

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

11 mei 2005 *

In zaak T-31/03,

Grupo Sada, pa, SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door A. Aguilar De Armas en J. Marrero Ortega, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

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

Sadia, SA, gevestigd te Concordia (Brazilië), vertegenwoordigd door
J. García del Santo en P. García Cabrerizo, advocaten,

interveniënte,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van
beroep van het BHIM van 20 november 2002 (zaak R 567/2001-1), inzake een
oppositieprocedure tussen Sadia, SA, en Grupo Sada, pa, SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Mengozzi en
I. Wiszniewska-Białeczka, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 31 januari 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 4 juni 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 10 juni 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 16 december 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 1 april 1996 heeft de vennootschap Grupo Sada, pa, SA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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.

- 2 Het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, is hieronder weergegeven:



- 3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van de klassen 29, 31 en 35 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. Zij zijn omschreven als volgt:
- Klasse 29: „vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”;

 - Klasse 31: „land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voorzover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout”;

 - Klasse 35: „reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”.

- 4 De aanvraag is op 8 december 1997 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 32/97.
- 5 Op 6 maart 1998 heeft de vennootschap Sadia Concordia, SA, Industria e Comercio, thans Sadia, SA, tegen de inschrijving van het teken oppositie ingesteld met een beroep op het gevaar van verwarring als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, met een ouder beeldmerk waarvan zij houder is. Dit merk, dat hieronder is weergegeven, is in Spanje ingeschreven onder nr. 1 919 773 voor waren behorend tot klasse 29:



- 6 De waren van klasse 29 waarvoor het oudere merk van interveniënte is ingeschreven zijn omschreven als volgt: „vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”.
- 7 De oppositie betreft de waren van de klassen 29, 31 en 35, zoals gespecificeerd in de inschrijvingsaanvraag.
- 8 Bij beslissing van 3 april 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen voorzover deze betrekking had op de waren van klasse 29, maar voor de waren van de klassen 31 en 35 inschrijving gelast. Met betrekking tot de waren van klasse 29 heeft de oppositieafdeling opgemerkt dat de conflicterende tekens visueel en

fonetisch in hoge mate overeenstemden en dat de waren dezelfde of overeenstemmend waren, waardoor bij de Spaanse consument verwarring kon ontstaan.

- 9 Op 30 mei 2001 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling, waarbij zij vernietiging van deze beslissing heeft gevorderd voorzover daarin de inschrijving voor waren van klasse 29 is geweigerd, alsmede inschrijving van het aangevraagde merk voor deze waren.

- 10 Dit beroep is verworpen bij beslissing van 20 november 2002 van de eerste kamer van beroep van het BHIM (hierna: „bestreden beslissing”). De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de gelijkheid van de waren alsmede de fonetische en in zekere mate de visuele overeenstemming van de dominante bestanddelen van de conflicterende tekens voldoende waren om te concluderen dat gevaar van verwarring bij de Spaanse consument bestond, waardoor hij kon menen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig waren.

De conclusies van partijen

- 11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen voorzover daarin de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd voor de waren van klasse 29;

- de gemeenschapsmerkaanvraag toe te wijzen voor de waren van klasse 29;

 - het BHIM te verwijzen in de kosten;

 - een deskundigenrapport te laten opstellen over het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken.
- 12 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede en haar vierde vordering ingetrokken. Het Gerecht heeft daarvan akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.
- 13 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;

 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 14 Verzoekster voert voor haar vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

- 15 Dit middel bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel houdt in dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de grote bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje. Het tweede onderdeel houdt in dat niet is voldaan aan het vereiste dat de conflicterende merken globaal moeten worden beoordeeld. Het derde onderdeel houdt in dat op de Spaanse markt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag verkregen inschrijvingen en interveniëntes oudere merk naast elkaar bestaan.

Het eerste onderdeel: de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de grote bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje.

Argumenten van partijen

- 16 Verzoekster benadrukt dat zij nog vóór indiening van haar inschrijvingsaanvraag bij het BHIM in het zakenverkeer gedurende meerdere jaren een symbool heeft gebruikt dat exact gelijk is aan het aangevraagde merk. Zij verklaart dat zij, zoals blijkt uit het bij het verzoekschrift gevoegde bewijsaanbod, op Spaans grondgebied acht ondernemingen heeft, die alle hun producten distribueren onder het teken GRUPO SADA. Dit teken bevindt zich op de dienstkaarten van haar werknemers, op enveloppen, memo's, facturen, leveringsbonnen en orderformulieren, op borden bij de hoofdvestiging van het bedrijf, en in allerlei publicaties. Verzoekster concludeert daaruit dat het aangevraagde merk op de Spaanse markt welbekend is, door het gebruik dat ervan is gemaakt en door investering in reclame. Bovendien komt het merk, dat het woordbestanddeel „GRUPO SADA” bevat, overeen met haar handelsnaam: doordat deze twee samenvallen, kan de consument dus de door dit merk aangeduide waren veel gemakkelijker associëren met deze onderneming.

- 17 Dienaangaande wijst verzoekster erop dat, gelet op het bij het verzoekschrift overgelegde bewijsaanbod, de grote bekendheid van haar merk is gebleken bij de twee categorieën waarvoor de waren die zij in de handel brengt, zijn bestemd: groothandels en supermarkten overal op Spaans grondgebied, die rechtstreeks bij haar bestellen, en de eindgebruikers, die klant zijn van de supermarkten.
- 18 In die omstandigheden heeft de kamer van beroep ten onrechte geen rekening gehouden met de grote bekendheid van het aangevraagde merk bij het relevante publiek. Verzoekster verwijst daartoe naar de arresten van het Hof van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), en 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), waaruit volgens haar volgt dat bij een hoge mate van bekendheid van een merk geen verwarringsgevaar bestaat.
- 19 Het BHIM repliceert dat, daar het argument betreffende de grote bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje voor het eerst voor het Gerecht is aangevoerd, dit een op grond van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering verboden wijziging vormt in het onderwerp van het geschil. Het BHIM verzoekt het Gerecht derhalve, niet in te gaan op het argument dat de kamer van beroep de grote bekendheid die het aangevraagde merk zou hebben, niet heeft beoordeeld. Bovendien is volgens het BHIM het bij het verzoekschrift gevoegde bewijsmateriaal niet-ontvankelijk.
- 20 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het betoog en het bewijsmateriaal van verzoekster, sluit interveniënte zich aan bij het BHIM. Ten gronde voegt zij toe dat de bekendheid van het aangevraagde merk op zich het gevaar van verwarring niet uitsluit. Ook interveniëntes merk is bij de Spaanse consument immers welbekend. Dienaangaande merkt zij op dat zij de grootste exporteur van vleesproducten uit Brazilië is en dat zij aanwezig is op tal van nationale markten, met name in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Om het belang van haar handelsactiviteit aan te geven

legt interveniënte als bijlage bij haar memorie diverse brochures en tijdschriften over, alsmede door haar gebruikte verpakkingen en zakjes, als bewijs dat zij van haar merk onafgebroken gebruik maakt.

Beoordeling door het Gerecht

- 21 Artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 preciseert: „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft [het door het BHIM verrichte] onderzoek [...] beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering”. Het Gerecht heeft verklaard dat volgens deze bepaling een kamer van beroep, wanneer zij uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, haar beslissing alleen kan baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij had aangevoerd, en op de feiten en bewijzen die deze partij in dit verband had aangedragen [arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 32].
- 22 In casu staat vast dat op de grote bekendheid die het aangevraagde merk zou hebben en die zou zijn verkregen door het gebruik van een identiek teken in het zakenverkeer in Spanje, voor het eerst een beroep is gedaan in de procedure voor het Gerecht.
- 23 Bovendien was het noch aan de oppositieafdeling noch aan de kamer van beroep om de grote bekendheid van het aangevraagde merk ambtshalve te onderzoeken. Dit argument is derhalve niet-ontvankelijk.
- 24 Om dezelfde redenen dient het door interveniënte voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijsmateriaal, strekkende tot bewijs van de gestelde bekendheid van

haar oudere merk, buiten beschouwing te worden gelaten, zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht [zie arresten Gerecht van 12 december 2002, eCOPY/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 49, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67].

- 25 Derhalve wordt het eerste onderdeel van het middel niet-ontvankelijk verklaard.

Het tweede onderdeel: er is niet voldaan aan het vereiste dat de conflicterende merken globaal moeten worden beoordeeld

Argumenten van partijen

- 26 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij het in de rechtspraak geformuleerde vereiste dat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken globaal moet worden beoordeeld, op verschillende punten onjuist heeft toegepast.
- 27 In de eerste plaats betoogt zij dat de kamer van beroep, door in punt 27 van de bestreden beslissing het visuele, het fonetische en het begripsmatige aspect van de conflicterende merken afzonderlijk te beoordelen, het vereiste dat merken globaal moeten worden beoordeeld, onjuist heeft toegepast door de resultaten van deze verschillende beoordelingen niet te vergelijken.
- 28 In de tweede plaats meent verzoekster dat de kamer van beroep het vereiste dat de conflicterende merken globaal moeten worden beoordeeld tevens heeft miskend door van het aangevraagde merk enkel het door haar als dominant gekwalificeerde

bestanddeel „sada” te onderzoeken, en het bestanddeel „grupo” niet. Met een beroep op het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335), meent verzoekster dat een globale beoordeling vereist dat rekening wordt gehouden met alle bestanddelen van een merk en niet alleen met het dominerende bestanddeel ervan. Dienaangaande verklaart verzoekster dat zij niet begrijpt waarom in de bestreden beslissing de term „grupo” als zwak onderscheidend wordt gekwalificeerd, terwijl daarin wordt gezwegen over het onderscheidend vermogen van het bestanddeel „sadia” van het oudere merk van interveniënte, dat juist veel zwakker is. De kamer van beroep heeft de conflicterende merken derhalve ongelijk behandeld.

- 29 Volgens verzoekster kon de kamer van beroep enkel door kunstmatige uiteenrafeling van het aangevraagde merk tot de conclusie komen dat gevaar van verwarring bestaat. Een consument kan immers in de fractie van een seconde die hij eraan besteedt, de conflicterende merken onmogelijk ontleden in beeldbestanddelen, het bestanddeel „grupo” van het aangevraagde merk en de „i” van het oudere merk van interveniënte wegdenken en de twee verschillende lettertypen terugbrengen tot één, om uiteindelijk te concluderen dat de conflicterende merken op elkaar lijken. De consument die aldus te werk gaat, valt niet te kwalificeren als gemiddelde consument en zal door het aangevraagde merk niet op het verkeerde been worden gezet, daar hij zich bewust zal zijn van de intellectuele weg waarlangs hij tot de vaststelling is gekomen dat de conflicterende merken op elkaar lijken.
- 30 Verzoekster meent echter dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk niet het woordbestanddeel „sada”, is maar het motief van vier cirkels waarop zes schuine lijnen te zien zijn, dat aanzienlijk groter is dan dit bestanddeel en onbewust de aandacht trekt. Wat het merk van interveniënte betreft, de totaalindruk hiervan wordt gedomineerd door de grote „s”, welke een bijna hypnotiserend effect heeft. Volgens verzoekster kan bij globale beoordeling van het aangevraagde merk, waar in de totaalindruk het beeldbestanddeel domineert, en van het oudere merk van interveniënte, waar in de totaalindruk de gestileerde begin-„s” domineert, elk gevaar van verwarring bij de consument worden uitgesloten.

- 31 In de derde plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door er geen rekening mee te houden dat het woordelement „sadia” een generieke Portugese term is die „gezondheid” betekent, wat het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken vermindert.
- 32 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting aangaande het gevaar van verwarring dat met betrekking tot de conflicterende merken bestaat.
- 33 Het BHIM herinnert er in de eerste plaats aan dat vaststaat dat de door de conflicterende merken beschermde waren identiek zijn.
- 34 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft dat de waren die door het aangevraagde merk worden aangeduid bestemd zijn voor supermarkten en consumenten, benadrukt het BHIM dat de door het aangevraagde merk aangeduide producten niet enkel kippenvlees en kipproducten zijn, maar ook andere waren, zoals melk, melkproducten, oliën, eetbare vetten. Deze laatste zijn rechtstreeks voor de consument bestemd, en niet in hoofdzaak voor supermarkten en distributieketens. De consument van de waren die met het merk worden aangeduid, is dus niet noodzakelijkerwijs een gespecialiseerde consument. Bovendien herinnert het BHIM eraan dat de betrokken producten, omdat het levensmiddelen zijn, gangbare consumptieartikelen zijn, die zonder bijzondere oplettendheid worden gekocht.
- 35 In de derde plaats merkt het BHIM met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens om te beginnen op dat de conflicterende tekens ondanks bepaalde verschillen visueel overeenstemmen, door de belangrijke plaats van het bestanddeel „sada” in de totaalindruk die het aangevraagde merk maakt. Dit

bestanddeel bevat immers achtereenvolgens dezelfde letters als het oudere merk van interveniënte, behalve de „i”. Volgens het BHIM moet derhalve worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep dat een „zekere visuele overeenkomst” bestaat.

- 36 Vervolgens merkt het BHIM in navolging van de bestreden beslissing op dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.
- 37 Ten slotte sluit het BHIM zich wat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens betreft aan bij de conclusie van de kamer van beroep en meent het dat deze vergelijking onmogelijk is, aangezien de woordbestanddelen „sada” en „sadia” als begrip in het Spaans geen inhoud hebben. Het argument van verzoekster dat het woordbestanddeel „sadia” in het Portugees „gezondheid” betekent, is nieuw. Inhoudelijk stelt het BHIM dat het Portugees woord voor gezondheid, „saúde” is en dat „sadia” in het Portugees een bijvoeglijk naamwoord is dat, als het op een persoon slaat, „in goede gezondheid” betekent en als het op een product slaat „goed voor de gezondheid”. Het BHIM herinnert er voorts aan dat het woordbestanddeel „sadia” voor het relevante publiek, dat bestaat uit Spaanse consumenten, zonder betekenis is omdat het in het Spaans niets betekent, dat dit bestanddeel in Spanje niet courant wordt gebruikt voor waren van klasse 29, en dat niet is aangetoond dat de Spaanse consument voldoende kennis van het Portugees bezit om de betekenis van dit woord in die taal te begrijpen.
- 38 Bovendien is het BHIM wat het bestanddeel „grupo” van het aangevraagde merk betreft — hoewel het erkent dat deze term in het Spaans bestaat en een groep van ondernemingen aanduidt — niettemin van mening dat de begripsmatige inhoud van dit bestanddeel en het feit dat het in het oudere merk van interveniënte niet voorkomt, er weinig toe doen, omdat de term „grupo” in Spanje in de voedingssector gebruikelijk is ter aanduiding van een groep ondernemingen, hetgeen door verschillende andere voorbeelden wordt bevestigd.

- 39 In de vierde en laatste plaats sluit het BHIM zich met betrekking tot de beoordeling van het gevaar van verwarring tussen de merken aan bij de conclusie van de kamer van beroep dat dit gevaar bestaat. Het feit dat de waren dezelfde zijn, het feit dat zij worden gekocht zonder bijzondere oplettendheid, en de omstandigheid dat het onvolledige beeld van het aangevraagde merk dat de consument zich zal herinneren, het dominerende bestanddeel „sada” is, dat in hoge mate overeenstemt met het merk van interveniënte, nopen tot de conclusie dat er verwarringsgevaar bestaat. Dit gevaar wordt nog versterkt doordat de term „grupo”, welke in het aangevraagde merk is begrepen, wijst op een band tussen ondernemingen, en de consument op de gedachte kan brengen dat de ondernemingen Sadia en Grupo Sada tot hetzelfde concern behoren.
- 40 Interveniente sluit zich in grote lijnen aan bij de argumenten van het BHIM.

Beoordeling door het Gerecht

- 41 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
- 42 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

- 43 Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, 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 of 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 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 44 Zoals eveneens uit de rechtspraak blijkt, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 45 In casu betreft het geding de vergelijking van de conflicterende tekens. Dat de waren die door de conflicterende merken worden aangeduid dezelfde zijn, wordt niet betwist.
- 46 Aangezien het oudere merk is ingeschreven in Spanje, is het relevante publiek de gemiddelde Spaanse consument.
- 47 Het in het onderzoek van het eerste onderdeel van het middel genoemde argument van verzoekster dat het relevante publiek zowel de klanten van supermarkten als de groothandels en supermarkten zelf zijn, moet van de hand worden gewezen. Zoals het BHIM terecht naar voren heeft gebracht, zo verzoekster, zoals zij verklaart, kippenvlees met het aangevraagde merk al uitsluitend verkoopt aan supermarkten, dan nog worden de andere waren van klasse 29 die met dit merk worden aangeduid,

zoals melk en melkproducten, verkocht aan de eindgebruiker. Hieruit volgt dat voor de beoordeling van het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken de normaal geïnformeerde en oplettende consument in aanmerking moet worden genomen, precies zoals in de bestreden beslissing is gebeurd.

- 48 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, moet om te beginnen verzoeksters argument worden afgewezen dat de kamer van beroep het arrest MATRATZEN, punt 28 supra, onjuist heeft toegepast en alleen het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, het woordbestanddeel „sada”, heeft vergeleken met het oudere merk van interveniënte.
- 49 Er zij aan herinnerd, zoals uit dat arrest volgt, dat een samengesteld merk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen. Deze benaderingswijze betekent niet dat slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in aanmerking wordt genomen en met een ander merk vergeleken. Integendeel, de vergelijking moet worden gemaakt door beide merken in hun geheel te onderzoeken. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen in de herinnering van het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden kan worden gedomineerd door een of meer van zijn onderdelen. Bovendien moet bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Daarnaast kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (arrest MATRATZEN, punt 28 supra, punten 33-35, bevestigd door beschikking Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punten 32 en 33).

- 50 In casu heeft de kamer van beroep inzake het oudere merk van interveniënte geoordeeld dat de grafische vormgeving van de letter „s” van dit merk niet bepalend was.
- 51 Met deze beoordeling kan slechts worden ingestemd. Anders dan verzoekster stelt, is immers de grafische weergave van de letter „s” van het oudere merk van interveniënte, waarvan de bovenste boog iets groter is dan de onderste, niet significant en is deze derhalve niet het dominerende bestanddeel van dit merk. Het Gerecht is van oordeel dat het juist het woordbestanddeel van het oudere merk, „sadia”, in zijn geheel bepalend is voor het beeld dat de gemiddelde Spaanse consument onthoudt.
- 52 Met betrekking tot het aangevraagde merk zij opgemerkt dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat hiervan het woordbestanddeel „sada” het dominerende bestanddeel vormt.
- 53 Betreffende de woordbestanddelen van het aangevraagde merk heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de term „grupo”, wat „groep van ondernemingen” betekent, in kleinere en fijnere letters is geschreven dan het bestanddeel „sada”, en door de consument als minder belangrijk zal worden opgevat.
- 54 Deze beoordeling is juist. Er moet worden vastgesteld dat visueel gezien zowel het lettertype en de dikte van de karakters van het woordbestanddeel „sada”, alsook de centrale positie van dit bestanddeel in het aangevraagde merk, bij de totaalindruk van het woordbestanddeel meer naar voren springen dan het bestanddeel „grupo”. Bovendien kan zonder meer aangenomen worden dat de consument deze laatste term niet zal onthouden. De consument zal deze term uitsluitend generiek opvatten, dat wil zeggen als term die een groep ondernemingen aanduidt. De consument zal dus niet de term „grupo” onthouden als hoofdbestanddeel van het aangevraagde merk en als bestanddeel dat de herkomst van de door dit merk aangeduide waren aangeeft.

- 55 Anders dan verzoekster stelt, heeft de kamer van beroep overigens bij haar visuele, fonetische en begripsmatige beoordeling van de conflicterende tekens niet uitsluitend het dominerende bestanddeel „sada” van het aangevraagde merk vergeleken met het oudere merk van interveniënte, en de term „grupo” niet. Uit punt 27 van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de kamer van beroep bij de globale vergelijking met het oudere merk van interveniënte de term „grupo” in het aangevraagde merk in de beschouwing heeft betrokken.
- 56 Met betrekking tot het beeldbestanddeel van het aangevraagde merk, dat bestaat uit vier donkere cirkels waarop zes schuine lijnen te zien zijn die naar één punt lijken te lopen, zij opgemerkt dat de kamer van beroep blijkens de punten 13 juncto 26 van de bestreden beslissing de redenering van de oppositieafdeling heeft bevestigd dat het beeldbestanddeel enkel decoratief is en derhalve niet kan worden aangemerkt als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk.
- 57 Op dit oordeel valt niets aan te merken. Weliswaar trekt het beeldbestanddeel van het aangevraagde merk door zijn grootte de aandacht, maar deze grafische weergave is moeilijk te onthouden en zal bijgevolg niet het beeld van het aangevraagde merk domineren dat het relevante publiek in gedachten zal blijven. Om te beginnen is het motief geometrisch tamelijk complex, in het bijzonder door de zes schuine lijnen die door vier cirkels lopen, maar die niet alle bovenin de bovenste cirkel samenkomen, terwijl in de bovenste cirkel twee van deze lijnen tot één enkele samenvloeien. In de tweede plaats staat het beeldbestanddeel in de configuratie van het aangevraagde merk enigszins naar links ten opzichte van de verticale lijn waarnaar de woordbestanddelen „grupo” en „sada” zijn uitgelijnd, waardoor het in de algehele indruk die dit merk maakt niet zo belangrijk lijkt en alleen bedoeld als decoratie.

- 58 De kamer van beroep kan dan ook niet worden verweten dat zij heeft vastgesteld dat het woordbestanddeel „sada” het dominerende bestanddeel vormt, dat het relevante publiek zal onthouden.
- 59 Ook de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot de overeenstemming van de tekens moet naar het oordeel van het Gerecht worden bevestigd.
- 60 Met betrekking tot de visuele vergelijking heeft de kamer van beroep opgemerkt dat, ondanks de verschillen tussen de conflicterende merken — het beeldelement met vier cirkels en het element „grupo” van het aangevraagde merk —, het oudere merk en het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten „sada”, een zekere overeenstemming vertonen, vanwege de positie van dit bestanddeel en het feit dat beide merken achtereenvolgens dezelfde letters bevatten, behalve de letter „i” die in het aangevraagde merk staat.
- 61 Inderdaad moet worden vastgesteld dat visueel gezien de overeenstemming van de tekens misschien niet bijzonder groot is, hetgeen de kamer van beroep overigens heeft erkend, maar toch voldoende is om de in de bestreden beslissing genoemde verschillen tussen de conflicterende tekens als niet relevant te beschouwen.
- 62 Wat het fonetische aspect betreft, zij in navolging van de bestreden beslissing opgemerkt dat de conflicterende tekens overeenstemmen. Enerzijds bevat het aangevraagde merk weliswaar het woord „grupo”, maar dit bestanddeel is onvoldoende belangrijk om de duidelijke fonetische overeenstemming tussen het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, „sada”, en het oudere merk te compenseren. Anderzijds heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, gelet op de klemtoonregels van het Spaans, de letter „i”, die een tweeklank vormt met de sterke klinker „a” in het woordbestanddeel „sadia”, in het Spaans nauwelijks wordt uitgesproken. Bijgevolg zullen het woordbestanddeel „sada” van het aangevraagde

merk en het oudere merk van interveniënte door het relevante publiek op dezelfde manier worden uitgesproken. Daar het woordbestanddeel „sada” in het aangevraagde merk domineert, betekent dit dat moet worden vastgesteld dat in de totaalindruk van de conflicterende merken tussen de conflicterende merken fonetische overeenstemming bestaat.

63 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, heeft de kamer van beroep eveneens terecht geoordeeld dat deze vergelijking niet relevant is, voorzover noch het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk noch het oudere merk in het Spaans betekenis hebben.

64 In de eerste plaats kan verzoeksters argument dat de kamer van beroep er ten onrechte geen rekening mee heeft gehouden dat het woordbestanddeel „sadia” in het Portugees „gezondheid” betekent, niet slagen. Gesteld al, dat een van de betekenissen van het woordbestanddeel „sadia” de betekenis is die verzoekster eraan geeft, heeft zij toch niet aangetoond dat het relevante publiek, de Spaanse consument, voldoende kennis van het Portugees bezit om die betekenis onmiddellijk te associëren met het woordbestanddeel „sadia”. Derhalve heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht aangegeven dat het relevante publiek dit woordbestanddeel als een fantasiebestanddeel zal opvatten.

65 Ten tweede kan het feit dat het woordbestanddeel „grupo” in het Spaans een betekenis heeft, niet aldus worden opgevat dat daardoor het aangevraagde merk een bepaalde zin krijgt of dat het relevante publiek dit merk begripsmatig zal onderscheiden van het oudere merk van interveniënte. Het relevante publiek zal, zoals reeds in punt 54 is aangegeven, aan het woord „grupo” zijn generieke betekenis geven: een „geheel van ondernemingen”. Begripsmatig is de term „grupo” dus minder belangrijk dan het dominerende bestanddeel „sada” van het aangevraagde merk.

- 66 Ten slotte kan verzoekster de kamer van beroep niet verwijten dat zij het in de rechtspraak neergelegde vereiste dat conflicterende tekens globaal moeten worden beoordeeld, onjuist heeft toegepast op grond dat de beoordeling van de kamer van beroep te analytisch is en niet overeenkomt met de wijze waarop een gemiddelde consument de twee conflicterende merken zal benaderen.
- 67 Er zij aan herinnerd dat de gemiddelde consument het merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie, analoog, arrest SABEL, punt 18 supra, punt 23), maar dat in de regel de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken het gemakkelijkst worden onthouden [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 47 en 48). Bijgevolg kan aan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij heeft onderzocht welke de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken zijn die de consument zullen bijblijven.
- 68 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beschikking, voorafgaand aan haar specifieke redenering met betrekking tot de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken, geoordeeld dat de bestanddelen waarin de conflicterende merken verschillen, niet voldoende belangrijk waren om de overeenstemming tussen hun dominerende bestanddelen te compenseren. De kamer van beroep heeft de conflicterende tekens dus wel degelijk globaal beoordeeld.
- 69 Gelet op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren identiek zijn, alsmede dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk visueel en fonetisch overeenkomt met het oudere merk, zal de globale indruk die door de conflicterende merken wordt gewekt, het relevante publiek doen denken dat de door de merken aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming, althans van economisch verbonden ondernemingen. Overigens kan het woordbestanddeel „grupo” van het aangevraagde merk, dat een groep ondernemingen aanduidt, al is

het niet dominant, niettemin het idee doen postvatten van een associatie van de betrokken ondernemingen in de vorm van een „groep” van ondernemingen, en daarmee het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken vergroten.

- 70 Op grond van voorgaande overwegingen dient het tweede onderdeel van het middel te worden afgewezen.

Het derde middel: coëxistentie op de Spaanse markt van drie inschrijvingen van verzoekster daterend van vóór de gemeenschapsmerkaanvraag, met het oudere merk van interveniënte

Argumenten van partijen

- 71 Verzoekster wijst erop dat zij houder is van drie Spaanse merken die zijn ingeschreven voor waren van klasse 29, te weten het woordmerk SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, ingeschreven op 5 april 1991 onder nr. 1 311 019, het woordmerk LA DESPENSA DE SADA, ingeschreven op 1 mei 1994 onder nr. 1 807 310, en het beeldmerk bestaande uit vier cirkels waarop zes schuine lijnen te zien zijn, dat is ingeschreven op 5 juli 1990 onder nr. 1 311 021.
- 72 Verzoekster benadrukt dat het aangevraagde merk in één teken de bestanddelen van de drie nationale merken waarvan zij houder is, in zich verenigt, te weten het woordbestanddeel „sada” van de merken met inschrijvingsnummers 1 311 019 en 1 807 310, en het beeldbestanddeel bestaande uit vier cirkels waarop zes schuine lijnen te zien zijn, dat is ingeschreven onder nr. 1 311 021. Het aangevraagde merk zal de consument dus niet in de war brengen; hij zal het associëren met de oudere nationale merken van verzoekster en niet met het merk van interveniënte. Er bestaat

dus geen gevaar van verwarring bij de consument tussen het aangevraagde merk en het merk van interveniënte. De vreedzame coëxistentie van de nationale merken voorafgaand aan de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, kan volgens verzoekster overigens tevens worden aangetoond aan de hand van de internetsites van de beide ondernemingen.

- 73 Bijgevolg betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de vreedzame coëxistentie op de Spaanse markt, voorafgaand aan de gemeenschapsmerkaanvraag, van de drie nationale merken waarvan zij houder is met het oudere merk van interveniënte, dat overigens later in Spanje is ingeschreven dan de drie nationale merken waarop zij zich beroept.
- 74 Dienaangaande merkt verzoekster op dat toen interveniënte in Spanje haar nationale merkaanvraag indiende, niemand heeft verklaard dat deze inschrijving kon leiden tot gevaar van verwarring bij de Spaanse consument: het Spaanse octrooi- en merkenbureau heeft dit punt niet ambtshalve onderzocht en zelf heeft verzoekster het niet aan de orde gesteld. Bovendien was er op de dag dat het onderhavige beroep werd ingesteld geen enkele procedure tot schadevergoeding wegens verwarring tussen de waren van verzoekster en die van een andere onderneming, met name interveniënte, aanhangig gemaakt, noch door verzoeksters concurrenten, noch door consumentenverenigingen of particulieren.
- 75 Het BHIM maakt bezwaar tegen deze redenering. Het herinnert er om te beginnen aan dat de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing concludeert dat de „enkele stelling dat sprake is van coëxistentie met merken van derden niet aantooft dat in casu geen gevaar van verwarring bestaat, aangezien het merken betreft die niet identiek zijn aan de merken die in het onderhavige geding aan de orde zijn en zij niet dienen ter bescherming van waren die overeenstemming vertonen met de waren die met de conflicterende merken worden aangeduid”.

- 76 Het BHIM merkt op dat verzoekster, hoewel zij tijdens de procedure voor het BHIM inderdaad de Spaanse inschrijvingen met nr. 1 807 310 voor het merk LA DESPENZA DE SADA en nr. 1 311 019 voor het merk SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA heeft genoemd, nooit heeft gesteld dat zij houdster was van deze inschrijvingen en nooit heeft aangetoond dat de betreffende merkrechten bestaan. Bovendien heeft verzoekster nooit gesteld dat sprake is van een reële en serieuze coëxistentie van deze twee nationale merken met het merk van interveniënte, en ten bewijze van deze coëxistentie geen enkel stuk aangevoerd.
- 77 Voorts onderstreept het BHIM dat, zoals ook de kamer van beroep heeft aangegeven, de twee aldaar genoemde nationale merken met het aangevraagde merk enkel het woordbestanddeel „sada” gemeen hebben. Gesteld al dat deze twee nationale merken op de Spaanse markt vreedzaam coëxisteren met het merk van interveniënte, kan hieruit bijgevolg niet worden afgeleid dat het aangevraagde merk vreedzaam zal coëxisteren met dat van interveniënte. Derhalve is het BHIM van mening dat het argument dat de kamer van beroep de vreedzame coëxistentie van de conflicterende merken niet heeft beoordeeld, dient te worden afgewezen.
- 78 Het BHIM erkent wel de onjuistheid van het oordeel van de kamer van beroep dat de twee nationale merken met het woordbestanddeel „sada” niet dezelfde producten aanduiden als de conflicterende merken, terwijl verzoekster had verklaard dat deze twee nationale merken waren ingeschreven voor waren van klasse 29. Deze onjuistheid heeft volgens het BHIM echter geen gevolgen voor de conclusie waartoe de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing is gekomen.
- 79 Ten slotte meent het BHIM dat het bewijsaanbod dat voor het eerst voor het Gerecht is gedaan ter onderbouwing van de stelling dat verzoeksters oudere nationale merken en het merk van interveniënte vreedzaam coëxisteren, niet-ontvankelijk is.

80 Interveniënte sluit zich in grote lijnen aan bij de argumenten van het BHIM.

Beoordeling door het Gerecht

- 81 Om te beginnen zij opgemerkt dat verzoekster zowel voor de oppositieafdeling als voor de kamer van beroep heeft betoogd dat „het merk SADIA op de Spaanse markt sinds meerdere jaren coëxisteert met onderscheidende tekens die het woordbestanddeel ‚sada’ bevatten”, waarbij zij de merken LA DESPENSA DE SADA en SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA voor waren van klasse 29 heeft genoemd.
- 82 Aangezien uit geen enkel stuk in de procedure voor het BHIM blijkt dat verzoekster in de loop van deze procedure het bestaan heeft genoemd van het Spaanse beeldmerk dat is ingeschreven onder nr. 1 311 021 — en a fortiori niet heeft aangetoond dat zij daarvan houdster is —, moet deze inschrijving, die voor het eerst in de procedure voor het Gerecht is aangevoerd, buiten beschouwing blijven [zie arrest Gerecht van 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granias Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 46].
- 83 In de tweede plaats zij er met betrekking tot de nationale merken LA DESPENSA DE SADA en SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA aan herinnerd dat de kamer van beroep, na tot de conclusie te zijn gekomen dat sprake was van gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken, in punt 29 van de bestreden beslissing heeft verklaard dat op basis van de gestelde coëxistentie van het oudere merk van interveniënte en de Spaanse merken met het woordbestanddeel „sada” die in handen van derden waren, niet kon worden uitgesloten dat verwarringsgevaar bestond, daar deze merken niet dezelfde waren als de conflicterende merken en geen overeenstemmende waren aanduiden.

- 84 In algemene zin moet worden opgemerkt, in de eerste plaats dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 27 februari 2002, *Streamserve/BHIM (STREAMSERVE)*, T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 47], en in de tweede plaats dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen behoort te worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de communautaire rechter (arrest *CASTILLO*, punt 82 *supra*, punt 37].
- 85 Hieruit volgt, anders dan verzoekster stelt, dat het feit dat het Spaanse octrooi- en merkenbureau inschrijving van de twee oudere merken van verzoekster en van het oudere merk van interveniënte heeft toegestaan, niet relevant is voor de vraag of tussen de conflicterende merken verwarringsgevaar als bedoeld in verordening nr. 40/94 bestaat. In het bijzonder kan verzoekster zich er niet op beroepen dat zij indertijd geen oppositie tegen inschrijving van het oudere merk van interveniënte in Spanje heeft ingesteld op basis van haar eigen oudere merken. Deze omstandigheid betekent immers niet dat elk gevaar van verwarring tussen de merken uitgesloten is.
- 86 Weliswaar is niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de coëxistentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar van verwarring tussen twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze coëxistentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar van verwarring tussen de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie gebaseerd is, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.
- 87 In casu stelt het Gerecht vast dat verzoekster in de loop van de beroepsprocedure voor haar stelling dat deze merken op de markt met het oudere merk van

interveniënte coëxisteerden, enkel een lijst heeft aangevoerd waarop de twee eerdergenoemde merken staan. Deze informatie is ontoereikend om aan te tonen dat het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken is verminderd en, a fortiori, dat dit niet meer bestaat. De overige stukken waarop verzoekster zich beroept als bewijs voor deze coëxistentie zijn voor het eerst in de procedure voor het Gerecht aangevoerd en derhalve niet-ontvankelijk (arrest BUDMEN, punt 24 supra, punt 67).

- 88 Bovendien heeft de kamer van beroep er terecht op gewezen dat de oudere merken waarop verzoekster zich beroept — waarvan zij tijdens de procedure voor het BHIM overigens niet heeft aangetoond dat zij hiervan houdster was — niet dezelfde waren als het aangevraagde merk.
- 89 Voorts staat vast dat verzoekster nooit heeft gesteld, en al zeker niet heeft aangetoond, dat de merken SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA en LA DESPENSA DE SADA een groot onderscheidend vermogen bezitten, op grond waarvan het gevaar van verwarring tussen het oudere merk van interveniënte en het aangevraagde merk zou worden verminderd.
- 90 Terecht heeft de kamer van beroep derhalve vastgesteld dat tussen de conflicterende merken gevaar van verwarring bestaat, en deze conclusie met betrekking tot de andere merken waarop voor haar een beroep is gedaan, gehandhaafd.
- 91 Derhalve dient het derde onderdeel van het middel te worden afgewezen en het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- ⁹² Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte, in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**

- 2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 mei 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal