

Hof van Justitie EG, 3 september 2009, Aceites del Sur v Koipe – Carbobell v La Espanola



MERKENRECHT

Oppositie niet expliciet beperkt tot oudere inschrijvingen

- niet betoogd kan dat het Gerecht, door de gemeenschapsmerkinschrijving niet expliciet van de hand te wijzen in het kader van zijn beoordeling van de gegrondheid van de oppositie van Koipe, deze inschrijving in aanmerking heeft genomen en aldus – zoals rekwirante beweert – het beginsel heeft geformuleerd dat op basis van een jonger merk oppositie kan worden ingesteld tegen een eerder ingediende aanvraag tot inschrijving van een merk.

Er dient immers te worden vastgesteld dat het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest op goede gronden heeft erkend dat Koipe het recht had oppositie in te stellen tegen de inschrijving van het merk La Española, onder verwijzing naar alle door deze onderneming aangevoerde inschrijvingen, waaronder verschillende merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving daadwerkelijk voorafging aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag. Derhalve kan niet worden betoogd dat het Gerecht, door de gemeenschapsmerkinschrijving niet expliciet van de hand te wijzen in het kader van zijn beoordeling van de gegrondheid van de oppositie van Koipe, deze inschrijving in aanmerking heeft genomen en aldus – zoals rekwirante beweert – het beginsel heeft geformuleerd dat op basis van een jonger merk oppositie kan worden ingesteld tegen een eerder ingediende aanvraag tot inschrijving van een merk.

Voorts moet erop worden gewezen dat de onjuiste opvatting waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven, evenmin beslissende gevolgen heeft gehad voor de afbakening van het relevante grondgebied en het relevante publiek in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

Zo blijkt duidelijk uit de punten 53, 63, 77 tot en met 80, 92 en 111 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij de beoordeling van dit gevaar nauwkeurig en voortdurend heeft verwezen naar het „Spaanse grondgebied” en de „Spaanse markt”, zonder op enig moment te verwijzen – zoals rekwirante overigens zelf ter terechtzitting heeft erkend – naar een ander grondgebied of een ander publiek.

Dominerend beeldelement

- Het Gerecht was dus van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het wordelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell.

- Anders dan rekwirante betoogt, heeft een dergelijke aanpak evenwel niet ertoe geleid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de impact van het wordelement.

Met andere woorden, hoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het wordelement. Het Gerecht heeft daarentegen juist in het kader van de beoordeling van dit element in wezen gesteld dat het te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen aan de conclusie waartoe het was gekomen na het vergelijkend onderzoek van deze merken op visueel vlak.

Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, het Gerecht in casu de regel inzake de globale beoordeling, zoals geformuleerd in de communautaire rechtspraak die in de punten 59 tot en met 62 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, correct heeft toegepast in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

- Tegen de achtergrond van deze beginselen heeft het Gerecht onder meer in de punten 108 en 109 van het bestreden arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk.

76 Het Gerecht kon dus op goede gronden daaruit afleiden in de punten 109 en 110 van het bestreden arrest dat in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van deze merken toeneemt, en dat de betrokken tekens moeilijker te onderscheiden zijn, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, zoals het Hof overigens reeds heeft kunnen preciseren (zie in die zin reeds aangehaalde arresten BHIM/Shaker, punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34 en de aangehaalde rechtspraak).

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 3 september 2009

(P. Jann, M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet en J.-J. Kasel)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

3 september 2009 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 1, sub b – Beeldmerk La Española – Globale beoordeling van verwarringsgevaar – Doorslaggevend element”

In zaak C-498/07 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 12 november 2007,

Aceites del Sur-Coosur, SA, voorheen Aceites del Sur, SA, gevestigd te Vilches (Spanje), vertegenwoordigd door J.-M. Otero Lastres, abogado,

rekwirante,

andere partijen bij de procedure:

Koipe Corporación, SL, gevestigd te San Sebastián (Spanje), vertegenwoordigd door M. Fernández de Béthencourt en R. Jimenez Diaz, abogados,

verzoekster in eerste aanleg,

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

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 oktober 2008,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 februari 2009,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Aceites del Sur-Coosur, SA, voorheen Aceites del Sur, SA (hierna: „Aceites del Sur”), om vernietiging van het [arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 september 2007, Koipe/BHIM – Aceites del Sur \(La Española\) \(T-363/04, Jurispr. blz. II-3355; hierna: „bestreden arrest”\)](#), waarbij is toegewezen het beroep tegen 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; hierna: „litigieuze beslissing”) inzake een oppositieprocedure tussen Koipe Corporación, SL (hierna: „Koipe”) en Aceites del Sur.

Toepasselijke bepalingen

2 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:

„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.”

3 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,

iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

[...]

Feiten van het geding

4 Op 23 april 1996 heeft Aceites del Sur, een Spaanse producent van plantaardige olie, krachtens verordening nr. 40/94 een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend bij het BHIM met het oog op de inschrijving voor bepaalde types van waren, waaronder „eetbare oliën en vetten”, van het hieronder weergegeven beeldmerk La Española:



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

6 Op 23 februari 1999 heeft de onderneming Aceites Carbonell, thans Koipe, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, in het bijzonder in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, tussen het aangevraagde merk en het hieronder weergegeven oudere beeldmerk waarvan Koipe houdster is, te weten Carbonell (hierna: „merk Carbonell”):



7 Als bewijs van het bestaan van het merk Carbonell heeft Koipe zes inschrijvingen van dit merk in Spanje, gemeenschapsmerkinschrijving nr. 338681 voor „Carbonell” (hierna: „gemeenschapsmerkinschrijving”), twee internationale inschrijvingen, alsmede nationale inschrijvingen in Ierland, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk aangevoerd.

8 De oppositieafdeling van het BHIM was evenwel van mening dat Koipe slechts was geslaagd in het bewijs van het bestaan van drie Spaanse inschrijvingen en de gemeenschapsmerkinschrijving voor „olijfolie”.

9 Bij beslissing nr. 2084/2000 van 21 september 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van Koipe afgewezen. Zij heeft zich op het standpunt gesteld 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 was, zodat elk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken was uitgesloten.

10 Op 19 januari 2001 heeft Koipe bij het BHIM beroep ingesteld tegen de afwijzingsbeslissing van de oppositieafdeling. Op **11 mei 2004 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM** dit beroep verworpen door de litigieuze beslissing vast te stellen, waarin in wezen wordt bevestigd dat de door de betrokken tekens opgeroepen visuele indruk globaal verschillend is.

11 Volgens de litigieuze beslissing hebben om te beginnen de beeldelementen, die hoofdzakelijk bestaan in de afbeelding van een persoon die in een olijfgaard zit, slechts een zwak onderscheidend vermogen voor olijfolie, zodat de woardelementen „La Española” en „Carbonell” van doorslaggevend belang zijn. Wat vervolgens de vergelijking van deze tekens op fonetisch en begripsmatig vlak betreft, heeft de vierde kamer van beroep vastgesteld dat Koipe niet had ontkend dat de woardelementen geen enkele gelijkenis vertonen en dat de begripsmatige band tussen de conflicterende tekens zwak is. Ten slotte heeft zij weliswaar erkend dat de oppositieafdeling uitspraak had moeten doen over de bekendheid van de oudere merken, maar zij was 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 in elk geval 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.

Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest

12 Op 31 augustus 2004 heeft Koipe bij het Gerecht beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing.

13 Koipe voerde 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 op het BHIM rustende verplichting om de bewijzen van de bekendheid van het oudere merk te onderzoeken.

14 Alvorens ten gronde uitspraak te doen, heeft het Gerecht eerst in punt 47 van het bestreden arrest opge-

merkt dat partijen het niet eens waren over de inschrijvingen die in aanmerking moesten worden genomen voor de beoordeling van het bestaan van het door Koipe geclaimde oppositierecht. Dit geschil had in het bijzonder betrekking op het feit dat het BHIM en Aceites del Sur van mening waren dat, aangezien de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk werd ingediend na die van het aangevraagde merk, de kamer van beroep deze inschrijving niet in aanmerking had mogen nemen.

15 Het Gerecht was evenwel van oordeel dat deze kwestie irrelevant was voor de oplossing van het geding en heeft in punt 48 van het bestreden arrest het volgende gesteld:

„[...] De [litigieuze] 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 [Koipe] aangevoerde inschrijvingen, zowel in de door de kamer van beroep in aanmerking genomen inschrijvingen als in die welke door haar werden geweerd.”

16 Na deze inleidende overweging heeft het Gerecht het eerste middel onderzocht, waarmee Koipe aanvoerde dat het BHIM in de litigieuze beslissing geen rekening had 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 waar waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, in casu olijfolie, dezelfde is als de door het oudere merk aangeduide waar.

17 Op dit punt heeft het Gerecht in de punten 75 tot en met 78 van het bestreden arrest vastgesteld dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing tot staving van haar conclusie inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken enkel had opgemerkt dat de betrokken afbeelding, hoofdzakelijk bestaande in een persoon die in een olijfgaard zit, niet ongebruikelijk is in de sector van de olijfoliemerken. Volgens het Gerecht waren de redenen die aan de grondslag lagen van deze conclusie van de kamer van beroep, evenwel niet vermeld en had deze kamer van beroep geen enkel ander merk dan de conflicterende merken aangehaald met een beeldelement dat lijkt op dat van laatstgenoemde merken.

18 Het Gerecht heeft in punt 87 van het bestreden arrest daaruit afgeleid dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd tot het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken.

19 In de punten 88 en 89 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van mening was dat de vergelijking van de woardelementen van de conflicterende merken in casu van doorslaggevend belang was gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken.

20 In punt 91 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat het beeldelement in termen van

grootte een veel belangrijker plaats inneemt dan het woordelement.

21 Dienaangaande heeft het Gerecht in de punten 92 en 93 van het bestreden arrest in het bijzonder erop gewezen dat, zoals „[h]et BHIM [...] zelf in andere oppositieprocedures [had] verdedigd”, „het woordelement ‚La Española’ slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Dit woord wordt in Spanje courant gebruikt en wordt opgevat als een beschrijving van de geografische herkomst van de waren.”

22 Wat de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar betreft, werd als volgt geoordeeld in punt 103 van het bestreden arrest:

„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.”

23 In de punten 104 en 105 van het bestreden arrest heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat deze globale overeenstemmende indruk bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken doet ontstaan en dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van een woordelement dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar.

24 Ten slotte heeft het Gerecht eerst in punt 107 van het bestreden arrest herinnerd aan de communautaire rechtspraak waarin het profiel van de gemiddelde consument is vastgesteld als de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, wiens aandachtsniveau evenwel kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 108 en 109 van ditzelfde arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is en dat in de specifieke omstandigheden waarin deze waar wordt verkocht, het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van de twee conflicterende merken toeneemt.

25 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 112 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd dat elke mogelijkheid van verwarring van de conflicterende merken uitgesloten was. Volgens het Gerecht blijkt uit het geheel van de door hem verrichte vaststellingen dat er een reëel gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

26 Het Gerecht heeft derhalve het eerste middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aanvaard en zonder dat het tweede middel van Koipe behoefde te worden onderzocht,

heeft het het beroep toegewezen door de litigieuze beslissing te herzien en te concluderen dat de door deze onderneming ingestelde oppositie gegrond was.

Conclusies van partijen

27 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof:

- het bestreden arrest volledig te vernietigen, en dus
- indien de stand van het geding het toelaat, zelf definitief uitspraak te doen over het geding, of
- de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht „voor afdoening in overeenstemming met de door het Hof van Justitie vastgelegde bindende criteria”, en
- Koipe en het BHIM te verwijzen in de kosten.

28 Koipe concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

29 Het BHIM concludeert tot afwijzing van het eerste middel in hogere voorziening en refereert zich aan de wijsheid van het Hof met betrekking tot het tweede middel.

Hogere voorziening

30 Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan. Volgens het eerste middel is artikel 8, leden 1 en 2, sub a-i en ii, van verordening nr. 40/94 geschonden. Het tweede middel, dat twee onderdelen bevat, betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

31 Het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel, in het kader waarvan rekwirante een betoog ontwikkelt dat deels soortgelijk en deels complementair is, dienen samen te worden onderzocht.

Eerste middel en eerste onderdeel van het tweede middel

Argumenten van partijen

32 Met haar eerste middel voert rekwirante aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 48 van het bestreden arrest te oordelen dat, aangezien alle beeldelementen van de verschillende door Koipe aangevoerde inschrijvingen dezelfde zijn, het „irrelevant” is vast te stellen welke van deze inschrijvingen voldoen aan de voorwaarde dat zij betrekking hebben op „oudere merken” in de zin van bovengenoemde bepaling voor de uitoefening van het oppositierecht.

33 Door dit te doen heeft het Gerecht, in strijd met de letter van artikel 8 van verordening nr. 40/94 en met het in oppositieprocedures geldende beginsel van voorrang van de inschrijving, in wezen gesteld dat op basis van een jonger merk, in casu de gemeenschapsmerkinschrijving, oppositie kan worden ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een ouder merk, in casu het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd, louter op grond dat het beeldelement van het jongere merk identiek is aan dat van andere oudere merken van dezelfde opposant. Deze onjuiste opvatting door het Gerecht heeft onder meer belangrijke gevolgen gehad voor het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, in het bijzonder wat de afbakening van het relevante grondgebied en het relevante publiek betreft.

34 Koipe en het BHIM stellen dat rekwirante de bewoordingen van de punten 47 en 48 van het bestreden arrest een belang en een draagwijdte wil toekennen die buitensporig zijn, aangezien – anders dan rekwirante beweert – het Gerecht nooit heeft geoordeeld dat de gemeenschapsmerkenschrijving een ouder recht vormt zoals vereist voor de uitoefening van het oppositierecht, en daaraan geen enkele waarde heeft toegekend in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken. In werkelijkheid heeft het Gerecht in dat arrest de vraag van het bestaan van gevaar voor verwarring van deze merken altijd uitsluitend beoordeeld op het „Spaanse grondgebied” en op de „Spaanse markt”.

35 Met het eerste onderdeel van haar tweede middel voert rekwirante aan dat het Gerecht, door de gemeenschapsmerkenschrijving niet expliciet uit te sluiten van de groep van oppositiemerken van Koipe, ten onrechte deze inschrijving in aanmerking heeft genomen en dus het relevante publiek en grondgebied op onjuiste wijze heeft afgebakend door het verwarringsgevaar uit het oogpunt van het publiek op het communautaire grondgebied, en niet uit dat van het publiek op het Spaanse grondgebied te beoordelen.

36 Rekwirante wijst in dit verband erop dat, hoewel het Gerecht verwijst naar de „Spaanse markt” van olijfolie in het bestreden arrest, deze verwijzing niet is gebeurd in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar in een andere context en met een beperkter doel, te weten de context van de beoordeling van het „onderscheidend vermogen van de beeldelementen” van de conflicterende merken, dat slechts een van de vele factoren vormt die dienen te worden beoordeeld om uitspraak te kunnen doen over het bestaan van verwarringsgevaar, te weten de factor van de overeenstemming van de merken.

37 Koipe en het BHIM antwoorden hierop in wezen dat het Gerecht de analyse van het onderscheidend vermogen van de beeld- en woordelementen van de conflicterende merken juist heeft verricht teneinde de vraag te beantwoorden of er in Spanje gevaar voor verwarring van deze merken bestaat. Zij voegen hieraan toe dat in het kader van deze beoordeling het Gerecht de analyse van het relevante publiek en grondgebied duidelijk en correct heeft beperkt tot deze lidstaat.

Beoordeling door het Hof

38 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder moet overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening onder oudere merken worden verstaan de gemeenschapsmerken, de in een lidstaat ingeschreven merken en de ingevolge internationale

overeenkomsten ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

39 In casu was de oppositie van Koipe tegen de inschrijving van het merk La Española gebaseerd op verschillende nationale en internationale inschrijvingen alsmede op de gemeenschapsmerkenschrijving, waarvan de aanvraag later werd ingediend dan de inschrijvingsaanvraag van Aceites del Sur.

40 Het is juist dat uit de lezing van de relevante punten van het bestreden arrest niet blijkt dat het Gerecht deze gemeenschapsmerkenschrijving expliciet heeft uitgesloten van de merken die in aanmerking moeten worden genomen bij het onderzoek van de gegrondheid van de door Koipe ingestelde oppositie.

41 Zelfs indien het Gerecht artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 zou hebben geschonden door aldus te handelen, doet dit evenwel niet af aan de rechtmatigheid van het bestreden arrest.

42 Er dient immers te worden vastgesteld dat het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest op goede gronden heeft erkend dat Koipe het recht had oppositie in te stellen tegen de inschrijving van het merk La Española, onder verwijzing naar alle door deze onderneming aangevoerde inschrijvingen, waaronder verschillende merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving daadwerkelijk voorafging aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag. Derhalve kan niet worden betoogd dat het Gerecht, door de gemeenschapsmerkenschrijving niet expliciet van de hand te wijzen in het kader van zijn beoordeling van de gegrondheid van de oppositie van Koipe, deze inschrijving in aanmerking heeft genomen en aldus – zoals rekwirante beweert – het beginsel heeft geformuleerd dat op basis van een jonger merk oppositie kan worden ingesteld tegen een eerder ingediende aanvraag tot inschrijving van een merk.

43 Voorts moet erop worden gewezen dat de onjuiste opvatting waarvan het Gerecht blijkt zou hebben gegeven, evenmin beslissende gevolgen heeft gehad voor de afbakening van het relevante grondgebied en het relevante publiek in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

44 Zo blijkt duidelijk uit de punten 53, 63, 77 tot en met 80, 92 en 111 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij de beoordeling van dit gevaar nauwkeurig en voortdurend heeft verwezen naar het „Spaanse grondgebied” en de „Spaanse markt”, zonder op enig moment te verwijzen – zoals rekwirante overigens zelf ter terechtzitting heeft erkend – naar een ander grondgebied of een ander publiek.

45 Bijgevolg moeten het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel die in hogere voorziening zijn aangevoerd, ten dele ongegrond en ten dele irrelevant worden verklaard.

Tweede onderdeel van het tweede middel Argumenten van partijen

46 In het kader van het tweede onderdeel van haar tweede middel voert rekwirante in de eerste plaats aan dat, niettegenstaande het feit dat volgens de commu-

nautaire rechtspraak het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name [arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191](#), punt 22, en [12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643](#), punt 18), het Gerecht heeft nagelaten rekening te houden met twee zeer belangrijke en relevante omstandigheden, te weten de eerdere co-existentie van de conflicterende merken op de Spaanse olijfoliemarkt gedurende een lange periode en verder de algemene bekendheid ervan op deze markt. Aldus heeft het Gerecht het element inzake de overeenstemming van deze merken niet naar behoren beoordeeld.

47 In de tweede plaats is rekwirante van mening dat het Gerecht, in plaats van de regel van de „globale beoordeling” en de „totaalindruk” in de zin van de in het vorige punt vermelde rechtspraak te hanteren, een „analytische methode” heeft toegepast en aldus de beeldelementen en de wordelementen van de conflicterende merken afzonderlijk en achtereenvolgens heeft onderzocht. Daarbij heeft het Gerecht ten onrechte de beeldelementen van doorslaggevend belang geacht en geweigerd enig belang toe te kennen aan de wordelementen ervan.

48 Door een „overheersend” belang toe te kennen aan het beeldelement ten opzichte van alle andere bestanddelen van het merk La Española en door laatstgenoemde bestanddelen als verwaarloosbaar te beschouwen voor de door dit merk opgeroepen totaalindruk, heeft het Gerecht de in het dossier opgenomen feiten en bewijselementen onjuist opgevat.

49 In de derde plaats heeft het Gerecht het element „publiek”, dat doorslaggevend is voor de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, onjuist beoordeeld voor zover het de gemiddelde Spaanse consument van olijfolie heeft getypeerd als een onoplettende en onbedachtzame consument, en niet als de „normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument”, zoals vereist door de communautaire rechtspraak.

50 Koipe is daarentegen van mening dat het Gerecht het criterium van de globale beoordeling naar behoren heeft toegepast, aangezien het in het bestreden arrest op juiste wijze het bestaan van verwarringsgevaar heeft onderzocht met in achtneming van alle relevante factoren van het onderhavige geval, daaronder begrepen de niet-vreedzame co-existentie van de conflicterende merken op de Spaanse markt.

51 Volgens de communautaire rechtspraak hebben immers niet alle bestanddelen van een merk dezelfde waarde of hetzelfde belang. Bijgevolg is het feit dat het Gerecht het beeldelement als overheersend heeft beschouwd en derhalve op grond daarvan kon concluderen tot het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, zonder evenwel het woordbestanddeel buiten beschouwing te laten, niet in strijd met enige bepaling van het communautaire merkenrecht. Het Gerecht is immers niet afgeweken van de

criteria die voortvloeien uit de wettelijke regeling en de rechtspraak inzake de beoordeling van dit gevaar.

52 Wat de overwegingen inzake de onjuiste kwalificatie van de Spaanse consument van olijfolie door het Gerecht betreft, is Koipe van mening dat deze van louter feitelijke aard zijn en dus niet-ontvankelijk in hogere voorziening.

53 Het BHIM voert om te beginnen aan dat de niet-inaanmerkingneming door het Gerecht van de co-existentie van de tekens op het relevante grondgebied en van de algemene bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje, geen enkel doorslaggevend gevolg heeft voor de uitkomst waartoe het Gerecht is gekomen met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar.

54 Wat verder de methode betreft die het Gerecht heeft gehanteerd bij het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar, wijst het BHIM met klem erop dat het Gerecht bij de vergelijking van de conflicterende tekens op visueel vlak enkel rekening heeft gehouden met de beeldelementen en de impact van de wordelementen op de door de twee tekens opgeroepen totaalindruk buiten beschouwing heeft gelaten, gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het woordteken „La Española”.

55 Het BHIM spreekt zich evenwel niet uit over de gegrondheid van een dergelijke methode, maar refereert zich aan de wijsheid van het Hof en wijst daarbij enkel op twee mogelijke oplossingen.

56 Die beoordeling van het Gerecht kan enkel worden bekrachtigd indien het Hof erkent dat, gelet op de irrelevante aard van de andere bestanddelen van de conflicterende merken, het Gerecht de betreffende tekens mocht vergelijken louter op basis van de beeldelementen ervan, en indien het wegens de tussen deze tekens vastgestelde overeenstemming niet nodig was, de bewoordingen ervan uit verbaal en begripsmatig oogpunt te vergelijken.

57 Indien het Hof daarentegen tot de conclusie zou komen dat de door het Gerecht ontwikkelde redenering niet volstaat als grondslag voor zijn analyse van de betrokken tekens of dat de aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet in overeenstemming zijn met het recht, moet het bestreden arrest worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en moet de zaak worden teruggevoerd naar het Gerecht voor een nieuwe vergelijking van de tekens in overeenstemming met de uitlegging van het Hof, dit wil zeggen rekening houdend met de tekens in hun geheel.

58 Wat ten slotte de betwisting inzake de kwalificatie van de Spaanse consument van olijfolie betreft, betoogt het BHIM – zoals rekwirante – dat het publiek dat het Gerecht in het bestreden arrest in aanmerking heeft genomen, dichter aanleunt bij de onachtzame consument dan bij de redelijk oplettende consument.

Beoordeling door het Hof

59 Wat rekwirantes argumenten betreft inzake de onjuiste opvattingen waarvan het Gerecht blijkt zou hebben gegeven bij het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken,

dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin [arrest SABEL](#), reeds aangehaald, punt 22, en [arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819](#), punt 18; [beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P](#), Jurispr. blz. I-3657, punt 28; [arresten van 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551](#), punt 27, en [12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529](#), punt 34).

60 Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie [arrest BHIM/Shaker](#), reeds aangehaald, punt 35 en aangehaalde rechtspraak).

61 In het bijzonder heeft het Hof geoordeeld dat in het kader van het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing moet worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht (zie in die zin [beschikking Matratzen Concord/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 32, en reeds aangehaalde [arresten Medion](#), punt 29, en [BHIM/Shaker](#), punt 41).

62 In dit verband heeft het Hof ook gepreciseerd dat volgens vaste rechtspraak de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Evenwel kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld ([arrest BHIM/Shaker](#), reeds aangehaald, punten 41 en 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punten 42 en 43 en aangehaalde rechtspraak).

63 Het tweede onderdeel van het tweede middel dat rekwirante in hogere voorziening aanvoert, moet dus worden onderzocht tegen de achtergrond van deze beginselen.

64 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het Gerecht om te beginnen in de punten 88 tot en met 90 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte een doorslaggevend belang had toegekend aan het wordelement van de conflicterende merken gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken.

65 Daarentegen heeft het Gerecht een dergelijk belang toegekend aan het beeldelement door in punt 91 van het bestreden arrest duidelijk te verklaren dat dit element in termen van grootte een veel belangrijker

plaats innam dan het wordelement, zodat dit laatste ondergeschikt aan het beeldelement was. Volgens punt 109 van ditzelfde arrest was het beeldelement dus in de specifieke omstandigheden waarin de betrokken waar werd verkocht, van groter belang.

66 Het Gerecht was dus van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het wordelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell.

67 Anders dan rekwirante betoogt, heeft een dergelijke aanpak evenwel niet ertoe geleid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de impact van het wordelement.

68 Na een gedetailleerde vergelijkende analyse van de conflicterende merken op visueel vlak in punt 100 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht vervolgens in de punten 103 en 104 van ditzelfde arrest vastgesteld dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëerde, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van deze merken ontstaat.

69 Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 105 en 111 van het bestreden arrest gepreciseerd dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend wordelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van het wordelement van het aangevraagde merk, dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar.

70 Met andere woorden, hoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het wordelement. Het Gerecht heeft daarentegen juist in het kader van de beoordeling van dit element in wezen gesteld dat het te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen aan de conclusie waartoe het was gekomen na het vergelijkend onderzoek van deze merken op visueel vlak.

71 Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, het Gerecht in casu de regel inzake de globale beoordeling, zoals geformuleerd in de communautaire rechtspraak die in de punten 59 tot en met 62 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, correct heeft toegepast in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

72 Bijgevolg kan evenmin worden aangevoerd, zoals rekwirante doet, dat het Gerecht zich niet heeft gericht naar die rechtspraak, maar de in het dossier op-

genomen feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat.

73 Wat verder het argument betreft waarmee rekwirante opkomt tegen de door het Gerecht verrichte kwalificatie van de Spaanse consument van olijfolie, moet om te beginnen worden vastgesteld dat de analyse van het Gerecht op dit punt in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van het Hof ter zake.

74 Zoals het Gerecht in punt 107 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, speelt de indruk die het merk nalaat bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (reeds aangehaalde [arresten SABEL](#), punt 23, en [Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), punt 25) en moet voor deze globale beoordeling 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).

75 Tegen de achtergrond van deze beginselen heeft het Gerecht onder meer in de punten 108 en 109 van het bestreden arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk.

76 Het Gerecht kon dus op goede gronden daaruit afleiden in de punten 109 en 110 van het bestreden arrest dat in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van deze merken toeneemt, en dat de betrokken tekens moeilijker te onderscheiden zijn, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, zoals het Hof overigens reeds heeft kunnen preciseren (zie in die zin reeds aangehaalde arresten [BHIM/Shaker](#), punt 35, en [Nestlé/BHIM](#), punt 34 en de aangehaalde rechtspraak).

77 Wat verder rekwirantes argument betreft inzake de vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot het aandachtsniveau van de consument, dient te worden opgemerkt dat dit argument uitsluitend ziet op feitelijke elementen.

78 Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat alleen het Gerecht bevoegd is de feiten vast te stellen, tenzij uit de overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de hem voorgelegde gegevens (zie [arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089](#), punten 41 en 56, en [25 oktober 2007, Delevy/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375](#), punt 97).

79 Nu rekwirante in casu niet een dergelijke onjuiste opvatting heeft aangetoond of zelfs maar aangevoerd, moet dit argument kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard.

80 Wat ten slotte de grief van rekwirante betreft, volgens welke het Gerecht in het bestreden arrest het element inzake de overeenstemming van de conflicterende merken niet naar behoren heeft beoordeeld door geen rekening te houden met de eerdere co-existentie van deze merken op de Spaanse olijfoliemarkt gedurende een lange periode en met de algemene bekendheid ervan op deze markt, dient te worden vastgesteld dat deze argumenten niet kunnen worden aanvaard.

81 Hoewel het Gerecht het belang van deze twee elementen daadwerkelijk niet heeft beoordeeld, heeft deze omstandigheid in casu niettemin geen beslissend gevolg gehad voor de uitkomst waartoe het Gerecht is gekomen met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals de advocaat-generaal in punt 31 van zijn conclusie heeft opgemerkt.

82 Om te beginnen kan weliswaar niet volledig worden uitgesloten dat de co-existentie van twee merken op een bepaalde markt eventueel samen met andere elementen ertoe kan bijdragen dat het gevaar voor verwarring van deze merken bij het relevante publiek vermindert, maar daartoe moet zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 28 en 29 van zijn conclusie suggereert, kan het ontbreken van verwarringsgevaar in het bijzonder worden afgeleid uit de „vreedzame” aard van de co-existentie van de conflicterende merken op de betrokken markt.

83 Evenwel blijkt uit het dossier dat in casu de co-existentie van de merken La Española et Carbonell geenszins „vreedzaam” was, aangezien de vraag van de overeenstemming van deze merken reeds vele jaren het voorwerp is van procedures tussen de twee ondernemingen voor de nationale rechterlijke instanties.

84 Wat verder het argument inzake de algemene bekendheid betreft, moet allereerst worden gepreciseerd dat bij de beoordeling of de waren waarop twee merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen, de bekendheid van het oudere merk, in casu het merk Carbonell, in aanmerking moet worden genomen (zie in die zin [arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507](#), punt 24). Derhalve kan rekwirante in casu niet de algemene bekendheid van het merk La Española op de Spaanse olijfoliemarkt aanvoeren – zoals zij overigens reeds in eerste aanleg zonder succes heeft gedaan – voor haar stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien vaststaat dat dit merk jonger is dan het merk Carbonell. Wat verder de algemene bekendheid van dit laatste merk betreft, zet rekwirante niet uiteen op welke wijze het Gerecht bij inaanmerkneming van dit element een groter onderscheidend vermogen had kunnen toekennen aan het merk La Española en aldus het bestaan van gevaar voor verwarring van deze merken had kunnen uitsluiten.

85 In deze omstandigheden kunnen deze argumenten niet slagen.

86 Uit een en ander volgt dat geen van de twee middelen van rekwirante in hogere voorziening kan slagen en deze hogere voorziening derhalve dient te worden afgewezen.

Afsluitende overwegingen van het BHIM inzake bepaalde in eerste aanleg opgeworpen excepties van niet-ontvankelijkheid

87 In zijn schriftelijke opmerkingen ontwikkelt het BHIM, naast zijn antwoord op de middelen in hogere voorziening, overwegingen die betrekking hebben op bepaalde door het Gerecht afgewezen excepties van niet-ontvankelijkheid en verzoekt het Hof daarover een standpunt in te nemen, gelet op het feit dat dergelijke kwesties gevolgen hebben voor de verdediging door dit orgaan van verschillende voor het Hof aanhangige zaken.

88 In het bijzonder voert het BHIM aan dat het Gerecht artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, aangezien het Gerecht overeenkomstig deze bepaling niet – zoals het met het bestreden arrest heeft gedaan – een beslissing mocht nemen met een uitkomst die in tegenspraak is met die van een bestreden beslissing van een kamer van beroep.

89 Voorts is het BHIM van mening dat het Gerecht stukken die in eerste aanleg werden overgelegd, niet-ontvankelijk moest verklaren op grond dat deze stukken overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep hadden moeten worden overgelegd.

90 In de gegeven omstandigheden had het BHIM, teneinde de conclusies van het Gerecht te betwisten, hetzij hogere voorziening tegen het bestreden arrest moeten instellen, hetzij incidentele hogere voorziening voor zover dergelijke argumenten niet waren aangevoerd in hogere voorziening.

91 Aangezien het BHIM geen hogere voorziening tegen het bestreden arrest heeft ingesteld, dient niettemin te worden nagegaan of zijn betwistingen kunnen worden aangemerkt als incidentele hogere voorziening.

92 Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat de kwalificatie van een argument als incidentele hogere voorziening volgens artikel 117, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering vereist dat de betrokken partij daarmee tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest concludeert op een grond die in de hogere voorziening niet is aangevoerd. Ter beoordeling van de vraag of dit in casu het geval is, dienen de formulering, het doel en de context van de betrokken passage van de memorie van antwoord van het BHIM te worden onderzocht (arrest van 10 juli 2008, Bertelsmann en Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 186).

93 In casu staat vast dat het BHIM in zijn memorie van antwoord nergens de uitdrukking „incidentele hogere voorziening” gebruikt, maar zijn argumenten eerder voorstelt als afsluitende overwegingen waarmee in wezen wordt beoogd, opheldering te verkrijgen van het Hof met betrekking tot de uitlegging van de bepa-

lingen van verordening nr. 40/94. Voorts verzoekt het BHIM het Hof niet om het bestreden arrest te vernietigen.

94 In deze omstandigheden dient de conclusie te luiden dat deze overwegingen geen incidentele hogere voorziening vormen. Het Hof hoeft hierover dus geen standpunt in te nemen.

Kosten

95 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Koipe te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Aangezien het BHIM niet heeft gevorderd dat rekwirante wordt verwezen in de kosten, dient het zijn eigen kosten te dragen.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Aceites del Sur-Coosur, SA wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van Koipe Corporación, SL.
- 3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal J. Mazák

van 3 februari 2009 (1)

Zaak C-498/07 P

Aceites del Sur-Coosur, voorheen Aceites del Sur tegen

Koipe en BHIM

1. In de hogere voorziening vraagt Aceites del Sur-Coosur SA, voorheen Aceites del Sur SA (hierna: „rekwirante”) het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2007 in zaak T-363/04, Koipe/BHIM en Aceites del Sur (La Española).(2) 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(3) werd herzien door het Gerecht, dat van oordeel was dat het door Aceites Carbonell, thans Koipe Corporación SL (hierna: „Koipe”), bij de kamer van beroep ingestelde beroep gegrond was en de oppositie derhalve moest worden toegewezen.

I – Rechtskader

2. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapmerk(4) 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.”

3. 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 [...].”

II – Voorgeschiedenis van het geding

4. Op 23 april 1996 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend. De aanvraag betreft het onderstaande beeldmerk (hierna: „aangevraagd merk” of „merk Española”):



5. Op 23 november 1998 is de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 89/98 gepubliceerd. Op 23 februari 1999 heeft Koipe oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, welke oppositie betrekking had op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren. Koipe beriep zich op verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, lid 2, sub c, en lid 5, van verordening nr. 40/94 tussen het aangevraagde merk en het hieronder weergegeven oudere beeldmerk Carbonell van Koipe (hierna: „ouder merk” of „merk Carbonell”).



6. De oppositieafdeling van het BHIM was van mening dat Koipe slechts was geslaagd in het bewijs van het bestaan van drie Spaanse inschrijvingen en een gemeenschapsmerkinschrijving voor „olijfolie” (hierna: „oudere Spaanse merken”).(5) De afdeling heeft de oppositie van Koipe afgewezen bij beslissing nr. 2084/2000 van 21 september 2000.

7. Op 19 januari 2001 heeft Koipe bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositie-

afdeling. Op 11 mei 2004 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep bij de litigieuze beslissing verworpen en, in navolging van de in de beslissing van de oppositieafdeling neergelegde aanpak, 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 woordbestanddelen „la española” en „carbonell” van doorslaggevend belang zijn. Wat de vergelijking van de tekens op fonetisch en begripsmatig vlak betreft, heeft zij vastgesteld dat Koipe niet had ontkend dat de woordbestanddelen 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 Spaanse 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.

III – Procesverloop voor het Gerecht van eerste aanleg en bestreden arrest

8. Op 31 augustus 2004 heeft Koipe beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld bij het Gerecht. Zij heeft ter ondersteuning van haar vordering aangevoerd: i) schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en ii) niet-nakoming van de verplichting om het bewijs van de bekendheid van het oudere merk te onderzoeken.

9. In de eerste plaats heeft het Gerecht opgemerkt dat tussen partijen in geschil was welke inschrijvingen in aanmerking moesten worden genomen voor de beoordeling van het bestaan van het door Koipe geclaimde oppositierecht. Volgens Koipe en het BHIM had de kamer van beroep, aangezien de datum van indiening van Koipe’s inschrijvingsaanvraag voor gemeenschapsmerk nr. 338681 (hierna: „Koipe’s gemeenschapsmerk”) ná die van het aangevraagde gemeenschapsmerk ligt, deze niet in aanmerking mogen nemen. Het Gerecht was evenwel van oordeel dat deze kwestie irrelevant was en stelde vast: „[d]e litigieuze 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 [Koipe] aangevoerde inschrijvingen, zowel in de door de kamer van beroep in aanmerking genomen inschrijvingen als in die welke door haar werden geweerd.”(6)

10. Vervolgens heeft het Gerecht Koipe’s eerste middel onderzocht, dat de litigieuze beslissing artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 schond door geen rekening te houden met het feit dat de conflicterende merken op het eerste gezicht globaal

overeenstemden en dus verwarring op de markt konden doen ontstaan, en evenmin met het feit dat de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren.

11. In de punten 75 tot en met 78 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in dit opzicht vastgesteld dat de kamer van beroep haar conclusie inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken enkel erop had gebaseerd, dat deze elementen in de olijffsector gebruikelijk zijn. De beeldelementen bestonden hoofdzakelijk in een persoon die in een landelijk kader, en meer in het bijzonder, in een olijffgaard zat. Het Gerecht stelde verder vast dat de kamer van beroep geenszins had gepreciseerd waarom zij van mening was dat de litigieuze weergave in de olijffoliësector gebruikelijk was, en dat zij behalve de conflicterende merken geen enkel ander merk had genoemd met een soortgelijk beeldelement. In punt 87 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daarom geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd tot een zwak onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken.

12. Daarbij had de kamer van beroep volgens het Gerecht ten onrechte aangenomen dat de vergelijking van de woordbestanddelen van de conflicterende merken, gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen ervan, in casu van doorslaggevend belang was, ook al had het woordbestanddeel van het merk La Española op zich slechts een zwak onderscheidend vermogen.(7)

13. Wat de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar betreft, was het Gerecht in punt 103 van het bestreden arrest 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 dicht bij een olijfftak zit, met een olijffgaard 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”. Volgens het Gerecht deed deze globale overeenstemmende indruk bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken ontstaan, dat niet werd afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordbestanddeel, aangezien het woordbestanddeel van het aangevraagde merk een zeer zwak onderscheidend vermogen had omdat het verwees naar de geografische herkomst van de waar.(8)

14. Daarom had volgens het Gerecht de kamer van beroep ten onrechte geconcludeerd dat elke mogelijkheid van verwarring van de conflicterende merken was uitgesloten. Uit alle door het Gerecht verrichte vaststellingen bleek juist dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestond.(9) Bijgevolg heeft het Gerecht het eerste middel, te weten schending van artikel 8, lid

1, sub b, van verordening nr. 40/94, aanvaard en, overwegende dat het tweede middel niet behoefde te worden onderzocht, beslist dat de litigieuze beslissing moest worden herzien.(10)

IV – De hogere voorziening

15. Rekwirante voert in haar hogere voorziening twee middelen aan. Het eerste middel en de eerste grief van het tweede middel moeten gezamenlijk worden onderzocht.

A – Het eerste middel en de eerste grief van het tweede middel

16. Het eerste middel bestrijdt het oordeel van het Gerecht dat de kwestie welke inschrijvingen in aanmerking moeten worden genomen, irrelevant was voor de beoordeling van de gegrondheid van Koipe's oppositie. Het bestreden arrest had Koipe's gemeenschapsmerk moeten uitsluiten, aangezien het geen ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94 is. De enige relevante merken waren derhalve de oudere Spaanse merken. Daarom had de vraag of er verwarring kan ontstaan tussen het aangevraagde merk en de oudere Spaanse merken, uitsluitend mogen worden beoordeeld vanuit het oogpunt van het publiek in Spanje, waar Koipe's oudere merken beschermd worden, en niet vanuit het oogpunt van het publiek op het gehele communautaire grondgebied.

17. Koipe en BHIM stellen in wezen dat rekwirante een onevenredig groot belang hecht aan de formulering van de punten 47 en 48 van het bestreden arrest. Zij voeren in wezen aan dat het Gerecht het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken in elke fase enkel voor het Spaanse grondgebied en de Spaanse markt heeft geanalyseerd.

18. In haar eerste grief van het tweede middel stelt rekwirante dat het Gerecht, door de oudere merken niet juist te identificeren, het voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante publiek en grondgebied onjuist heeft afgebakend.

19. Koipe en BHIM stellen voornamelijk dat het Gerecht in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar de analyse van het relevante publiek en grondgebied terecht tot Spanje heeft beperkt.

1. Beoordeling

20. Volgens mij klaagt rekwirante terecht over onjuiste toepassing van het recht doordat het Gerecht de oudere merken die in de onderhavige zaak in aanmerking genomen moeten worden, niet nauwkeurig heeft afgebakend. In het bijzonder heeft het Gerecht niet uitdrukkelijk Koipe's gemeenschapsmerk uitgesloten van de in aanmerking te nemen merken, op grond dat dit merk geen ouder merk was in de zin van artikel 8 van verordening nr. 40/94.(11)

21. Die onjuistheid lijkt echter niet beslissend te zijn geweest voor de keuze van het relevante publiek of, wat dat aangaat, de uitkomst van het bestreden arrest.(12) Uit het bestreden arrest blijkt immers duidelijk dat het Gerecht alleen het Spaanse publiek of het Spaanse grondgebied voor ogen heeft gehad.

22. Bijgevolg moeten het eerste middel en de eerste grief van het tweede middel als ongegrond worden afgewezen.

B – Tweede grief van het tweede middel

23. Volgens de tweede grief van het tweede middel heeft het Gerecht, ondanks het feit dat volgens de rechtspraak „[h]et verwarringsgevaar [...] globaal [dient] te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval”(13), twee buitengewoon belangrijke en ter zake dienende factoren niet in aanmerking genomen, namelijk: i) de eerdere co-existentie van de merken gedurende lange tijd, en ii) de bekendheid van het aangevraagde merk en de oudere Spaanse merken.

24. Ten tweede meent rekwirante dat de betrokken merken in het bestreden arrest niet zijn onderzocht volgens het criterium van een „globale beoordeling” of „totaalindruk”, maar dat een aparte, successieve en analytische aanpak werd gevolgd ten aanzien van de bestanddelen van de merken, in strijd met artikel 8, lid 1, sub b, en de rechtspraak over de uitlegging van deze bepaling. Door aldus de beeldelementen doorslaggevend te laten zijn en de woordbestanddelen van het merk ieder belang te ontzeggen, heeft het Gerecht de feiten en het bewijs in het dossier verkeerd opgevat.

25. Ten derde heeft het Gerecht volgens rekwirante en het BHIM het relevante publiek niet juist beoordeeld, aangezien het het profiel van de gemiddelde Spaanse consument van olijfolie heeft geschetst als een consument die dichter bij het in de Duitse rechtspraak gebruikte model van de gemiddelde consument staat, te weten „een onoplettende en onbedachtzame consument”, dan bij het in de communautaire rechtspraak gekozen model van de Europese consument, te weten „een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument”.(14) Tevens gaat het bestreden arrest uit van een lager aandachtsniveau van consumenten ten aanzien van olijfoliemerken en niet van de aandacht die de gemiddelde Spaanse consument die normaal geïnformeerd, redelijk omzichtig en oplettend is, gewoonlijk voor olijfolie heeft.

26. Volgens Koipe heeft het Gerecht het criterium van de globale beoordeling evenwel op juiste wijze toegepast, aangezien het terecht het bestaan van verwarringsgevaar heeft beoordeeld met inachtneming van alle in deze zaak relevante factoren, daaronder begrepen het feit dat de merken weliswaar naast elkaar op de Spaanse markt hebben bestaan, doch deze co-existentie niet onomstreden was. Volgens de rechtspraak op dit gebied hebben niet alle bestanddelen van een merk dezelfde waarde of belang. Bijgevolg is het feit dat het Gerecht heeft besloten om het beeldelement doorslaggevend te laten zijn en tot het bestaan van verwarringsgevaar heeft geconcludeerd, terwijl het niettemin het woordbestanddeel in aanmerking heeft genomen, geen schending van de communautaire merkenrechtspraak. Het Gerecht is niet van de geldende criteria voor de beoordeling van een dergelijk verwarringsgevaar afgeweken. Wat de argumenten van rekwirante betreft inzake een onjuiste classificatie van de Spaanse consument van olijfolie, deze zijn, als van

louter feitelijke aard, in hogere voorziening niet-ontvankelijk.

27. Het BHIM meent ten eerste dat het niet in aanmerking nemen door het Gerecht van de co-existentie van de merken op het relevante grondgebied en de bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje, niet doorslaggevend is voor de uitkomst in het bestreden arrest. Ten tweede heeft het Gerecht volgens het BHIM de betrokken merken alleen op grond van de beeldelementen met elkaar vergeleken, aangezien de andere factoren irrelevant waren, maar laat het de beslissing op dit punt over aan de beoordeling van het Hof en geeft het louter twee mogelijkheden voor de beslissing in hogere voorziening.

1. Beoordeling

28. Wat het argument van rekwirante inzake de co-existentie van de betrokken merken betreft, blijkt uit de aan het Hof overgelegde stukken dat dit naast elkaar bestaan in de praktijk verre van „vreedzaam” is geweest. De eigenaren van het merk Carbonell hebben diverse gerechtelijke procedures aangespannen tegen het merk La Española, onder meer voor de Spaanse rechter(15), ter verkrijging van nietigverklaring of weigering van inschrijving van dit merk.

29. Blijkens het dossier en de ingediende opmerkingen heeft de Spaanse rechter zich inhoudelijk consequent uitgesproken in de lijn van de argumentatie van rekwirante en zo een situatie doen ontstaan waarin de conflicterende merken daadwerkelijk naast elkaar op de Spaanse markt konden bestaan.(16) Ook al wordt de co-existentie van de merken op de Spaanse markt als vaststaand beschouwd, dan heeft volgens mij rekwirante niet genoegzaam aangetoond dat die co-existentie berustte op de omstandigheid dat er geen verwarringsgevaar bestond.(17)

30. Wat ten tweede de bekendheid betreft, wil ik in herinnering brengen dat bij de beoordeling of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om verwarringsgevaar te scheppen, in beginsel de bekendheid van het oudere merk en niet van het aangevraagde merk in aanmerking moet worden genomen.(18)

31. Volgens mij heeft het Gerecht in het bestreden arrest het belang van de co-existentie van de merken en de bekendheid van het aangevraagde merk met het oog op het verwarringsgevaar niet naar waarde geschat. In het licht van mijn overwegingen hierboven in de punten 29 en 30 is dit evenwel niet voldoende voor vernietiging van het bestreden arrest. Aangezien niet is aangetoond dat de co-existentie van de conflicterende merken op de afwezigheid van verwarringsgevaar berustte en het in beginsel bij de beoordeling van de mogelijkheid van verwarring veeleer gaat om het al dan niet bekend zijn van het merk Carbonell dan van het merk La Española, doet het verzuim van het Gerecht geen afbreuk aan de uitkomst van het bestreden arrest.

32. Volgens mij laakt de onderhavige hogere voorziening eigenlijk een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 door het Gerecht (in het bijzonder wat betreft de visue-

le verschillen tussen de woordbestanddelen van de betrokken merken).

33. In dat verband acht ik het nuttig om de standaardrechtspraak aan te halen, zoals het Hof deze kort en bondig heeft samengevat in het arrest BHIM/Shaker(19), waarin eraan wordt „herinnerd dat volgens deze bepaling na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.”

34. In hetzelfde arrest heeft het Hof overwogen: „[d]e gemeenschapswetgever heeft op dit punt in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, verduidelijkt dat het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten”.(20)

35. Uit vaste rechtspraak volgt dat „van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn”.(21)

36. Bovendien dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(22)

37. Daarbij dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, 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 hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.(23)

38. Ten slotte was het Hof van oordeel dat „om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht”.(24)

39. In het bestreden arrest heeft het Gerecht in punt 87 eerst geconcludeerd dat, anders dan in de litigieuze beslissing werd vastgesteld, aan de beeldelementen van

de conflicterende merken meer waarde moest worden gehecht, en vervolgens dat deze geen zwak onderscheidend vermogen bezaten.

40. In de tweede plaats heeft het Gerecht in de punten 88 tot en met 93 van het bestreden arrest, eveneens in tegenspraak met de litigieuze beslissing, minder waarde gehecht aan het woordbestanddeel van het merk La Española en hieraan geen overheersende betekenis toegekend.

41. Het Gerecht heeft vervolgens de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar onderzocht.

42. In punt 98 van het bestreden arrest heeft het Gerecht herinnerd aan zijn rechtspraak volgens welke 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.(25) In de punten 100 tot en met 103 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de conflicterende merken visueel vergeleken.

43. Wat dit betreft lijkt het Gerecht bepaalde aspecten van de presentatie van de namen van de merken vanuit visueel oogpunt te hebben onderzocht.(26) Volgens het Gerecht staat „de naam van het merk [...] in een wit kader op een rode achtergrond in het onderste deel van het etiket” en is „de naam van het merk [...] geschreven in even grote witte letters op de rode achtergrond van het kader”. Ik wil echter benadrukken dat het Gerecht niet de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de namen van de merken zelf heeft onderzocht en met elkaar vergeleken.

44. Verder verwijst het Gerecht in punt 103 opnieuw naar de namen van de merken, maar alleen wat betreft „de plaatsen waar de namen worden geschreven en de wijze waarop dit laatste gebeurt”. Wederom onderzoekt het echter niet wat de woorden werkelijk inhouden en waarin deze twee woorden visueel verschillen.

45. In feite vermeldt het Gerecht alleen in punt 105 van het bestreden arrest, dat er verschillende woordbestanddelen zijn, maar overweegt in feite dat dit verschil het verwarringsgevaar niet afzwakte aangezien „La Española” een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft.(27) Het Gerecht heeft evenwel geenszins de woorden „La Española” en „Carbonell” visueel met elkaar vergeleken.

46. Ten slotte acht het Gerecht in punt 109 van het bestreden arrest de fonetische verschillen tussen de conflicterende merken irrelevant ter onderscheiding van de waren.

47. Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat rekwirante ten onrechte stelt dat het Gerecht bij zijn globale beoordeling van de betrokken merken heeft nagelaten om de woordbestanddelen van die merken te onderzoeken. Het Gerecht heeft duidelijk de namen van de merken in zekere mate beoordeeld.

48. Rekwirante stelt echter verder dat het Gerecht bij zijn analyse van het verwarringsgevaar de feiten en het hem overgelegde bewijs onjuist heeft opgevat.

49. Hierbij geldt echter dat volgens artikel 225, lid 1, EG juncto artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening is be-

perkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om het bewijs te waarderen. De beoordeling van deze feiten en van het bewijs levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening door het Hof kan worden getoetst.(28) Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk uit de processtukken blijken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en van het bewijs nodig is.(29)

50. Al lijkt het Gerecht op het eerste gezicht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken te hebben verricht, volgens mij heeft het echter eigenlijk alleen de naam van het merk „La Española” in aanmerking genomen.(30) Het bestreden arrest bevat echter, afgezien van de erkenning in punt 105 van het verschil in het woordbestanddeel, geen uitdrukkelijke beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van de naam van het merk „Carbonell”. Daarom ben ik van mening dat het Gerecht de werkelijke inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell” en „La Española” onvoldoende met elkaar heeft vergeleken.

51. Blijkens de punten 94 tot en met 112 van het bestreden arrest, inzake de analyse van de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar, is het Gerecht bij het onderzoek van de woordbestanddelen van de betrokken merken voorbijgegaan aan de werkelijke inhoud van het woordbestanddeel van de naam van het merk „Carbonell” en heeft het de betrokken merknamen eenzijdig en derhalve juridisch niet zuiver met elkaar vergeleken.(31) Volgens mij levert dit verzuim een onjuiste opvatting van de feiten en van het bewijs op.

52. Tevens heeft dit verzuim in mijn ogen tot een onjuistheid geleid wat de uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft.

53. Hieraan wil ik toevoegen dat het Gerecht, ook al zou volgens hem de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell” en „La Española” niet dominerend en/of minder belangrijk zijn, niettemin verplicht was om de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de betrokken merken met elkaar te vergelijken(32), tenzij het van mening was dat die elementen te verwaarlozen waren.(33) Op dit punt heeft het Hof bijvoorbeeld in het arrest Medion(34) geoordeeld dat een niet dominerend bestanddeel verwarringsgevaar kan veroorzaken.

54. Bovendien heeft het Gerecht niet uitdrukkelijk aangegeven waarom het in het kader van de visuele vergelijking van de betrokken merken niet de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen rechtstreeks met elkaar heeft vergeleken (dat wil zeggen de merknamen van de respectieve merken „Carbonell” en „La Española”).

55. Daarbij ben ik het ook eens met rekwirante en het BHIM dat – ondanks het feit dat in punt 107 van het bestreden arrest de juiste rechtspraak wordt aangehaald aangaande de maatstaf van „de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument” die in het kader van een globale beoordeling voor een gemid-

delde consument moet worden gehanteerd – het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.

56. Volgens mij voldoet de beoordeling van de relevante consument(35) door het Gerecht niet aan de rechtspraak waarin wordt gesteld dat de gemiddelde consument „normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend” is.

57. Ik acht het onlogisch van het Gerecht om te overwegen dat een „normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende” gemiddelde consument de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de namen van de betrokken merken niet zou opmerken, vooral wanneer hun omvang en belang in de betrokken merken niet te verwaarlozen is.

58. Wat ten slotte het procesrechtelijke argument van het BHIM betreft, dat het niet aan het Gerecht staat om te beslissen op een wijze die in tegenspraak is met de litigieuze beslissing van een gemeenschapsrechtelijke instantie, maar dat die beslissing enkel kan vernietigen, volstaat de vaststelling dat het Gerecht krachtens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 en artikel 135 van zijn Reglement voor de procesvoering de litigieuze beslissing van de kamer van beroep kan herzien en dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van die verordening de maatregelen moet treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof.(36)

59. Blijkens bovenstaande overwegingen ben ik van mening dat het Gerecht de feiten en het bewijs in het dossier verkeerd heeft opgevat en artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, zodat het bestreden arrest behoort te worden vernietigd.

60. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede zin, van het Statuut van het Hof dient het Hof volgens mij de zaak voor afdoening naar het Gerecht te verwijzen, zodat dit de feiten kan onderzoeken (een nieuwe vergelijking van de betrokken merken) en een juiste globale beoordeling van de betrokken merken kan verrichten.

V – Conclusie

61. Daarom dient het Hof volgens mij:

- 1) het arrest in zaak T-363/04, Koipe/BHIM – Aceites del Sur (La Española), te vernietigen;
- 2) de zaak naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen te verwijzen voor afdoening;
- 3) de kosten aan te houden.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Jurispr. blz. II-3355 (hierna: „bestreden arrest”).

3 – Beslissing R 1109/2000-4 (hierna: „litigieuze beslissing”).

4 – PB 1994, L 11, blz. 1.

5 – Als bewijs van het bestaan van het oudere merk heeft Koipe zes Spaanse inschrijvingen, gemeenschapsmerkinschrijving nr. 338681, twee internationale inschrijvingen, alsmede Ierse, Deense en Zweedse nationale inschrijvingen en inschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk aangevoerd.

- 6 – Zie punt 48 van het betreden arrest.
- 7 – Zie punten 88 en 89 van het bestreden arrest. In de punten 92 en 93 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat het „BHIM [...] zelf in andere oppositieprocedures een andere stelling [had] verdedigd dan in de onderhavige procedure”, door te concluderen dat „de uitdrukking ‚la española’ slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft, omdat zij in de levensmiddelensector een courante benaming is en een verwijzing naar de geografische herkomst van de waren inhoudt”.
- 8 – Zie punten 104 en 105 van het bestreden arrest.
- 9 – Zie punt 112 van het bestreden arrest.
- 10 – Zie punten 113 en 114 van het bestreden arrest.
- 11 – Aangezien het van jongere datum is dan de aanvraag van 23 april 1996 voor het aangevraagde merk.
- 12 – Zie op dit punt arrest van 30 september 2003, *Biret/Raad* (C-94/02, Jurispr. blz. I-10565, punt 63).
- 13 – Zie arresten van 11 november 1997, *Sabel* (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23), en 12 januari 2006, *Ruiz-Picasso e.a./BHIM* (C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 18).
- 14 – Arrest van 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 15 – Op grond van de overeenstemming van de figuratieve afbeelding van de conflicterende merken.
- 16 – In een aantal arresten heeft het Gerecht overwogen dat het niet volledig is uitgesloten dat de co-existentie van merken op de markt het gevaar van verwarring vermindert. Zie arresten van 11 mei 2005, *Grupo Sada/BHIM* (T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 86); 25 oktober 2006, *Castell del Remei/BHIM* (T-13/05, Jurispr. blz. II-85), en 11 december 2007, *Portela & Companhia/BHIM* (T-10/06, Jurispr. blz. II-166).
- 17 – Zo is niet aangetoond dat het relevante publiek zich bewust is van het feit dat de conflicterende merken van verschillende ondernemingen zijn.
- 18 – Zie op dit punt arrest van 29 september 1998, *Canon* (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24).
- 19 – Arrest van 12 juni 2007 (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 31). Zie ook arrest van 20 september 2007, *Nestlé/BHIM* (C-193/06 P, Jurispr. blz. I-114*, punt 31).
- 20 – Arrest *BHIM/Shaker*, aangehaald in voetnoot 19, punt 32.
- 21 – Zie arresten *BHIM/Shaker*, aangehaald in voetnoot 19, punt 33, en *Nestlé/BHIM*, aangehaald in voetnoot 19, punt 32 en aangehaalde rechtspraak.
- 22 – Arresten *BHIM/Shaker*, aangehaald in voetnoot 19, punt 34, en *Nestlé/BHIM*, aangehaald in voetnoot 19, punt 33.
- 23 – Arresten *BHIM/Shaker*, aangehaald in voetnoot 19, punt 35, en *Nestlé/BHIM*, aangehaald in voetnoot 19, punt 34.
- 24 – Arrest *BHIM/Shaker*, aangehaald in voetnoot 19, punt 36.
- 25 – Met verwijzing naar arresten van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM* (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30), en 7 september 2006, *L & D/BHIM* (T-168/04, Jurispr. blz. II-2699, punt 91).
- 26 – Zie punt 100 van het bestreden arrest.
- 27 – Aangezien het naar de geografische herkomst van de waar verwijst.
- 28 – Zie met name arresten van 19 september 2002, *DKV/BHIM* (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22); 12 januari 2006, *Deutsche SiSi-Werke/BHIM* (C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35), en 22 juni 2006, *Storck/BHIM* (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).
- 29 – Zie arresten van 28 mei 1998, *New Holland Ford/Commissie* (C-8/95 P, Jurispr. blz. I-3175, punt 72); 6 april 2006, *General Motors/Commissie* (C-551/03 P, Jurispr. blz. I-3173, punt 54), en 21 september 2006, *JCB Service/Commissie* (C-167/04 P, Jurispr. blz. I-8935, punt 108).
- 30 – Met name in punt 92 van het bestreden arrest was het Gerecht van oordeel dat „La Española” slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft.
- 31 – Volgens mij is het zeer zwak onderscheidend vermogen van de naam „La Española” duidelijk niet voldoende om vergelijking van de visuele aspecten met het oudere merk „Carbonell” achterwege te laten.
- 32 – Zie op dit punt, hierboven punt 45 met betrekking tot „La Española”.
- 33 – Zie op dit punt arrest *BHIM/Shaker*, aangehaald in voetnoot 19, punten 41 en 42. Aldaar was het Hof onder meer van oordeel dat bij het onderzoek of er sprake van verwarring is, de betrokken merken juist elk in hun geheel moeten worden onderzocht. Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, moet de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.
- 34 – Arrest van 6 oktober 2005 (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 32 e.v.)
- 35 – Met name in punt 109 van het bestreden arrest was het Gerecht van oordeel dat „olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren van de verschillende merken naast elkaar op schappen zijn geplaatst [...] [en derhalve] 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. [Daarom] is het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang [...]”
- 36 – Zie bijvoorbeeld arrest van 18 oktober 2007, *AMS/BHIM* (T-425/03, Jurispr. blz. II-4265, punt 15 en aangehaalde rechtspraak).