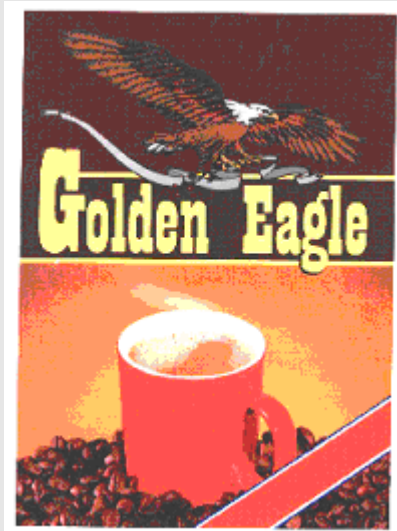


Gerecht EU, 25 maart 2010, Nestlé v BHIM



v



MERKENRECHT

Element (rode mok op bedje van koffiegranen) niet verwaarloosbaar voor opgeroepen totaalindruk

- Niettemin kan het element bestaande uit een rode mok op een bedje van koffiegranen niet worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door aangevraagd merk nr. 1 opgeroepen totaalindruk. Dit element is weliswaar veel minder dan het wordelement en het beeldelement bestaande in de afbeelding van een arend in staat om de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden, maar dit neemt niet weg dat het ongeveer de helft van aangevraagd merk nr. 1 inneemt en dat het niet volledig verwaarloosbaar is voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk.

Zwakke visuele overeenstemming

- Daar het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiegranen niet op exact dezelfde wijze is overgenomen in aangevraagd merk nr. 1 en dit element van aangevraagd merk nr. 1 weinig onderscheidend

vermogen heeft, terwijl het wordelement en het beeldelement bestaande uit de afbeelding van een arend een groot onderscheidend vermogen hebben, moet de visuele overeenstemming tussen dit merk en de oudere merken evenwel zwak worden geacht.

Wat in casu aangevraagd merk nr. 1 betreft, dient te worden vastgesteld dat, aangezien het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiegranen niet kan worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk, en gelet op de overeenstemming van dit element met de oudere merken, dit merk en de oudere merken niet kunnen worden geacht volledig van elkaar te verschillen. Daar het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiegranen niet op exact dezelfde wijze is overgenomen in aangevraagd merk nr. 1 en dit element van aangevraagd merk nr. 1 weinig onderscheidend vermogen heeft, terwijl het wordelement en het beeldelement bestaande uit de afbeelding van een arend een groot onderscheidend vermogen hebben, moet de visuele overeenstemming tussen dit merk en de oudere merken evenwel zwak worden geacht.

- Wat de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 betreft, dient eveneens te worden vastgesteld dat, aangezien het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok en koffiegranen niet kan worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk, en gelet op de overeenstemming van dit element met de oudere merken, deze merken en de oudere merken niet kunnen worden geacht volledig van elkaar te verschillen.

Zwakke begripsmatige overeenstemming

- Er dient te worden geoordeeld dat het concept van een arend een sterk onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren, aangezien er geen enkel verband met die waren bestaat (zie punt 43 supra). Evenwel is het mogelijk dat een consument die onvolgende Engels kent om de betekenis van het woord „eagle” te begrijpen, de verwijzing naar het concept van een arend in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 niet ziet.

Mate van onderscheidend vermogen relevant voor verwarringsgevaar niet voor overeenstemming

- Het is juist dat het onderscheidend vermogen van een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens.

Vanwege overeenstemming is verwarringsgevaar ten onrechte niet onderzocht

• [Aangezien er op visueel en begripsmatig vlak sprake was van overeenstemming, ook al was die zwak, had de kamer van beroep moeten overgaan tot de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.](#)

Vindplaatsen:

Gerecht EU, 25 maart 2010

(E. Martins Ribeiro, S. Papasavvas en A. Dittrich)
ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)
25 maart 2010 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerken Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe – Oudere nationale en internationale beeldmerken bestaande uit weergave van mok en koffiëgranen – Relatieve weigeringsgrond – Overeenstemming van tekens – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] ”

In de gevoegde zaken T 5/08 – T 7/08,
Société des produits Nestlé SA, gevestigd te Vevey (Zwitserland), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

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

Master Beverage Industries Pte Ltd, gevestigd te Singapore (Singapore), vertegenwoordigd door N. Clarembaux, D. Vervaeet en P. Maeyaert, advocaten, betreffende beroepen tegen drie beslissingen van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 1 oktober 2007 (zaken R 563/2006 2, R 568/2006 2 en R 1312/2006 2) inzake oppositieprocedures tussen Société des produits Nestlé SA en Master Beverage Industries Pte Ltd,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: E. Martins Ribeiro, kamerpresident, S. Papasavvas en A. Dittrich (rapporteur), rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien de op 4 januari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 27 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 30 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de beschikking van 23 mei 2008 tot voeging van de zaken T 5/08, T 6/08 en T 7/08,

na de terechtzitting op 30 april 2009,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 7 mei 2003 heeft interveniënte, Master Beverage Industries Pte Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) drie gemeenschapsmerkaanvragen ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De drie merken waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna samen: „aangevraagde merken”), zijn de volgende beeldtekens:

– in zaak T 5/08 (gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3157005) het teken Golden Eagle in de kleuren lichtbruin, donkerbruin, rood, geel, goud, wit, zilver en blauw (hierna: „aangevraagd merk nr. 1”), dat als volgt is afgebeeld:



– in zaak T 6/08 (gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3156924) het teken Golden Eagle Deluxe in de kleuren donkerbruin, lichtbruin, rood, goud, wit en geel (hierna: „aangevraagd merk nr. 2”), dat als volgt is afgebeeld:



– in zaak T 7/08 (gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3157534) het teken Golden Eagle Deluxe in de kleuren donkerbruin, lichtbruin, rood, goud, wit en geel (hierna: „aangevraagd merk nr. 3”), dat als volgt is afgebeeld:



3 De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale

classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Koffie, koffiesurrogaten, dranken op basis van koffie, koffie met melk”.

4 De aanvraag tot inschrijving van aangevraagd merk nr. 1 werd op 2 februari 2004 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 5/2004, die van aangevraagd merk nr. 2 op 24 november 2003 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 83/2003, en die van aangevraagd merk nr. 3 op 17 november 2003 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 82/2003.

5 Op 1 april 2004 heeft verzoekster, Soci t  des produits Nestl  SA, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van aangevraagd merk nr. 1. Verder heeft zij op 23 februari 2004 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van aangevraagd merk nr. 2 en op 17 februari 2004 tegen die van aangevraagd merk nr. 3.

6 De opposities waren met name gebaseerd op oudere nationale en internationale merken die een rode mok op een bedje van koffiegranen weergeven (hierna: „oudere merken”).

7 Het betreft het internationale beeldmerk in de kleuren rood, zwart, bruin, wit, oranje en goud, dat is ingeschreven onder referentie IR 726641 en is afgebeeld als volgt:



8 Dit merk werd op 18 januari 2000 ingeschreven krachtens de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien en gewijzigd, voor waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice die zijn omschreven als volgt: „Koffie en koffie-extracten, mengsels op basis van koffie en koffie-extracten, oploskoffie, cafe nevrije koffie en koffie-extracten”.

9 Het wordt met name beschermd in de volgende lidstaten van de Europese Unie: België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Itali , Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal.

10 Dit teken is op 8 mei 2000 ook ingeschreven als nationaal merk in Griekenland onder nr. 142377 voor waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice, onder meer voor de waren „koffie, koffie-extracten en preparaten op basis van koffie, koffiesurrogaten en koffiesurrogatextracten”.

11 Verder gaat het om het ingeschreven internationale beeldmerk met referentie IR 633089, dat volgens de beschrijving rood, bruin en goudkleurig is en als volgt is afgebeeld in zwart-wit:



12 Dit merk werd op 9 maart 1995 krachtens de Overeenkomst van Madrid ingeschreven voor waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice die zijn omschreven als volgt: „Koffie en koffie-extracten, mengsels op basis van koffie en koffie-extracten, oploskoffie, cafe nevrije koffie en koffie-extracten”.

13 Het wordt met name beschermd in de volgende lidstaten van de Europese Unie: België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Itali , Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal.

14 Dit teken werd ook voor dezelfde waren als nationaal merk ingeschreven in verschillende lidstaten van de Unie, te weten Denemarken (inschrijving op 3 februari 1995 onder nr. 976.1995), Griekenland (inschrijving op 17 augustus 1999 onder nr. 122009) en Finland (inschrijving op 20 september 1995 onder nr. 140164).

15 De opposities waren gebaseerd op alle bovengenoemde waren die worden beschermd door de oudere merken, en waren gericht tegen alle in de gemeenschapsmerkaanvragen aangeduide waren.

16 De gronden ter onderbouwing van de opposities waren met name die van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009).

17 Bij beslissingen van 27 februari (zaak T 5/08), 27 maart (zaak T 6/08) en 6 september 2006 (zaak T 7/08) heeft de oppositieafdeling de opposities afgewezen.

18 Op 25 april (zaken T 5/08 en T 6/08) en 5 oktober 2006 (zaak T 7/08) heeft verzoekster beroep ingesteld tegen elk van die beslissingen van de oppositieafdeling.

19 Bij drie beslissingen van 1 oktober 2007 (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de kamer van beroep de beroepen verworpen. Zij heeft in wezen gesteld dat de opposities ongegrond waren omdat de betrokken merken niet overeenstemden.

Conclusies van partijen

20 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissingen te vernietigen;
- te beslissen dat de aanvragen tot inschrijving van de aangevraagde merken moeten worden afgewezen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster in de procedure voor de kamer van beroep zijn opgekomen;
- interveni nte te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster in de procedure voor de kamer van beroep zijn opgekomen.

21 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- de beroepen te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

22 Intervi nte concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissingen te bevestigen;
- de inschrijving van de aangevraagde merken te gelasten;
- verzoekster te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die interveniënte in de procedure voor de kamer van beroep zijn opgekomen.

23 Ter terechtzitting heeft interveniënte in antwoord op een vraag van het Gerecht erop gewezen dat haar tweede vordering, dat de inschrijving van de aangevraagde merken wordt gelast, in werkelijkheid samenviel met haar eerste vordering, waarvan akte is genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

In rechte

24 Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

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

Argumenten van partijen

25 Verzoekster betoogt dat haar opposities hadden moeten worden toegewezen op grond van de oudere merken (zie punten 7 tot en met 14 supra). Zij wijst erop dat zij deze beeldmerken gebruikt op alle bussen instantkoffie Nescafé die worden verkocht onder de benaming „Classic”, waarvan zij er elk jaar meer dan 50 000 ton verkoopt in de Europese Unie voor een waarde boven een miljard euro.

26 Volgens haar heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de betrokken merken niet overeenstemden. De oudere merken bestaan uit een combinatie van de volgende negen elementen:

- een mok;
- de mok is rood;
- de mok is zo gericht dat de inhoud ervan te onderscheiden is;
- de mok heeft een oor;
- de binnenkant van de mok is wit;
- de mok is gevuld met een warme drank;
- uit de mok stijgt damp op;
- de mok staat op een bedje van koffiegranen;
- de achtergrond is bruin en oranje-goudkleurig en de mok is omgeven door een lichtkring.

27 De negen elementen van de oudere merken zijn volledig overgenomen in de aangevraagde merken. De aangevraagde merken en de oudere merken stemmen visueel sterk overeen. Verder zijn het onderste deel van aangevraagd merk nr. 1 en de rechterkant van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 enerzijds en de oudere merken anderzijds identiek op begripsmatig vlak.

28 Verzoekster stelt dat volgens het [arrest van het Hof van 6 oktober 2005, Medion \(C 120/04, Jurispr. blz. I 8551\)](#), in het geval een ouder merk is opgenomen in een jonger merk, de merken overeenstemmen wanneer het gemeenschappelijke element ervan een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt in het jongere samengestelde merk.

29 De kamer van beroep heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de oudere merken weinig onderscheidend vermogen hebben. Deze merken hebben intendeel een groot onderscheidend vermogen van huis uit. Bovendien zijn zij bekend, en dit los van de

omstandigheid dat zij worden gebruikt in combinatie met het merk Nescafé.

30 Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van dit middel.

31 Het BHIM is van mening dat de kamer van beroep terecht heeft gesteld dat de conflicterende merken niet overeenstemden. De oudere merken hebben een zwak onderscheidend vermogen van huis uit en de door verzoekster aangebrachte bewijselementen tonen niet aan dat zij een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen of bekendheid hebben verworven. In de aangevraagde merken is de afbeelding van een mok louter gebruikt als „achtergronddecoratie” en zij neemt geen zelfstandige onderscheidende plaats in. Verder wijst het BHIM met klem erop dat de aangevraagde merken de oudere merken niet getrouw weergeven.

32 Interviënte is eveneens van mening dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de conflicterende merken niet overeenstemden. Zij voert aan dat, anders dan de oudere merken, de aangevraagde merken woordelmente omvatten, die daarvan de dominerende bestanddelen zijn. Wat aangevraagd merk nr. 1 betreft, zijn de verschillen met de oudere merken nog duidelijker wegens de afbeelding van een arend die een groot onderscheidend vermogen heeft en het dominerende beeldelement van aangevraagd merk nr. 1 is. Gelet op het wijdverbreide gebruik van het beeld van een drankreceptiënt en van koffiegranen wanneer het gaat om het promoten van dranken, moeten de verschillen die bestaan tussen de weergaven van deze elementen in de betrokken merken belangrijk worden geacht. De afbeelding van de mok en de koffiegranen is beschrijvend en neemt in de aangevraagde merken geen zelfstandige onderscheidende plaats in. Interviënte meent voorts dat de betrokken merken begripsmatig niet overeenstemmen.

Beoordeling door het Gerecht

Opmerkingen vooraf

33 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 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. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder dient volgens artikel 8, lid 2, sub a ii en -iii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a ii en -iii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken respectievelijk te worden verstaan: in een lidstaat ingeschreven merken en merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat, waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

34 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het

verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben [zie [arrest 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 aangehaalde rechtspraak].

Vergelijking van de waren

35 De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissingen (punt 28 van de bestreden beslissing in zaak T 5/08 en punt 27 van de bestreden beslissingen in de zaken T 6/08 en T 7/08) terecht gesteld dat de betrokken waren dezelfde zijn, zoals blijkt uit de punten 3, 8, 10 en 12 supra.

36 Niettemin was zij van oordeel dat de betrokken merken niet overeenstemden, zodat niet was voldaan aan een conditio sine qua non voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Er dient dus te worden onderzocht of de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken merken niet overeenstemden.

Vergelijking van de tekens

37 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten het merk percipieert, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie [arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C 334/05 P, Jurispr. blz. I 4529](#), punt 35, en aangehaalde rechtspraak).

38 In deze context dient eraan te worden herinnerd dat, om de mate van onderscheidend vermogen van een merk te bepalen, globaal dient te worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie, in die zin en naar analogie, [arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, Jurispr. blz. I 3819](#), punt 22). Wanneer het onderscheidend vermogen van een element van een samengesteld merk dient te worden beoordeeld, is hetzelfde criterium van toepassing, zodat dient te worden beoordeeld in hoeverre dit element van het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren.

– Elementen van de betrokken merken die bij de vergelijking van de tekens in aanmerking dienen te worden genomen

39 Bij de beoordeling of sprake is van overeenstemming van twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek oproept, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie [arrest BHIM/Shaker](#), punt 37 supra, punt 41, en aangehaalde rechtspraak). **Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld** (arresten Hof [BHIM/Shaker](#), punt 37 supra, punt 42, en van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C 193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).

40 In casu was de kamer van beroep van mening dat het dominerende bestanddeel van de aangevraagde merken het woordelement „golden eagle” was in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3, en het woordelement „golden eagle” samen met de afbeelding van een arend in aangevraagd merk nr. 1. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de afbeelding van een rode mok en van koffiëgranen een zuiver decoratief element was in de aangevraagde merken. Ondanks de aanwezigheid van soortgelijke beeldelementen stemmen de betrokken merken niet overeen wegens de verschillen die bestaan tussen de beeldelementen en wegens het ontbreken van woordelementen in de oudere merken.

41 Eerst dient te worden onderzocht of de door de kamer van beroep aangeduide elementen de dominerende bestanddelen van de aangevraagde merken zijn en of de andere elementen van de aangevraagde merken als verwaarloosbaar moeten worden beschouwd.

42 Wat aangevraagd merk nr. 1 betreft, dient te worden vastgesteld dat dit merk in wezen bestaat uit de volgende elementen: de afbeelding van een arend, het woordelement „golden eagle” onder eerstgenoemd element, een met koffie gevulde rode mok op een bedje van koffiëgranen die onder het woordelement is geplaatst, en een rode lijn die het onderste rechterdeel van het merk doorkruist.

43 Er dient te worden geoordeeld dat de combinatie van het woordelement „golden eagle” met de afbeelding van een arend een overheersende positie inneemt in aangevraagd merk nr. 1. Zoals de kamer van beroep heeft beklemtoond, gebruiken consumenten immers normaalgezien het woordelement om een waar te identificeren en te kopen. Bovendien zijn de afmetingen van het woordelement niet verwaarloosbaar. Verder

gaat het om een element met een groot onderscheidend vermogen, aangezien het een fantasie-element is voor de betrokken waren. Voor een consument die onvoldoende Engels kent om de betekenis van het woordelement te begrijpen, heeft dit element overigens toch nog een groot onderscheidend vermogen, aangezien hij het zal opvatten als een fantasie-element zonder concrete betekenis. Ook de afbeelding van een arend heeft een groot onderscheidend vermogen ter aanduiding van koffie en dranken op basis van koffie, aangezien een dergelijke afbeelding niet kan worden geacht de betrokken waren te suggereren.

44 Daarentegen heeft de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiegranen op het onderste deel van aangevraagd merk nr. 1 een zwak onderscheidend vermogen voor de betrokken waren. Een rode mok en koffiegranen kunnen immers niet worden geacht een sterk onderscheidend vermogen te hebben, aangezien zij de betrokken waren suggereren [zie, in die zin, met betrekking tot de afbeelding van een koeienhuid voor melk en melkproducten, arrest Gerecht van 13 juni 2006, Inex/BHIM – Wiseman (Afbeelding van koeienhuid), T 153/03, Jurispr. blz. II 1677, punt 36]. Er dient intengedeel – zoals de kamer van beroep heeft gedaan – te worden vastgesteld dat het gaat om banale elementen. Wanneer het gaat om de verhandeling van koffie of dranken op basis van koffie, is de afbeelding van een mok koffie en van koffie in de vorm van granen immers voor de hand liggend.

45 Niettemin kan het element bestaande uit een rode mok op een bedje van koffiegranen niet worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door aangevraagd merk nr. 1 opgeroepen totaalindruk. Dit element is weliswaar veel minder dan het woordelement en het beeldelement bestaande in de afbeelding van een arend in staat om de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden, maar dit neemt niet weg dat het ongeveer de helft van aangevraagd merk nr. 1 inneemt en dat het niet volledig verwaarloosbaar is voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk.

46 Wat de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 betreft, dient te worden vastgesteld dat zij in wezen bestaan uit het woordelement „golden eagle deluxe” op de linkerkant van de tekens, een met koffie gevulde rode mok op de rechterkant en koffiegranen in het onderste deel. In deze merken moet het woordelement „golden eagle” als overheersend worden beschouwd. Zoals hierboven is vastgesteld, is deze woordencombinatie immers een fantasie-element voor de betrokken waren, ongeacht of zij wordt begrepen of niet. Verder is de consument geneigd om eerder te steunen op een woordelement dan op een beeldelement om een waar te identificeren en te kopen. Bovendien heeft het beeldelement van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 een zwak onderscheidend vermogen. Niettemin kan het niet volledig verwaarloosbaar worden geacht. Deze beeldmerken kunnen immers niet worden herleid tot het woordelement ervan. Hoewel het woordelement in grote letters is geschreven, beslaat het slecht een deel van het oppervlak van die merken.

47 Aangezien het element bestaande uit de rode mok en de koffiegranen niet kan worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door de aangevraagde merken opgeroepen totaalindruk, mag de vergelijking van de betrokken tekens niet worden beperkt tot de overheersende elementen van die merken.

48 Wat de oudere merken betreft, is er evenmin een element dat dermate overheerst in deze tekens dat de andere elementen verwaarloosbaar zijn voor de door die merken opgeroepen totaalindruk.

49 Uit een en ander volgt dat de vergelijking van de betrokken tekens moet gebeuren op basis van de erdoor opgeroepen totaalindruk, en niet kan worden beperkt tot bepaalde elementen ervan.

– Visuele overeenstemming

50 In casu dient eerst de overeenstemming tussen enerzijds het deel van de aangevraagde merken bestaande uit de afbeelding van een mok en koffiegranen en anderzijds de oudere merken te worden geanalyseerd, om vervolgens de aangevraagde merken in hun geheel beschouwd te vergelijken met de oudere merken. In dit verband dient te worden opgemerkt dat niets eraan in de weg staat dat eerst de overeenstemming tussen de betrokken merken wordt geanalyseerd op basis van één element van een samengesteld merk om vervolgens die overeenstemming globaal te beoordelen.

51 Wat aangevraagd merk nr. 1 betreft, hebben het onderste deel van dit merk en de oudere merken de afbeelding van een rode mok met witte binnenkant op een bedje van koffiegranen gemeen. Verder is in elk van deze merken het oor van de mok naar rechts gericht, de mok is gevuld met een warme drank (schijnbaar koffie) en uit de mok stijgt damp op. De voor de achtergrond van deze merken gebruikte kleur stemt voorts overeen, aangezien de achtergrond van aangevraagd merk nr. 1 oranje is en de lichtkring rond de mok in het ingeschreven oudere merk met referentie IR 726641 ook oranje is. In aangevraagd merk nr. 1 kan ook een soort van lichtkring rond de mok worden onderscheiden, hoewel de omtrek van deze lichtkring minder duidelijk is dan die van het ingeschreven oudere merk met referentie IR 726641.

52 Met betrekking tot de verschillen tussen het onderste deel van aangevraagd merk nr. 1 en de oudere merken dient het volgende te worden opgemerkt. Het meest uitgesproken verschil tussen de betrokken merken is gelegen in het feit dat in de oudere merken de rode mok is versierd met een gouden lijn op de buitenkant, die niet is aangebracht op de rode mok in aangevraagd merk nr. 1. Verder is in de oudere merken de kleur van de koffie in de mok zeer donker, bijna zwart, terwijl hij in aangevraagd merk nr. 1 lichtbruin is. Anders dan bij de oudere merken, doorkruist voorts een rode lijn het onderste rechterdeel van aangevraagd merk nr. 1.

53 Wat de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 betreft, dient te worden vastgesteld dat deze de afbeelding van een rode mok met witte binnenkant en koffiegranen gemeen hebben met de oudere merken. Verder is in elk van deze merken de mok gevuld met een warme drank (schijnbaar koffie) en uit de mok stijgt damp op. Er is ook sprake van overeenstemming met betrekking tot de

voor de achtergrond van deze merken gebruikte kleur, aangezien de achtergrond van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 deels oranje en deels bruin is, net zoals die van het ingeschreven oudere merk met referentie IR 726641.

54 Anders dan bij de oudere merken, is in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 de rode mok evenwel niet versierd met een gouden lijn op de buitenkant. Verder dient te worden gewezen op de verschillen tussen de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 en de oudere merken wat de perspectief en het zichtbare deel van de mok betreft. In de oudere merken is het oor van de mok immers naar rechts gericht, terwijl in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 het oor naar links is gericht. Verder is in de oudere merken bijna de volledige mok zichtbaar en is slechts een zeer klein deel ervan bedekt met de koffiëgranen waarop hij is geplaatst. Daarentegen is in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 enkel het bovenste deel van de mok zichtbaar en de afbeelding lijkt te zijn afgeknipt in het midden van het oor.

55 Verder hebben de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 de vorm van een rechthoek waarbij de afmeting van de lengte veel groter is dan die van de hoogte. De mok is niet in het midden geplaatst, maar op de rechterkant van deze merken. Daarentegen heeft het ingeschreven oudere merk met referentie IR 633089 de vorm van een vierkant en het ingeschreven oudere merk met referentie IR 726641 de vorm van een rechthoek waarbij de lengte korter is dan de hoogte. In het ingeschreven oudere merk met referentie IR 726641 is de mok in het midden geplaatst en beslaat een zeer belangrijk deel van het oppervlak. Het oppervlak dat wordt ingenomen door de koffiëgranen en door de achtergrond is vrij beperkt. In de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 daarentegen beslaat de mok die op de rechterkant is geplaatst, helemaal geen belangrijk deel van het oppervlak. In het ingeschreven oudere merk met referentie IR 633089 is de mok in het midden van het bedje van koffiëgranen geplaatst. Het bedje van koffiëgranen beslaat ongeveer een vierde van de hoogte van dit merk. Daarentegen beslaan de koffiëgranen in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 een veel belangrijker deel van het oppervlak.

56 Met betrekking tot de lichtkring, die door verzoeker wordt voorgesteld als een van de negen elementen van de oudere merken (zie punt 26 supra), is het Gerecht van oordeel dat de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 niet de indruk geven van een lichtkring rond de mok. Deze merken geven eerder de indruk dat de achtergrond in het linkerdeel van de tekens bruin is en in het rechterdeel en in het midden van de tekens oranje.

57 Wat aangevraagd merk nr. 3 betreft, dient tevens erop te worden gewezen dat de koffie in de mok lichtbruin is, terwijl de koffie zeer donker, bijna zwart is in de oudere merken.

58 Gelet op het voorgaande dient te worden geoordeeld dat de oudere merken en het element van de aangevraagde merken bestaande uit de afbeelding van een rode mok en koffiëgranen overeenstemmen.

59 Wat de vergelijking betreft van de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, dient om

te beginnen eraan te worden herinnerd dat het deel van de aangevraagde merken bestaande uit de afbeelding van een rode mok en koffiëgranen een element met weinig onderscheidend vermogen is en dat de woord-elementen van de aangevraagde merken en het beeldelement bestaande uit de afbeelding van een arend in aangevraagd merk nr. 1 een groot onderscheidend vermogen hebben.

60 Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (zie, in die zin, [arrest Medion](#), punt 28 supra, punten 30 en 37). Er dient te worden opgemerkt dat het [arrest Medion](#) (punt 28 supra) betrekking had op een situatie waarin het oudere merk op exact dezelfde wijze was overgenomen in het jongere merk. Niettemin dient te worden geoordeeld dat in het geval waarin het oudere merk niet op exact dezelfde wijze is weergegeven in het jongere merk, het eveneens mogelijk is dat de betrokken tekens overeenstemmen wegens de overeenstemming tussen het oudere merk en het element van het jongere merk dat een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

61 Wat in casu aangevraagd merk nr. 1 betreft, dient te worden vastgesteld dat, aangezien het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiëgranen niet kan worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk, en gelet op de overeenstemming van dit element met de oudere merken, dit merk en de oudere merken niet kunnen worden geacht volledig van elkaar te verschillen. Daar het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiëgranen niet op exact dezelfde wijze is overgenomen in aangevraagd merk nr. 1 en dit element van aangevraagd merk nr. 1 weinig onderscheidend vermogen heeft, terwijl het woord-element en het beeldelement bestaande uit de afbeelding van een arend een groot onderscheidend vermogen hebben, moet de visuele overeenstemming tussen dit merk en de oudere merken evenwel zwak worden geacht.

62 Wat de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 betreft, dient eveneens te worden vastgesteld dat, aangezien het element bestaande uit de afbeelding van een rode mok en koffiëgranen niet kan worden geacht volledig verwaarloosbaar te zijn voor de door dit teken opgeroepen totaalindruk, en gelet op de overeenstemming van dit element met de oudere merken, deze merken en de oudere merken niet kunnen worden geacht volledig van elkaar te verschillen.

63 Evenwel dient ook met klem erop te worden gewezen dat niet mag worden voorbijgegaan aan de verschillen (vastgesteld in de punten 54 tot en met 57 supra) tussen de oudere merken en het element van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 bestaande uit de afbeelding van een rode mok en koffiëgranen. Aangezien

dit element van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 weinig onderscheidend vermogen heeft terwijl het woordelement ervan een sterk onderscheidend vermogen heeft, moet de visuele overeenstemming tussen deze aangevraagde merken en de oudere merken zwak worden geacht.

64 Wat de vaststelling van de kamer van beroep betreft, volgens welke de verschillen tussen de afbeelding van een rode mok en koffiegranen in de aangevraagde merken en de afbeelding ervan in de oudere merken van groot belang waren gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de oudere merken (punt 26 van de bestreden beslissingen), dient het volgende te worden opgemerkt.

65 Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is slechts een van de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar [arresten Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T 112/03, Jurispr. blz. II 949, punt 61, en van [13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes \(PAGESJAUNES.COM\), T 134/06, Jurispr. blz. II 5213](#), punt 70; zie ook, in die zin en naar analogie, [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C 39/97, Jurispr. blz. I 5507](#), punt 24]. In deze context dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het element ontleend aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat verband houdt met de aan een dergelijk merk verleende bescherming, en het onderscheidend vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, dat verband houdt met de vraag of dit element in staat is om de door dit merk opgeroepen totaalindruk te domineren (beschikking Hof van 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, C 235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43). Het is juist dat het onderscheidend vermogen van een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens.

– Fonetische overeenstemming

66 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep niet is overgegaan tot de vergelijking van de betrokken tekens op fonetisch vlak. Zij is van mening dat het feit dat de aangevraagde merken een woordelement bevatten, hierbij irrelevant is, aangezien die merken het zelfstandige onderscheidende element bestaande uit een rode mok op een bedje van koffiegranen bevatten.

67 Op dit punt hoeft enkel te worden vastgesteld dat, aangezien de oudere merken geen enkel woordelement bevatten, een fonetische vergelijking van de betrokken merken niet ter zake dienend is. Het bestaan van fonetische overeenstemming tussen de betrokken merken kan niet worden afgeleid uit het feit dat de consument bij de

beschrijving van de betrokken merken formuleringen als „rode mok” en „koffiegranen” zal gebruiken. Om te verwijzen naar de aangevraagde merken zal het publiek immers het woordelement ervan aanhalen, maar niet het beeldelement ervan beschrijven.

– Begripsmatige overeenstemming

68 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij de betrokken merken niet heeft vergeleken uit begripsmatig oogpunt. Dienaangaande voert zij aan dat het onderste deel van aangevraagd merk nr. 1 en de rechterkant van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 enerzijds en de oudere merken anderzijds uit begripsmatig oogpunt identiek zijn.

69 Het BHIM is van mening dat het verschil tussen de betrokken merken op begripsmatig vlak duidelijk blijkt, aangezien de oudere merken niet het kenmerkende concept van een gouden arend bevatten dat aanwezig is in de aangevraagde merken.

70 In dit verband dient te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissingen de kamer van beroep zich inderdaad niet uitdrukkelijk uitspreekt over de begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens. Ook dient te worden opgemerkt dat het onderste deel van aangevraagd merk nr. 1 en de rechterkant van de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 bestaan uit een met koffie gevulde rode mok en koffiegranen, net zoals de oudere merken.

71 Voorts dient in herinnering te worden gebracht dat het element van de aangevraagde merken bestaande uit de afbeelding van een rode mok op een bedje van koffiegranen een zwak onderscheidend vermogen heeft, aangezien het de betrokken waren suggereert.

72 Er dient te worden geoordeeld dat het concept van een arend een sterk onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren, aangezien er geen enkel verband met die waren bestaat (zie punt 43 supra). Evenwel is het mogelijk dat een consument die onvoldoende Engels kent om de betekenis van het woord „eagle” te begrijpen, de verwijzing naar het concept van een arend in de aangevraagde merken nrs. 2 en 3 niet ziet.

73 In casu kan de begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken dus niet volledig worden ontkend.

74 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissingen (punt 28 van de bestreden beslissing in zaak T 5/08 en punt 27 van de bestreden beslissingen in de zaken T 6/08 en T 7/08) ten onrechte heeft geoordeeld dat de betrokken merken van elkaar verschilden. Aangezien er op visueel en begripsmatig vlak sprake was van overeenstemming, ook al was die zwak, had de kamer van beroep moeten overgaan tot de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

75 Derhalve dient het eerste middel te worden toegewezen en moeten de bestreden beslissingen op die grond worden vernietigd, zonder dat het tweede middel hoeft te worden onderzocht.

2. Vordering strekkende tot herziening van de bestreden beslissingen

76 Met betrekking tot de tweede vordering van verzoekster, die ertoe strekt dat het Gerecht beslist dat de

aanvragen tot inschrijving van de aangevraagde merken moeten worden afgewezen, dient het volgende te worden opgemerkt.

77 Herziening van de bestreden beslissing, waartoe het Gerecht kan overgaan op grond van artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009) is in beginsel alleen mogelijk wanneer de zaak in staat van wijzen is. Dit impliceert dat het Gerecht op basis van de aangevoerde bewijselementen kan vaststellen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen [arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T 334/01, Jurispr. blz. II 2787, punt 63]. In casu is de zaak niet in staat van wijzen, daar de kamer van beroep niet is overgegaan tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de bestreden beslissingen.

78 Bijgevolg moet verzoeksters vordering tot herziening van de bestreden beslissingen worden afgewezen.

Kosten

79 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, beslist het Gerecht over de verdeling van de kosten volgens ditzelfde artikel.

80 Aangezien het BHIM en interveniënte in casu in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten van deze laatste.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) De beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 1 oktober 2007 (zaken R 563/2006 2, R 568/2006 2 en R 1312/2006 2) worden vernietigd.
- 2) De beroepen worden verworpen voor het overige.
- 3) Het BHIM en Master Beverage Industries Pte Ltd zullen hun eigen kosten dragen, alsmede die van Société des produits Nestlé SA.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 maart 2010.
