgevolg is het door verzoekster in wezen aangevoerde enige middel ongegrond. Derhalve dient het onderhavige beroep te worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
- 2) Honda Motor Europe Ltd wordt verwezen in de kosten.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 september 2008.
