

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

14 december 2006*

In de gevoegde zaken T-81/03, T-82/03 en T-103/03,

Mast-Jägermeister AG, gevestigd te Wolfenbüttel (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Drzymalla, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Spaans.

Licorera Zacapaneca SA, gevestigd te Santa Cruz (Guatemala), vertegenwoordigd door L. Corno Caparrós en B. Uriarte Valiente, advocaten,

betreffende drie beroepen tegen de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 19 december 2002 (zaak R 412/2002-1 en zaak R 382/2002-1) en van 14 januari 2003 (zaak R 407/2002-1) inzake oppositieprocedures tussen Licorera Zacapaneca SA en Mast-Jägermeister AG,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,
griffier: K. Andová, administrateur,

gezien de op 3 (zaken T-81/03 en T-82/03) en 19 maart 2003 (zaak T-103/03) ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 14 (zaken T-81/03 en T-82/03) en 15 december 2004 (zaak T-103/03) ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM,

gezien de op 15 december 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte,

gezien de beslissingen tot schorsing van 16 juni en 5 december 2003 en van 22 april 2004,

gezien de beslissing tot voeging van 1 juni 2006,

gezien de mondelinge behandeling et na de terechtzitting op 13 juli 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 13 november 1998 heeft Licorera Zacapaneca SA 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.
- ² De drie inschrijvingsaanvragen betreffen beeldmerken (hierna samen: „aangevraagde merken”), waarbij de kleuren zwart, goudkleur en wit werden geclaimd, alsmede de

kleur rood wat alleen de aangevraagde merken in de zaken T-81/03 en T-103/03 betreft. Het gaat om de volgende tekens:



(zaak T-81/03)



(zaak T-82/03)



(zaak T-103/03)

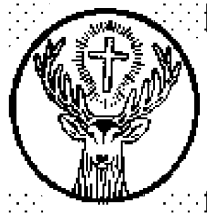
3 De waren waarvoor de inschrijving van de merken is aangevraagd, zijn in de drie gevallen dezelfde en behoren tot de klassen 32 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Meer in het bijzonder bevat de opgave van waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, na de beperking ervan door interveniënte op 7 februari 2000, de volgende waren:

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;

— klasse 33: „Rum, likeuren op rumbasis en cognac”.

4 De twee gemeenschapsmerkaanvragen waarop de zaken T-81/03 en T-82/03 betrekking hebben, zijn op 8 november 1999 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 88/99 gepubliceerd.

- 5 Op 24 november 1999 heeft Mast-Jägermeister AG krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 twee opposities ingesteld tegen deze aanvragen. De opposities waren gebaseerd op het oudere communautaire beeldmerk van verzoekster, dat op 16 oktober 1998 werd ingeschreven onder nr. 337 337 (hierna: „oudere merk”) en hierna is afgebeeld:



- 6 De waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, behoren tot de klassen 18, 25, 32 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt:
- klasse 18: „Paraplu’s, parasols”;
 - klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;
 - klasse 32: „Alcoholvrije dranken”;
 - klasse 33: „Wijnen, mousserende wijnen, vruchtenwijnen, mousserende vruchtenwijnen, spiritualiën”.

- 7 Ter ondersteuning van elke oppositie werd aangevoerd dat het aangevraagde merk en het oudere merk dezelfde zijn en dat er gevaar voor verwarring van deze merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 bestaat.
- 8 De derde gemeenschapsmerkaanvraag van interveniënte, waarop zaak T-103/03 betrekking heeft, is op 15 mei 2000 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 38/2000 gepubliceerd.
- 9 Op 31 mei 2000 heeft verzoekster tegen deze aanvraag oppositie ingesteld op basis van het in punt 5 supra aangehaalde oudere merk, alsmede op basis van haar oudere communautaire beeldmerk dat op 15 oktober 1998 werd ingeschreven onder nr. 135 228 (hierna: „tweede oudere merk”) en hierna is afgebeeld:



- 10 De waren waarvoor het tweede oudere merk is ingeschreven, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt: „Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bier”.

- 11 Ter ondersteuning van de oppositie werd aangevoerd dat het aangevraagde merk en de twee oudere merken dezelfde zijn en dat er gevaar voor verwarring van deze merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 bestaat.
- 12 In haar mededelingen inzake de gronden van de drie opposities, die op 2 juni (zaak T-81/03), 27 april (zaak T-82/03) en 3 november 2000 (zaak T-103/03) werden overgelegd, alsmede bij brieven van 27 september 2000 (zaken T-81/03 en T-82/03) heeft verzoekster de resultaten aangevoerd van twee opinieonderzoeken, die in 1994 en 1999 in Duitsland werden verricht. De conclusie van het opinieonderzoek van 1994 was dat 88 % van de volwassen Duitse bevolking het merk Jägermeister associeert met alcoholhoudende dranken. Volgens de conclusies van het opinieonderzoek van 1999 is 70 % van de Duitse bevolking in staat het verband te leggen tussen de naam „Jägermeister” en een zwart-wit afbeelding van een hertenkop.
- 13 Bij drie beslissingen van 25 maart (zaak T-81/03), 27 februari (zaak T-82/03) en 14 maart 2002 (zaak T-103/03) hebben de oppositieafdelingen de opposities toegewezen en de drie inschrijvingsaanvragen in hun geheel afgewezen op grond dat er in Spanje verwarringsgevaar bestaat, gelet op de overeenstemming van de conflicterende tekens en het feit dat de betrokken waren deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. Wat de twee door verzoekster overgelegde opinieonderzoeken betreft, waren de oppositieafdelingen van oordeel dat het onderzoek van 1994 niet relevant was, aangezien het betrekking had op de vraag in welke mate het merk Jägermeister op de markt wordt onderkend, en niet het oudere merk. Met betrekking tot het tweede opinieonderzoek van 1999 hebben de oppositieafdelingen in hun beslissingen op de opposities in de zaken T-81/03 en T-82/03 vastgesteld dat verzoekster de afbeelding van de aan de ondervraagden getoonde tekening niet had overgelegd binnen de termijn die was gesteld voor de vervollediging van haar opposities. In haar beslissing op de oppositie in zaak T-103/03 heeft de oppositieafdeling evenmin rekening gehouden met dit opinieonderzoek, waarvan alle elementen tijdig waren overgelegd, op grond dat niet was aangetoond dat het woordelement „venado especial” in andere relevante grondgebieden buiten Spanje eenzelfde impact heeft als die op het publiek van dit land, en voorts op grond dat het bestaan van verwarringsgevaar in Spanje volstond voor de volledige afwijzing van de

litigieuze merkaanvraag. Ten slotte heeft de oppositieafdeling in diezelfde beslissing haar analyse geconcentreerd op het gevaar voor verwarring van het in die zaak aangevraagde merk met het oudere merk, en zij is niet overgegaan tot een vergelijking van het aangevraagde merk met het tweede oudere merk.

- 14 Op 25 april (zaak T-82/03) en 10 mei 2002 (zaken T-81/03 en T-103/03) heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 drie beroepen ingesteld tegen bovengenoemde beslissingen van de oppositieafdelingen.
- 15 Bij beslissingen van 19 december 2002 (zaak R 412/2002-1 waartegen beroep T-81/03 en zaak R 382/2002-1 waartegen beroep T-82/03) en 14 januari 2003 (zaak R 407/2002-1 waartegen beroep T-103/03) (hierna samen: „bestreden beslissingen”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beroepen van interveniënte toegewezen en dus de opposities van verzoekster afgewezen. De bestreden beslissingen zijn verzoekster op 2 (zaken T-81/03 en T-82/03) en 20 januari 2003 (zaak T-103/03) betekend.
- 16 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat, ondanks het feit dat bepaalde litigieuze waren van de klassen 32 en 33 dezelfde zijn, er geen enkele dwingende reden was om aan te nemen dat er bij het grote publiek in een of ander deel van de Gemeenschap gevaar voor verwarring van de aangevraagde merken met het oudere merk bestond, wegens de visuele en fonetische verschillen tussen deze merken en het ontbreken van een grote begripsmatige overeenstemming ervan. Deze conclusie, die hoofdzakelijk berustte op de vergelijking van de conflicterende tekens door de kamer van beroep, wordt bevestigd door het veelvuldige gebruik van de tekening van een hert of van een hertenkop voor de bescherming van een reeks verschillende dranken, zoals blijkt uit acht inschrijvingen van gemeenschapsmerken en uit een onderzoek bij het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk dat de kamer van beroep uit eigen beweging heeft verricht.

17 Wat de twee door verzoekster overgelegde opinieonderzoeken betreft, heeft de kamer van beroep in haar beslissingen van 19 december 2002 (zaken T-81/03 en T-82/03) in wezen het standpunt van de oppositieafdelingen op dezelfde gronden bevestigd. In haar beslissing van 14 januari 2003 (zaak T-103/03) heeft de kamer van beroep de conclusie van de oppositieafdeling, dat het onderzoek van 1994 niet relevant is, eveneens bevestigd. Met betrekking tot het onderzoek van 1999 was de kamer van beroep van oordeel dat de resultaten ervan geen aanwijzingen gaven over de zienswijze van een Duitse consument die wordt geconfronteerd met de afbeelding van een hertenkop die verschilt van de afbeelding van de hertenkop van verzoeksters merk en waaraan de vreemde woorden „venado especial” zijn toegevoegd. Volgens de kamer van beroep is het in dit geval moeilijk te geloven dat de consumenten de betrokken afbeelding zullen blijven associëren met een waar van verzoekster (Mast-Jägermeister). Zelfs indien de kamer van beroep zou erkennen dat het oudere merk in Duitsland een groter onderscheidend vermogen heeft, betekent dit dus geenszins dat het Duitse publiek het aangevraagde merk zal verwarren met de hertenkop die verzoeksters waren kenmerkt. Ten slotte was de kamer van beroep het in dezelfde beslissing eens met de redenering van de oppositieafdeling die erin bestond, voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in deze zaak alleen rekening te houden met het in punt 5 supra aangehaalde oudere merk, aangezien dit merk meer overeenstemming vertoont met het aangevraagde merk. Bij gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk is een beoordeling van het tweede oudere merk immers overbodig. Omgekeerd is er bij het ontbreken van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk a fortiori geen sprake van een dergelijk gevaar tussen het aangevraagde merk en het tweede oudere merk.

Conclusies van partijen

18 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissingen te vernietigen;
- verweerder te verwijzen in de kosten.

19 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— primair:

— de bestreden beslissingen te vernietigen;

— interveniënte te verwijzen in de kosten of elke partij te verwijzen in de eigen kosten;

— subsidiair:

— de beroepen te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

20 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— de beroepen te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

- 21 Ter terechtzitting heeft het BHIM afstand gedaan van zijn conclusie ertoe strekkende dat interveniënte wordt verwezen in de kosten indien het beroep wordt toegewezen. Het BHIM heeft gepreciseerd dat in dit geval elke partij moet worden verwezen in de eigen kosten. Het Gerecht heeft akte genomen van deze wijziging in het proces-verbaal van de terechtzitting.
- 22 Ter terechtzitting heeft interveniënte een conclusie inzake de kosten toegevoegd die ertoe strekt, het BHIM te verwijzen in de kosten van interveniënte indien de bestreden beslissingen worden vernietigd. Interveniente heeft deze conclusie gemotiveerd door aan te voeren dat het BHIM met zijn primaire vordering instemt met verzoeksters conclusie strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissingen. Evenwel blijkt uit het arrest van het Hof van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM (C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 26), dat dit standpunt van het BHIM inbreuk maakt op het gewettigde vertrouwen van interveniënte, die verwacht dat het BHIM voor het Gerecht de beslissingen van zijn eigen kamers van beroep verdedigt. Het Gerecht heeft akte genomen van deze wijziging in het proces-verbaal van de terechtzitting.

Ontvankelijkheid van de primaire vordering van het BHIM

Argumenten van partijen

- 23 Het BHIM is van mening dat zijn primaire vordering, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissingen, ontvankelijk is. Dienaangaande verwijst het BHIM naar de rechtspraak volgens welke het BHIM niet verplicht is om systematisch elke beslissing van een kamer van beroep te verdedigen, maar mag instemmen met een conclusie van de verzoekende partij of zich op de wijsheid van het Gerecht mag verlaten [arrest Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punten 34 en 36].

Beoordeling door het Gerecht

- 24 Opgemerkt zij dat het BHIM met zijn primaire vordering het Gerecht verzoekt, de bestreden beslissingen te vernietigen. Ter ondersteuning van deze vordering voert het BHIM argumenten aan ten bewijze dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door in casu het bestaan van verwarringsgevaar niet te erkennen.
- 25 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM, in een beroepsprocedure tegen een beslissing van een kamer van beroep in een oppositieprocedure, niet bevoegd is om bij wege van zijn standpuntbepaling voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve vorderingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen [arrest Vedral/BHIM, aangehaald in punt 22 supra, punt 26; zie arrest Gerecht van 1 februari 2006, Dami/BHIM — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 en T-467/04, Jurispr. blz. II-183, punt 29, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 26 Uit deze rechtspraak volgt evenwel niet dat het BHIM tot verwerping van een beroep tegen een beslissing van een van zijn kamers van beroep dient te concluderen. Het BHIM heeft weliswaar niet de nodige procesbevoegdheid om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, maar is anderzijds niet verplicht om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep (arresten BIOMATE, aangehaald in punt 23 supra, punt 34, en GERONIMO STILTON, aangehaald in punt 25 supra, punt 30).
- 27 Derhalve staat niets eraan in de weg dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt, zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het evenwel alle argumenten uiteenzet welke hem passend lijken om het Gerecht te informeren [arrest Gerecht BIOMATE, aangehaald in punt 23 supra, punt 36; arrest van 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22, en arrest GERONIMO STILTON, aangehaald in punt 25 supra, punt 31].

- 28 Het BHIM kan daarentegen geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen en evenmin niet in het verzoekschrift gestelde middelen aanvoeren (arresten Vedral/BHIM, aangehaald in punt 22 supra, punt 34; Cloppenburg, aangehaald in punt 27 supra, punt 22, en GERONIMO STILTON, aangehaald in punt 25 supra, punt 32).
- 29 In casu dient te worden vastgesteld dat het BHIM in het kader van zijn primaire vordering uitsluitend argumenten heeft aangevoerd ter ondersteuning van verzoeksters conclusie dat de kamer van beroep, minstens wat Spanje betreft, blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door te oordelen dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat. Derhalve zijn de primaire vordering van het BHIM en de daartoe aangevoerde argumenten ontvankelijk, aangezien zij het kader van verzoeksters conclusies en middelen niet te buiten gaan.

Ten gronde

- 30 Verzoekster voert in elk zaak twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Volgens het tweede middel is artikel 73 van deze verordening geschonden. Het eerste middel dient eerst te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

- 31 Verzoekster verwijst naar de rechtspraak inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar en merkt op dat het oudere merk een gemeenschapsmerk is, zodat dit

gevaar moet worden beoordeeld uit het oogpunt van het relevante publiek in de gehele Europese Unie. Evenwel is het blijkens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 voldoende dat het verwarringsgevaar minstens in een relevant deel van de Europese Unie, zoals het gehele grondgebied van een lidstaat, bestaat.

32 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn. Daarentegen komt zij op tegen de door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de tekens.

33 Dienaangaande voert verzoekster in de eerste plaats aan dat de kamer van beroep een te groot belang heeft gehecht aan de term „venado” of, in zaak T-103/03, aan de woorden „venado especial”. Gelet op de betekenis van de term „venado” in het Spaans (hert), vormt deze term voor de Spaanstalige consument slechts de beschrijving van de afbeelding in de aangevraagde merken. Reeds door de afmetingen ervan neemt deze afbeelding een dominante plaats in de aangevraagde merken in. Doordat het woord „venado” het beeldelement gewoon beschrijft, kan het niet worden geacht opvallend te zijn voor het Spaanstalige publiek. De term „especial”, die alleen opduikt in het aangevraagde merk dat het voorwerp vormt van zaak T-103/03, betekent niets anders dan „speciaal”, en zal dus door het betrokken publiek worden opgevat als een aanduiding dat de betrokken waar een beter of gewijzigd product van dezelfde fabrikant is. Dergelijke concepten worden courant gebruikt en hebben geen onderscheidend vermogen.

34 Zelfs met betrekking tot een niet-Spaanstalig publiek kan de overeenstemming van de conflicterende tekens niet worden ontkend wegens de aanwezigheid van het element „venado” in de aangevraagde merken. Wanneer het oudere merk een zuiver beeldmerk is, zal volgens verzoekster eventuele verwarring worden veroorzaakt door het beeldelement van een jonger gecombineerd merk, te weten een woord- en beeldmerk. Het wordelement van dit laatste merk kan het verwarringsgevaar nog groter maken, zoals in het onderhavige geval, waarin dit element begripsmatig overeenkomt met het beeldelement van de aangevraagde merken. Daarentegen is verzoekster van mening dat het wordelement van een jonger gecombineerd teken

in geen geval het verschil zal vergroten tussen dit teken en het oudere merk dat geen wordelement bevat, aangezien een vergelijking van dit wordelement met het oudere beeldmerk sowieso uitgesloten is. Volgens verzoekster zal het publiek de afbeelding die hij zich herinnert van het oudere beeldmerk immers vergelijken met het beeldelement van het jongere merk. Een andere benadering van deze kwestie zou zonder meer ertoe leiden dat een ouder beeldmerk op dezelfde of bijna dezelfde wijze mag worden overgenomen in een jonger teken, zodra daaraan een of ander woord wordt toegevoegd, zelfs wanneer dit woord overeenkomt met de loutere beschrijving in woorden van het beeldmerk.

35 Volgens verzoekster onderscheidt het onderhavige geval zich van het geval waarin het oudere merk en het aangevraagde merk bestaan uit een combinatie van woorden en beeldelementen. In dit laatste geval kan het voorvallen dat het wordelement van het oudere merk zo opvallend is dat het relevante publiek zich dit merk alleen herinnert door het wordelement ervan en bij confrontatie met een jonger woord- en beeldmerk in wezen alleen rekening houdt met de wordelementen van de conflicterende tekens.

36 Bijgevolg moet bij de vergelijking van de conflicterende tekens het beeldelement van de aangevraagde merken worden beschouwd als het doorslaggevende element, te meer omdat de door deze merken aangeduide waren dagelijkse verbruiksgoederen zijn die hoofdzakelijk op zicht worden gekocht, waardoor het beeldelement bijzonder belangrijk wordt.

37 In de tweede plaats stelt verzoekster dat de kamer van beroep in dit verband ten onrechte rekening heeft gehouden met de kleurschikking in de aangevraagde merken. De inschrijving van het oudere merk in zwart-wit dekt immers elke kleurschikking, zelfs het gebruik van goudkleur voor de cirkelvormige rand en voor de contouren van de hertenkop. Dat het aangevraagde merk in zaak T-103/03 is geplaatst in een kader bestaande uit zwarte en rode lijnen en dus de indruk van een

etiket kan wekken, is eveneens irrelevant. Aangezien dit kader een geometrische basisfiguur is, zal het betrokken publiek daaraan geen enkel belang hechten. Bovendien is ook het tweede oudere merk een etiket en wordt het oudere merk eveneens vaak op een etiket weergegeven.

38 In de derde plaats is verzoekster van mening dat de kamer van beroep een te groot belang heeft gehecht aan de detailverschillen tussen de aangevraagde merken en het oudere merk, in vergelijking met de zeer grote overeenstemmingen tussen deze merken. Het betrokken publiek herinnert zich de beeldmerken slechts vaag, en niet de details ervan, zoals het feit dat in het oudere merk de pels van het hert is geschetst en de kop ervan is getekend als een gravure, terwijl de aangevraagde merken dergelijke kenmerken niet bezitten. Hetzelfde geldt voor het hertengewei, dat afgesneden is in de aangevraagde merken terwijl het in het oudere merk in zijn geheel wordt afgebeeld, en voor het ontbreken van een kruis in een aureool in de aangevraagde merken terwijl het oudere merk dit element wel bevat.

39 Verzoekster stelt dat de door het oudere merk opgeroepen totaalindruk wordt gekenmerkt door de weergave, als een portret, van een hertenkop die vanuit een cirkel rechtstreeks kijkt naar de toeschouwer. De imaginaire lijn die vanuit de kruin via de neus naar de snuit van het hert loopt, staat loodrecht op de hals van het dier. De oren bevinden zich ongeveer in een hoek van 45 graden ten opzichte van deze verticale lijn en het gewei begint onmiddellijk achter de oren.

40 De aangevraagde merken worden ook gekenmerkt door een dergelijke imaginaire rechte lijn die loodrecht op de hals staat en vanuit de kruin via de neus naar de snuit van het hert loopt. Bovendien bevinden de oren van het hert zich ook ongeveer in een hoek van 45 graden ten opzichte van deze verticale lijn en het gewei begint eveneens onmiddellijk achter de oren. Ten slotte is zowel in de aangevraagde merken als in het oudere merk de hertenkop afgesneden door een cirkel ter hoogte van de hals. De twee tekeningen worden gekenmerkt door de grote symmetrie ervan

en beide bevatten een gestileerde weergave van een hertenkop, die alleen een beetje abstracter is in de aangevraagde merken. Anders dan de kamer van beroep meent, zijn de cirkels waarin de twee hertenkoppen zijn geplaatst, geen louter decoratieve accessoires. Zij bakenen integendeel de twee afbeeldingen af en verlenen daaraan hun vorm. Dit element vergroot de gelijkenis tussen de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindrukken. Daarentegen vormt het rechthoekige kader in twee van de aangevraagde merken (zaken T-81/03 en T-103/03) inderdaad een decoratief accessoire dat door het betrokken publiek niet wordt opgemerkt.

41 Voorts valt het op dat de hertenkop in de aangevraagde merken een lichtjes uitvergroete afbeelding van de hertenkop in de oudere merken lijkt te zijn. Wanneer de afbeelding van de hertenkop in het oudere merk wordt vergroot door „in te zoomen” op de hertenkop, verdwijnt het hertengewei immers eveneens achter de cirkel. Door dit effect neemt het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens toe, aangezien het betrokken publiek slechts een onvolmaakt beeld van deze tekens bijblijft.

42 Verzoekster voert tevens aan dat het ontbreken in de aangevraagde merken van het dessin bestaande in het kruis omgeven door een aureool, geen afdoend onderscheid tussen de tekens doet ontstaan. Enerzijds is het effect van stralen aanwezig in de aangevraagde merken, meer in het bijzonder in de cirkel die deel uitmaakt van het beeldelement van deze merken. Anderzijds kunnen de aangevraagde merken worden opgevat als een modernere versie van het oudere merk. De kamer van beroep heeft ten onrechte dit laatste argument afgewezen op grond dat de verschillen tussen de tekens te uitgesproken zijn. Gelet op de door haar uiteengezette elementen zijn die verschillen volgens verzoekster van weinig betekenis ten opzichte van de gelijkenis tussen de tekens. Bovendien blijkt uit de oude merken van interveniënte dat deze laatste zelf haar teken heeft gemoderniseerd.

43 Verder onderscheidt de onderhavige zaak zich van de zaak die heeft geleid tot het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191). In de eerste plaats werd het Hof in deze laatste zaak verzocht te antwoorden op een

prejudiciële vraag en het diende niet het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens te beoordelen. In de tweede plaats, anders dan het geval is met de term „sabèl” in die zaak, wordt in casu het woord „venado” in Spaanstalige kringen begrepen in de zin van „hert”, zodat het geen zelfstandige betekenis heeft in het kader van een vergelijking van de betrokken merken, aangezien het de afbeelding in de aangevraagde merken beschrijft. In de derde plaats is de term „sabèl” opgenomen in het beeldelement van het merk, terwijl het woord „venado” in de aangevraagde merken losstaat van het beeldelement. In de vierde plaats en vooral is in casu de overeenstemming van de merken niet beperkt tot een gelijkenis van de betrokken dessins, maar is er een zeer sterke overeenstemming wat de wijze betreft waarop deze dessins zijn afgebeeld.

44 Het feit dat drie verschillende oppositieafdelingen van het BHIM, in verschillende samenstellingen, onafhankelijk van elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat de aangevraagde merken overeenstemmen met het oudere merk, toont voorts aan dat de beste argumenten pleiten voor het bestaan van verwarringsgevaar. Ook beslissing nr. 3006/2000 van de derde oppositieafdeling van 12 december 2002 bevat eenzelfde conclusie.

45 Ten slotte is verzoekster van mening dat, gelet op de overeenstemming van de conflicterende tekens, het bewijs van een groter onderscheidend vermogen van het oudere merk niet hoeft te worden geleverd.

46 In elk geval stelt verzoekster dat zij weliswaar in de zaken T-81/03 en T-82/03 niet binnen de termijnen het beeldmerk heeft overgelegd dat aan de basis lag van het tweede opinieonderzoek van 1999, maar dit merk wel heeft beschreven in haar opmerkingen van 27 september 2000 voor de oppositieafdelingen, zodat er tussen partijen daarover geen enkele onduidelijkheid bestaat. Interveniente heeft overigens perfect de inhoud en de basis van dit onderzoek begrepen en heeft het resultaat ervan niet betwist. Zij heeft alleen aangevoerd dat dit onderzoek zich beperkte tot Duitsland. In zaak T-103/03, waarin het teken dat het voorwerp van het onderzoek vormde, tijdig was overgelegd, voert verzoekster aan dat de kamer van beroep het

recht onjuist heeft toegepast door te weigeren rekening te houden met het resultaat van dit onderzoek op grond dat daarin de reactie van het publiek op een teken dat het wordelement „venado especial” bevat, niet werd behandeld. Verzoekster merkt ten slotte op dat het teken aan de basis van het onderzoek, bestaande uit een hertenkop zonder kruis, als nationaal merk in Duitsland en als internationaal merk is ingeschreven op naam van verzoekster.

⁴⁷ Het BHIM is van mening dat in de onderhavige zaken de in de rechtspraak neergelegde criteria voor de vaststelling van het bestaan of het ontbreken van gevaar voor verwarring tussen de litigieuze beeldmerken juist zijn toegepast in de beslissingen van de oppositieafdelingen, alsmede in de beslissing van de derde kamer van beroep in zaak R 213/2001-3.

⁴⁸ Het BHIM merkt in de eerste plaats op dat het relevante publiek in casu de consument in de Gemeenschap is, gelet op het feit dat het oudere merk een gemeenschapsmerk is. Evenwel wordt volgens de rechtspraak de inschrijving van een merk ook geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap verwarringsgevaar bestaat, gelet op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt. Bijgevolg kunnen de omstreden inschrijvingsaanvragen reeds volledig worden afgewezen indien er op het Spaanse grondgebied verwarringsgevaar bestaat.

⁴⁹ In de tweede plaats vergelijkt het BHIM de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben. Het BHIM schaart zich achter het standpunt dat verzoekster in de loop van de procedure voor het BHIM heeft ingenomen, te weten dat geen rekening kan worden gehouden met de verschillen in toepassing waarop interveniënte heeft gewezen, aangezien de waren van klasse 33 waarop de aangevraagde merken betrekking hebben, te weten „rum, likeuren op rumbasis en cognac” vallen onder de algemene term „spiritualiën”, waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Op dezelfde wijze kunnen „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen” van klasse 32 waarop de

aangevraagde merken betrekking hebben, worden ondergebracht in de ruimere categorie van „alcoholvrije dranken” waarop het oudere merk betrekking heeft. In deze gevallen gaat het dus om dezelfde waren.

- 50 Wat de „siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” van klasse 32 betreft, waarop de aangevraagde merken betrekking hebben, zij vastgesteld dat deze waren in zeer grote mate soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide alcoholvrije dranken, aangezien beide warencategorieën dezelfde bestemming hebben en op de markt rechtstreeks concurreren. Dienaangaande merkt het BHIM op dat de producenten van alcoholvrije dranken hun waren kunnen verkopen in twee vormen, ofwel als kant-en-klare eindproducten, ofwel in poeder- of vloeibare vorm (siropen en preparaten voor de bereiding van dranken) waaraan (mineraal of gazeus) water dient te worden toegevoegd. In dit laatste geval zal het eindproduct een alcoholvrije drank zijn die in de meeste gevallen niet verschilt van het kant-en-klare product.
- 51 Het BHIM concludeert dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat bepaalde litigieuze waren dezelfde zijn, en het voegt daaraan toe dat de andere waren, die volgens de kamer van beroep niet dezelfde waren, in grote mate soortgelijk zijn. Het BHIM stelt tevens vast dat de litigieuze waren gangbare consumptiegoederen zijn.
- 52 Wat in de derde plaats de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, voert het BHIM aan dat op visueel vlak zowel het oudere merk als de aangevraagde merken beeldelementen bevatten die hoofdzakelijk bestaan uit de afbeelding van een in een cirkel geplaatste hertenkop in vooraanzicht. Zij verschillen wat betreft de stijl van de afbeeldingen, het deel van de kop dat is afgebeeld, de aanwezigheid in het oudere merk van een tussen het gewei geplaatst kruis omgeven door een aureool, de toevoeging in de aangevraagde merken van een wordelement, te weten „venado” of „venado especial”, en het rechthoekige kader waarin de aangevraagde merken in de zaken T-81/03 en T-103/03 zijn geplaatst.

- 53 Het BHIM is van mening dat op visueel vlak, ondanks de aanwezigheid van het woordelement „venado” of „venado especial” in de aangevraagde merken, het beeldelement ervan als het dominerende bestanddeel zal worden beschouwd, gelet op de plaats, de opvallendheid en de afmetingen ervan. Dat een merk in een rechthoek wordt geplaatst op de wijze van een etiket, zoals in de aangevraagde merken in de zaken T-81/03 en T-103/03, is voorts een gebruikelijke praktijk in de drankensector. Wat het oudere merk betreft, meent het BHIM dat het kruis omgeven door een aureool weliswaar duidelijk zichtbaar is, maar niet domineert ten opzichte van de afbeelding van de kop van het dier.
- 54 Op fonetisch vlak stelt het BHIM vast dat de oudere merken zuivere beeldmerken zijn. Bijgevolg zal de eventuele mondelinge verwijzing naar deze merken gebeuren door beschrijving van het dessin aan de gesprekspartner, opdat deze laatste zou weten om welk teken het gaat. Aldus kan niet worden uitgesloten dat het Spaanse publiek erop zinspeelt door te verwijzen naar het getekende dier, te weten „venado” (hert). Naar de aangevraagde merken zal mondeling worden verwezen aan de hand van de woorden die zij bevatten, te weten respectievelijk „venado” en „venado especial”.
- 55 Op begripsmatig vlak merkt het BHIM op dat de Spaanse consument het woord „venado” opvat als de definitie van een dier waarvan de eigenschappen overeenkomen met het in het beeldelement weergegeven dier. In de door de aangevraagde merken opgeroepen totaalindruk zal deze term door het Spaanse publiek niet worden opgevat als een zelfstandig element, maar als een element dat duidelijk verbonden is met het beeldelement, dat een belangrijke rol speelt, aangezien het enige woordelement van de aangevraagde merken de definitie vormt van het weergegeven dier. Bijgevolg is het beeldelement van de aangevraagde merken van doorslaggevend belang voor de wijze waarop de Spaanse consument deze merken opvat.
- 56 Gelet op deze overwegingen is het BHIM van mening dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in casu rekening dient te worden gehouden met de volgende elementen: in de eerste plaats het beeldelement van de aangevraagde merken, dat wordt opgevat als een element dat de aandacht van de consument trekt, waarbij het kruis omgeven door een aureool in het oudere merk

niet domineert in de door dit merk opgeroepen totaalindruk; in de tweede plaats het woordelement „venado” of „venado especial” van de aangevraagde merken, dat uit het oogpunt van het Spaanse publiek nauw verbonden is met het beeldelement van deze merken, aangezien het de term is waarmee het afgebeelde dier wordt aangeduid; in de derde plaats het feit dat de litigieuze tekens het door de beeldelementen ervan overgebrachte idee gemeen hebben dat de aandacht van de consument trekt, te weten een in een cirkel geplaatste hertenkop in vooraanzicht, en dat op zich een normaal onderscheidend vermogen heeft; in de vierde plaats het feit dat de litigieuze waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn en voorts gangbare consumptiegoederen zijn, zodat de gemiddelde consument bij aankoop ervan daaraan geen bijzondere aandacht zal schenken.

- 57 Het BHIM concludeert, net als de oppositieafdelingen en anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissingen, dat wanneer het betrokken publiek in de aangevraagde merken geen specifieke betekenis toekent aan het woord „venado” ten opzichte van het beeldelement, er gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestaat, doordat de bestanddelen van de aangevraagde merken op begripsmatig vlak duidelijk met elkaar verbonden zijn.
- 58 Slechts subsidiair concludeert het BHIM tot verwerping van de beroepen, voor het geval dat het Gerecht de redenering van de kamer van beroep inzake het ontbreken van gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bevestigt.
- 59 Wat ten slotte de inaanmerkingneming betreft van de twee opinieonderzoeken die verzoekster ten bewijze van de bekendheid van de oudere merken in Duitsland heeft overgelegd, schaarst het BHIM zich in de zaken T-81/03 en T-82/03 achter het standpunt van de kamer van beroep en van de oppositieafdelingen, volgens hetwelk het eerste document niet relevant is en het tweede niet geldig wegens de onvolledige overlegging ervan binnen de gestelde termijn. Daarentegen is het BHIM in zaak T-103/03 van mening dat, aangezien het in 1999 in Duitsland verrichte opinieonderzoek (zie punt 12 supra) volledig werd overgelegd binnen de gestelde termijn, het Gerecht daarmee rekening moet houden indien het concludeert dat er op het Spaanse grondgebied geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

- 60 Interveniënte wijst in de eerste plaats verzoeksters stelling af, dat bij de vergelijking van de merken het woordelement van de aangevraagde merken buiten beschouwing moet worden gelaten omdat de oudere merken zuivere beeldmerken zijn. Een dergelijke benadering, waarbij de woordelementen volledig worden genegeerd, gaat volgens interveniënte voorbij aan de door de rechtspraak vereiste globale vergelijking van de merken, waarbij rekening wordt gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.
- 61 Interveniënte is niet van mening dat de kamer van beroep een te groot belang heeft gehecht aan de woorden „venado” of „venado especial”. Deze elementen, die een derde van de aangevraagde merken beslaan, in vette hoofdletters zijn geschreven en in de aangevraagde merken in de zaken T-81/03 en T-103/03 in het rood zijn aangebracht, komen aldus goed tot hun recht zodat zij op beslissende wijze de aandacht van de consument trekken. Voorts is het onderscheidend vermogen van het oudere merk zwakker geworden door het bestaan van een aantal merken die afbeeldingen van de kop of het lichaam van herten bevatten en voor dranken worden gebruikt. De afbeelding van een hert moet dus worden beschouwd als een courant gebruikt element, zodat zij niet mag worden gemonopoliseerd door één onderneming, die op deze wijze een ongebruikelijk voorrecht zou verkrijgen. Aangezien de afbeelding om deze redenen minder belangrijk is voor de vergelijking, kan zij niet het dominerende bestanddeel van de aangevraagde merken worden geacht.
- 62 Interveniënte betwist ook dat de conflicterende merken fonetisch dezelfde zijn. Zij voert in dit verband aan dat de gemiddelde consument altijd de termen „venado” of „venado especial” zal gebruiken om haar waren te bestellen, los van de afbeeldingen die op de flessen staan. Wat verzoeksters waren betreft, is interveniënte van mening dat de Duitse consument bij de bestelling ervan altijd de naam „Mast-Jägermeister” zal gebruiken, gelet op de bekendheid van verzoeksters merk met hertenkop, zoals aangetoond door het opinieonderzoek dat verzoekster voor het BHIM heeft overgelegd. Interveniënte weet niet hoe de Spaanse consumenten verzoeksters merk zullen noemen, maar zij is van mening dat ook deze consumenten waarschijnlijk de naam „Mast-Jägermeister” zullen gebruiken, of verwijzend naar de tekening de uitdrukking „cabeza de ciervo” zullen hanteren, aangezien de term „ciervo” in het Spaans gebruikelijker is dan „venado”.

- 63 Wat de andere landen dan Spanje betreft, is interveniënte van mening dat de termen „venado” of „venado especial” door de gemiddelde consument niet zullen worden begrepen en niet zullen worden geassocieerd met de afbeelding van het hert. Bijgevolg zullen de aangevraagde merken in deze landen als zelfbedacht worden beschouwd. Voorts voert interveniënte aan dat zij bij het BHIM het woordmerk VENADO heeft laten inschrijven, zonder dat verzoekster zich daartegen heeft verzet. Deze laatste heeft evenmin oppositie ingesteld tegen de inschrijving in Spanje van een aantal woord- en beeldmerken die dezelfde term en de afbeelding van de hertenkop bevatten. Indien het eventuele verwarringsgevaar was beperkt tot het grondgebied van deze staat, had verzoekster dit moeten doen.
- 64 Op visueel vlak stelt interveniënte dat in de bestreden beslissingen onmiskenbare verschillen tussen het oudere merk en de aangevraagde merken zijn vastgesteld. Verder voert zij aan dat het woordelement van de aangevraagde merken belangrijker wordt voor de vergelijking, doordat het onderscheidend vermogen van de afbeelding van de hertenkop beperkt is. Het woordelement „venado” of „venado especial” valt op door de grote letters in kleur, zodat het zelfs meer dan de tekening de aandacht van de consument kan trekken.
- 65 Volgens interveniënte is het uitgesloten dat de consumenten de aangevraagde merken als moderne versies van het oudere merk beschouwen, aangezien de aangevraagde merken niet het kruis van Sint Hubertus bevatten, dat verzoekster beschouwt als een duidelijk opvallend element in het oudere merk, maar wel een nieuw en kenmerkend element, te weten de termen „venado” of „venado especial”. Interviënte merkt op dat modernere versies van merken doorgaans de meest kenmerkende elementen ervan omvatten en eventuele nieuwe elementen zijn gewoonlijk niet bijzonder in het oog springend. Ten slotte is het door verzoekster aangevoerde feit dat interveniënte zelf haar merken heeft gemoderniseerd, irrelevant voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

- 66 Op begripsmatig vlak stemt interveniënte in met de stelling van de kamer van beroep, volgens welke de merken begripsmatig niet dezelfde zijn, in het bijzonder omdat het oudere merk een extra element bevat, te weten het kruis van Sint Hubertus, terwijl de aangevraagde merken de termen „venado” of „venado especial” bevatten.
- 67 Zelfs indien er sprake zou zijn van een zekere begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken, vloeit volgens interveniënte uit het arrest SABEL (punt 43 supra) voort dat deze overeenstemming slechts verwarring kan doen ontstaan indien het oppositiemerk hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan bij het publiek, een bijzonder onderscheidend vermogen bezit. Het oudere merk bezit dit evenwel niet. Enerzijds is het onderscheidend vermogen dat dit merk van huis uit bezit, beperkt wegens het bestaan van andere merken die betrekking hebben op dezelfde waren en afbeeldingen van hertachtigen of herten bevatten, zoals interveniënte voor de kamer van beroep heeft aangetoond zonder door verzoekster te zijn weersproken. Anderzijds is het bewijs van de bekendheid van het oudere merk niet geleverd, aangezien de door verzoekster overgelegde opinieonderzoeken werden geweigerd.
- 68 In elk geval herinnert interveniënte eraan dat het opinieonderzoek van 1999 was gebaseerd op de afbeelding van een hertenkop zonder kruis, en niet op het oudere merk. Daarbij is het irrelevant dat deze afbeelding ook als merk werd ingeschreven op naam van verzoekster, aangezien dit merk, dat niet als basis voor verzoeksters opposities werd gebruikt noch voor de kamer van beroep werd aangevoerd, volgens de rechtspraak niet voor het eerst voor het Gerecht kan worden aangevoerd.
- 69 Interveniente concludeert dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat er in casu geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr.40/94 bestaat, gelet op de verschillen tussen de litigieuze merken en het ontbreken van een bijzonder onderscheidend vermogen van de oudere merken.

Beoordeling door het Gerecht

- 70 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 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”.
- 71 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 [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25; zie ook mutatis mutandis arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17].
- 72 Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie mutatis mutandis arresten SABEL, aangehaald in punt 43 supra, punt 22; Canon, aangehaald in punt 71 supra, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 71 supra, punt 18, en Fifties, aangehaald in punt 71 supra, punt 26).
- 73 Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. In deze context kan niet worden uitgesloten dat een begripsmatige overeenstemming voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin het

oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, bijzonder onderscheidend vermogen bezit (zie *mutatis mutandis* arrest SABEL, aangehaald in punt 43 supra, punten 23 en 24).

- 74 Voorts veronderstelt de globale beoordeling een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (zie *mutatis mutandis* arresten Canon, aangehaald in punt 71 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 71 supra, punt 19, en Fifties, aangehaald in punt 71 supra, punt 27).
- 75 Voorts zij opgemerkt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan [arrest Fifties, aangehaald in punt 71 supra, punt 28, en arrest Gerecht van 3 maart 2004, Mühlens/BHIM — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Jurispr. blz. II-791, punt 41; zie *mutatis mutandis* arresten SABEL, aangehaald in punt 43 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 71 supra, punt 25]. Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (zie *mutatis mutandis* arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 71 supra, punt 26, en Fifties, aangehaald in punt 71 supra, punt 28).
- 76 Bovendien volgt uit het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, dat een ouder gemeenschapsmerk in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt beschermd. Derhalve kunnen

de oudere gemeenschapsmerken worden tegengeworpen aan een latere merkaanvraag die aan de bescherming afbreuk zou kunnen doen, zij het uitgaande van de perceptie van de consumenten van een deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het in artikel 7, lid 2, van verordening nr.40/94 geformuleerde beginsel dat de inschrijving van een merk ook wordt geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, is mutatis mutandis dus ook van toepassing in geval van een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [arrest van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM* — *Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 59; arrest *ZIRH*, aangehaald in punt 75 supra, punten 35 en 36; arresten *Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM* — *Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 34, en 1 maart 2005, *Fusco/BHIM* — *Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 33].

77 Ten slotte zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen moet worden getoetst aan verordening nr.40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet aan een eventuele eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [arresten *Gerecht van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 31; 3 juli 2003, *Alejandro/BHIM* — *Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 61, en 6 juli 2004, *Grupo El Prado Cervera/BHIM* — *Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 57].

78 De betrokken waren en de conflicterende tekens dienen met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden vergeleken. Dienaangaande zij gepreciseerd dat de door verzoekster en het BHIM aangehaalde beslissingen van de oppositieafdeling en van de kamer van beroep (zie respectievelijk punten 44 en 47 supra) inzake het gevaar voor verwarring van andere door interveniënte aangevraagde merken met het oudere merk, niet relevant zijn voor deze analyse, aangezien zij hooguit wijzen op een bepaalde beslissingspraktijk van het BHIM, waarmee het *Gerecht* volgens de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak geen rekening mag houden.

Oudere merken in zaak T-103/03

- 79 Ter ondersteuning van haar oppositie in zaak T-103/03 heeft verzoekster haar twee gemeenschapsmerken aangevoerd die respectievelijk in de punten 5 en 9 supra worden afgebeeld. Evenwel zij vastgesteld dat het tweede oudere merk lijkt op een etiket dat als hoofdelement dezelfde afbeelding van een hertenkop bevat als die in het oudere merk. Daaraan zijn nog andere elementen toegevoegd, in het bijzonder de naam „jägermeister” van de betrokken waar, de naam en het adres van verzoekster alsmede aanwijzingen over de consumptie van haar product in het Engels (serve cold — keep on ice).
- 80 In deze omstandigheden hebben de oppositieafdeling en de kamer van beroep hun analyse terecht geconcentreerd op het gevaar voor verwarring van het in deze zaak aangevraagde merk met het oudere merk. Indien wordt geconcludeerd dat er gevaar voor verwarring van dit aangevraagde merk met het oudere merk bestaat, zal het immers niet nodig zijn rekening te houden met het tweede oudere merk. Indien wordt geconcludeerd dat een dergelijk gevaar niet bestaat, zal deze conclusie a fortiori gelden voor het tweede oudere merk, dat naast de afbeelding van de hertenkop die ook in het oudere merk voorkomt, de in het vorige punt vermelde extra elementen bevat waardoor het zich nog meer onderscheidt van het in deze zaak aangevraagde merk. Dienaangaande zij nog opgemerkt dat verzoekster zelf haar analyse in haar verzoekschrift in zaak T-103/03 heeft geconcentreerd op de overeenstemmingen tussen het aangevraagde merk en het oudere merk.
- 81 Bijgevolg zal het Gerecht ook met betrekking tot de conflicterende tekens in zaak T-103/03 zijn analyse concentreren op het gevaar voor verwarring van het in deze zaak aangevraagde merk met het oudere merk.

Relevante publiek

- 82 Vastgesteld zij dat de aangevraagde merken betrekking hebben op alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Dergelijke waren bevinden zich tevens tussen de door het oudere merk aangeduide waren. Aangezien alcoholhoudende en alcoholvrije dranken gangbare consumptiegoederen zijn, is in de bestreden beslissingen terecht geoordeeld dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek, te weten de gemiddelde consument.
- 83 Aangezien het oudere merk een gemeenschapsmerk is, is voorts het relevante grondgebied voor de analyse van het verwarringsgevaar het gehele grondgebied van de Europese Unie. De termen „venado” en „venado especial”, die bestanddelen van de aangevraagde merken zijn, zijn evenwel Spaanse woorden waarvan de betekenis alleen door de gemiddelde Spaanstalige consument zal worden gevat. De beoordeling van het gevaar voor verwarring van de aangevraagde merken met het oudere merk in Spanje is dus van bijzonder belang voor de onderhavige zaken. Indien blijkt dat er in Spanje geen gevaar voor verwarring van de aangevraagde merken met het oudere merk bestaat, zal deze conclusie immers a fortiori gelden voor de gemiddelde consument in andere lidstaten, die de betekenis van bovengenoemde woorelementen van de aangevraagde merken niet zal begrijpen. Daarentegen kunnen de betrokken inschrijvingsaanvragen overeenkomstig de in punt 76 supra aangehaalde rechtspraak reeds op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in Spanje worden afgewezen, zonder dat behoeft te worden onderzocht of een dergelijk gevaar ook in de rest van de Europese Unie bestaat.
- 84 Bijgevolg moet in het kader van de analyse van het verwarringsgevaar eerst worden onderzocht op welke wijze het Spaanse publiek de conflicterende merken opvat.

Vergelijking van de waren

- 85 De kamer van beroep heeft geoordeeld, zonder door partijen te zijn weersproken, dat bepaalde waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde

zijn. De „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchten-
dranken en vruchtensappen” van klasse 32 waarop de aangevraagde merken
betrekking hebben, zijn alcoholvrije dranken, die dus dezelfde zijn als de door het
oudere merk aangeduide „alcoholvrije dranken” van dezelfde klasse. Ook „rum,
likeuren op rumbasis en cognac” van klasse 33 waarop de aangevraagde merken
betrekking hebben, zijn dezelfde als de door het oudere merk aangeduide
„spiritualiën” van dezelfde klasse (bestreden beslissingen in de zaken T-81/03 en
T-103/03, punt 23; bestreden beslissing in zaak T-82/03, punt 20).

- 86 De kamer van beroep heeft zich niet uitdrukkelijk uitgesproken over de vergelijking
van de andere waren van klasse 32 waarop de aangevraagde merken betrekking
hebben, te weten de „siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”,
met de door het oudere merk aangeduide waren. De kamer van beroep heeft
evenwel het oordeel van de oppositieafdelingen, volgens hetwelk deze waren waarop
de aangevraagde merken betrekking hebben, soortgelijk zijn aan de door het oudere
merk aangeduide alcoholvrije dranken van dezelfde klasse 32, niet opnieuw ter
discussie gesteld. Verzoekster en het BHIM zijn het erover eens dat deze waren zeer
soortgelijk zijn, terwijl interveniënte in haar memorie van antwoord daarover geen
uitspraak heeft gedaan. Zij heeft evenwel ter terechtzitting erkend dat deze waren
soortgelijk zijn. Er dient immers te worden vastgesteld dat de betrokken waren in
grote mate soortgelijk zijn, aangezien — zoals het BHIM terecht opmerkt — slechts
mineraal of gazeus water aan de door de aangevraagde merken aangeduide waren
dient te worden toegevoegd om kant-en-klare alcoholvrije dranken te verkrijgen.
Aldus hebben deze waren eenzelfde bestemming en concurreren zij rechtstreeks op
de markt.
- 87 Er dient dus te worden geconcludeerd dat de waren waarop de conflicterende
merken betrekking hebben, grotendeels dezelfde en voor het overige zeer soortgelijk
zijn.

Vergelijking van de tekens

- 88 In de bestreden beslissingen heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat er in geen
enkel deel van de Gemeenschap gevaar voor verwarring van de aangevraagde

merken met het oudere merk bestaat, ondanks het feit dat bepaalde door de betrokken merken aangeduide waren dezelfde zijn en er „duidelijke overeenstemmingen” tussen deze merken zijn. Deze conclusie is gebaseerd op bepaalde „duidelijke en opvallende” verschillen tussen de conflicterende beeldmerken, zoals het ontbreken in de aangevraagde merken van het kruis van Sint Hubertus omgeven door een aureool, dat niet onderdoet voor de hertenkop zelf en de aandacht van de consument trekt, de verschillen in de wijze waarop de respectieve hertenkoppen zijn afgebeeld en de aanwezigheid in de aangevraagde merken van een gestileerd wordelement in kleur („venado” of „venado especial”). Gelet op deze verschillen was de kamer van beroep van oordeel dat de conflicterende merken visueel verschillend moesten worden geacht (bestreden beslissing in zaak T-81/03, punten 25, 26, 28 en 34; bestreden beslissing in zaak T-82/03, punten 22, 23, 25 en 30; bestreden beslissing in zaak T-103/03, punten 25, 26 en 31).

⁸⁹ Ook fonetisch zouden de betrokken merken van elkaar verschillen, aangezien alleen de aangevraagde merken een wordelement bevatten. In de bestreden beslissingen in de zaken T-81/03 en T-82/03 was de kamer van beroep voorts van mening dat de oppositieafdelingen ten onrechte hadden geoordeeld dat het wordelement van de aangevraagde merken in Spanje zou worden geassocieerd met het beeldelement van de tekens. Dienaangaande heeft de kamer van beroep op basis van een argument dat verzoekster zelf voor de oppositieafdelingen heeft aangevoerd, geoordeeld dat het waarschijnlijker was dat het oudere merk fonetisch zou worden opgevat als een verwijzing naar de term, en dus naar het merk Jägermeister, dan als een verwijzing naar een merk „hert” of „VENADO” (bestreden beslissing in zaak T-81/03, punten 28 en 34; bestreden beslissing in zaak T-82/03, punten 25 en 30; bestreden beslissing in zaak T-103/03, punten 26 en 31).

⁹⁰ De kamer van beroep was tevens van oordeel dat er geen sprake was van een grote begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken. Hoewel het concept dat deze merken met elkaar verbindt, kan worden omschreven als een hertenkop, onderscheiden de merken zich immers begripsmatig van elkaar door de aanwezigheid van andere elementen, zoals het kruis van Sint Hubertus in het oudere merk en het wordelement „venado” of „venado especial” in de aangevraagde merken (bestreden beslissing in zaak T-81/03, punt 34; bestreden beslissing in zaak T-82/03, punt 30; bestreden beslissing in zaak T-103/03, punt 31).

- 91 Afgezien van deze vergelijkingen was de kamer van beroep van mening dat het onderscheidend vermogen van het dessin van een hert of van een hertenkop afgezwakt is door het veelvuldige gebruik ervan ter aanduiding van een reeks verschillende dranken, zoals blijkt uit de door interveniënte aangevoerde acht inschrijvingen van gemeenschapsmerken en uit het resultaat van het onderzoek dat de kamer van beroep zelf bij het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk heeft verricht (bestreden beslissing in zaak T-81/03, punten 27 en 34; bestreden beslissing in zaak T-82/03, punten 24 en 30; bestreden beslissing in zaak T-103/03, punt 32).
- 92 Wat de visuele vergelijking betreft, merkt het Gerecht op dat zowel de aangevraagde merken als het oudere merk beeldelementen bevatten die in het bijzonder bestaan uit de afbeelding van een in een cirkel geplaatste hertenkop in vooraanzicht. Dit gemeenschappelijke beeldelement domineert in de conflicterende tekens door de opvallende verschijning en de afmetingen ervan. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat dit beeldelement in de aangevraagde merken abstracter en kleurrijker is, noch door de gekartelde randen van de cirkel waarin dit element is geplaatst. De wordelementen van de aangevraagde merken, het rechthoekige kader rond twee van deze merken en het kruis omgeven door een aureool in het oudere merk zijn inderdaad zichtbare elementen waardoor de conflicterende tekens op visueel vlak van elkaar verschillen. Het gaat evenwel niet om dominerende elementen, in tegenstelling tot het gemeenschappelijke beeldelement van deze tekens, te weten de afbeelding van een in een cirkel geplaatste hertenkop in vooraanzicht. Gelet op een en ander is het Gerecht, anders dan de kamer van beroep, van oordeel dat er sprake is van een belangrijke visuele overeenstemming van de conflicterende merken.
- 93 De kamer van beroep heeft eveneens ten onrechte geconcludeerd dat de betrokken merken zelfs voor Spaanse consumenten fonetisch verschillend zijn.
- 94 Er dient immers te worden vastgesteld dat het oudere merk een zuiver beeldmerk is. De aangevraagde merken bevatten alle drie het woord „venado”, dat door de Spaanstalige consument op fonetisch vlak ongetwijfeld zal worden geassocieerd met het beeldelement van deze merken. Door de betekenis ervan kan dit woord door

deze consument ook worden geassocieerd met het oudere merk of worden gebruikt ter aanduiding ervan, aangezien dit merk geen woordelement bevat. Hoofdzakelijk op dezelfde gronden hadden de oppositieafdelingen geconcludeerd dat de conflicterende tekens op het Spaanse grondgebied fonetisch gelijk zijn of overeenstemmen.

95 In de bestreden beslissingen heeft de kamer van beroep deze conclusie verworpen door met name rekening te houden met het ontbreken van een emfatisch woordelement in het oudere merk, dat wel aanwezig is in de aangevraagde merken („venado”, „venado especial”). In de bestreden beslissingen in de zaken T-81/03 en T-82/03 heeft de kamer van beroep zich ook gebaseerd op een argument dat verzoekster zelf voor de oppositieafdelingen zou hebben aangevoerd, te weten dat het waarschijnlijker is dat het oudere merk zelfs in Spanje wordt opgevat als een verwijzing naar het merk Jägermeister dan als een verwijzing naar een merk „hert” of „VENADO”.

96 Deze overwegingen zijn ongegrond. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de term „jägermeister” niet voorkomt in het oudere merk, maar alleen in het tweede oudere merk, dat door verzoekster niet is aangevoerd ter ondersteuning van haar opposities in de zaken T-81/03 en T-82/03. In deze omstandigheden is er geen enkele geldige reden om aan te nemen dat de Spaanstalige consument het oudere merk fonetisch eerder zal associëren met de term „jägermeister” dan met de termen „hert” of „venado”, die overeenkomen met het dominerende beeldelement van het oudere merk. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien was aangetoond dat het oudere merk op het Spaanse grondgebied bekend is. Met haar betoog voor de oppositieafdelingen waarnaar de kamer van beroep verwijst, wilde verzoekster juist het bewijs leveren van een dergelijke bekendheid, in het bijzonder in Duitsland en in andere landen van de Europese Unie, waaronder Spanje, en niet het bewijs van een onderscheid tussen de conflicterende merken op fonetisch vlak, zoals de kamer van beroep ten onrechte stelt. Evenwel zij om te beginnen vastgesteld dat verzoekster geen enkele element heeft aangevoerd ten bewijze van de bekendheid van het oudere merk in een ander land van de Europese Unie dan Duitsland. Voorts heeft de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk in Spanje niet erkend. Ten slotte

heeft verzoekster intussen zelf dit argument laten varen, aangezien zij in haar verzoekschriften alleen de bekendheid van het oudere merk in Duitsland aanvoert, en zij ter terechtzitting heeft bevestigd dat zij niet de bekendheid van dit merk in Spanje aanvoert.

- 97 In elk geval kan het loutere feit dat een Spaanstalige consument de benaming Jägermeister van verzoeksters waar kent, niet verhinderen dat deze consument aan deze waar denkt wanneer hij hoort spreken over een likeur „venado”, een term die hij mogelijk eerder zal beschouwen als een verwijzing naar de afbeelding van het oudere merk dan als een verwijzing naar de naam van een andere waar. Dit is des te waarschijnlijker daar de uitspraak van de term „jägermeister” voor een Spaanstalige niet vanzelfsprekend is, zodat de kans groter is dat in dit land het oudere merk zal worden beschreven om te verwijzen naar verzoeksters waar.
- 98 Aan de voorgaande overwegingen kan niet worden afgedaan door het argument van interveniënte, dat de Spaanse consument bij verwijzing naar het in het oudere merk afgebeelde dier eerder gebruik zal maken van de term „ciervo” dan van de term „venado”, daar eerstgenoemde term in het Spaans gebruikelijker zou zijn. Zelfs indien dit het geval is, betwist interveniënte niet dat de Spaanse term „venado” eveneens het dier beschrijft waarvan de afbeelding in het oudere merk is weergegeven. Deze term kan de betrokken consument dus ook ertoe brengen, aan dit laatste merk te denken.
- 99 De toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord „especial” aan de term „venado” in het aangevraagde merk in zaak T-103/03 leidt niet tot een andere conclusie in die zaak. Vaststaat immers dat de Spaanse consument deze kwalificatie als een ondergeschikt en bijkomend element zal beschouwen. Enerzijds is deze term geschreven onder de term „venado” en in veel kleinere letters. Anderzijds zal de betekenis ervan in het Spaans (speciaal) de consument ertoe brengen, de onder het merk VENADO ESPECIAL verkochte waar op te vatten als een variant, in termen van aard of kwaliteit, van de onder het merk VENADO verkochte waar.

- 100 Op begripsmatig vlak kan het concept aan de basis van het beeldelement van de aangevraagde merken worden samengevat als dat van een hertenkop in vooraanzicht, geplaatst in een cirkel of een medaille. Het woordelement van deze merken verandert dit concept niet voor de Spaanse consument, die de term „venado” of „venado especial” niet zal opvatten op autonome wijze, maar als een rechtstreekse verwijzing naar het beeldelement. Hetzelfde concept ligt in wezen aan de basis van het oudere merk. Bijgevolg moeten de conflicterende merken worden geacht begripsmatig overeen te stemmen.

Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

- 101 Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, is het Gerecht, anders dan in de bestreden beslissingen is geoordeeld, van oordeel dat, gelet op het feit dat de betrokken waren grotendeels dezelfde en voor het overige zeer soortgelijk zijn, en gelet op de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemmingen tussen de conflicterende merken uit het oogpunt van de Spaanse gemiddelde consumenten, de verschillen tussen deze merken niet groot genoeg zijn om het bestaan van verwarringsgevaar bij het bovengenoemde relevante publiek uit te sluiten.
- 102 In het bijzonder volstaan de visuele verschillen tussen de tekens op zichzelf niet om elk gevaar voor verwarring bij het relevante publiek uit te sluiten.
- 103 In de eerste plaats kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde consument, bij wie slechts een onvolmaakt beeld van een merk achterblijft, zich figuratieve details van de betrokken tekens kan herinneren, zoals de min of meer realistische stijl van de hertenkop, de afmetingen van het hertengewei of de eenvoudige of gekartelde aard van de cirkel waarin de kop van het dier is geplaatst.

- 104 De aanwezigheid van kleuren in de aangevraagde merken verliest hoofdzakelijk zijn betekenis bij de vergelijking met het oudere merk doordat dit laatste merk een zwart-wit afbeelding is. Wanneer de gemiddelde consument met de aangevraagde merken wordt geconfronteerd, kan hij dus redelijkerwijs denken dat deze louter de kleurversie van het oudere merk zijn.
- 105 Het kruis tussen het hertengewei in het oudere merk is weliswaar duidelijk zichtbaar, maar het zal door de gemiddelde Spaanstalige consument niet worden opgevat als het dominerende bestanddeel, zoals reeds werd vastgesteld (zie punt 92 supra).
- 106 Het rechthoekige kader in de aangevraagde merken in de zaken T-81/03 en T-103/03 kan evenmin worden beschouwd als een voldoende onderscheidend element. Zoals verzoekster en het BHIM terecht hebben aangevoerd, is dit kader een ondergeschikt element dat de betrokken merken het voorkomen van een etiket verleent. Aangezien dranken vaak in flessen worden verkocht, is het plaatsen van het merk in een rechthoek op de wijze van een etiket bovendien een zeer courante praktijk in de drankensector.
- 107 Zoals hierboven werd vastgesteld, zullen ten slotte de woordellemen („venado”, „venado especial”), die alleen in de aangevraagde merken voorkomen, door de gemiddelde Spaanstalige consument worden opgevat als een rechtstreekse verwijzing naar het beeldelement van deze merken. Deze elementen volstaan op zichzelf dus niet om de aangevraagde merken te onderscheiden van het oudere merk in Spanje, aangezien de Spaanse consument ook in het oudere merk de afbeelding zal terugzien van het dier dat hij „venado” noemt.
- 108 In de tweede plaats en vooral worden de visuele verschillen tussen de betrokken merken geneutraliseerd door het feit dat de betrokken waren grotendeels dezelfde en voor het overige soortgelijk zijn, alsmede door de fonetische en begripsmatige overeenstemming van deze merken uit het oogpunt van het relevante Spaanstalige publiek.

109 De conclusie inzake het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in Spanje wordt niet op losse schroeven gezet door het argument van interveniënte (zie punt 63 supra), dat zij de term „venado” als communautair woordmerk heeft laten inschrijven, zonder dat verzoekster zich daartegen heeft verzet. Los van de vraag of dit feitelijke element dat voor het eerst voor het Gerecht wordt aangevoerd, ontvankelijk is, kan worden volstaan met enerzijds op te merken dat het loutere feit dat verzoekster zich niet heeft verzet tegen de inschrijving van een merk, niet belet dat zij oppositie instelt tegen de inschrijving van een ander merk. Anderzijds en vooral is de fonetische overeenstemming van de conflicterende merken slechts een van de elementen waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, zodat gevaar voor verwarring van de aangevraagde merken met het oudere merk niet is uitgesloten zelfs indien wordt aangenomen dat een dergelijk gevaar niet bestaat tussen het oudere merk en het woordmerk VENADO, ondanks de fonetische overeenstemming ervan.

110 Tevens faalt het argument van interveniënte, dat in de bestreden beslissingen werd aanvaard en volgens hetwelk de afbeeldingen van een hert of een hertenkop een zwak onderscheidend vermogen hebben doordat dergelijke afbeeldingen vaak worden gebruikt ter bescherming van dranken. Afgezien van de vraag of de acht door interveniënte aangevoerde inschrijvingen en het onderzoek dat de kamer van beroep uit eigen beweging bij het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk heeft verricht, volstaan om tot een dergelijke conclusie te komen, zij vastgesteld dat in casu de link tussen de conflicterende merken niet wordt teweeggebracht door het algemenere concept van een hert of van een hertenkop, maar door een meer specifiek concept, bestaande uit een afbeelding, in de vorm van een medaille, van een in een cirkel geplaatste hertenkop in vooraanzicht. Slechts drie van de acht door interveniënte aangevoerde inschrijvingen als gemeenschapsmerk vertonen gelijkenis met dit meer specifieke concept. Het gaat om de merken die zijn ingeschreven onder de nrs. 86439, 164392, en 163311, waarbij deze laatste twee duidelijk met elkaar verbonden zijn, aangezien zij beide hetzelfde product aanduiden, te weten het bier van het merk ANTLER. Voorts blijkt merk nr. 86439 sterk te verschillen van de in casu in geding zijnde conflicterende tekens. De cirkel met daarin de hertenkop is immers geplaatst in een extra kader met onregelmatige en fantasievolle rand, en het merk bevat een dominerend woorelement, te weten het woord „contri”, dat verhoudingsgewijs in veel grotere letters is geschreven en geen enkele semantische

band heeft met het beeldelement van het merk. Gelet op het voorgaande en op het ontbreken van een duidelijk semantisch verband tussen een hert of een hertenkop en alcoholhoudende of alcoholvrije dranken, is het Gerecht van oordeel dat niet kan worden ontkend dat het concept van een in een cirkel geplaatste hertenkop in vooraanzicht ter aanduiding van dranken minstens een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft.

- 111 Ten slotte faalt het argument dat interveniënte aan het arrest SABEL (zie punt 43 supra) ontleent met betrekking tot het ontbreken van een bijzonder onderscheidend vermogen van de afbeelding van een hertenkop. In die zaak heeft het Hof geoordeeld dat verwarringsgevaar niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens de overeenstemmende begripsinhoud ervan met elkaar zou kunnen associëren, in het geval van twee merken waarvan een bestaat uit de combinatie van een woord met een afbeelding, en het andere bestaat uit een afbeelding en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet (arrest SABEL, aangehaald in punt 43 supra, punten 11 en 25). Het Hof heeft opgemerkt dat een dergelijk gevaar slechts aanwezig kan worden geacht wanneer het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan bij het publiek, een bijzonder onderscheidend vermogen bezit (arrest SABEL, aangehaald in punt 43 supra, punt 24). Vastgesteld zij dat in casu het woordelement van de aangevraagde merken („venado” en „venado especial”) op het Spaanse grondgebied een rechtstreekse verwijzing vormt naar de afbeelding die deze merken bevatten, terwijl in de zaak die heeft geleid tot het arrest SABEL (aangehaald in punt 43 supra), er geen enkel semantisch verband bestond tussen het woord „sabel” dat deel uitmaakt van het in die zaak aangevraagde merk, en de eraan toegevoegde afbeelding van een springend luipaard. Bovendien was in de zaak die heeft geleid tot het arrest SABEL (aangehaald in punt 43 supra), de inhoudelijke overeenstemming tussen de grafische bestanddelen van de twee conflicterende merken beperkt tot het feit dat de erin afgebeelde dieren, respectievelijk een luipaard en een poema, beide behoren tot de familie van de katachtigen en springend werden afgebeeld, een voor deze dieren typische beweging (conclusie advocaat-generaal Jacobs bij arrest SABEL, aangehaald in punt 43 supra, Jurispr. blz. I-6193, punten 3, 4 en 13). Zoals hierboven reeds is vastgesteld, zijn er daarentegen in de onderhavige zaken talrijke overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens en deze gaan verder dan een loutere overeenstemming van elementen die zijn ontleend aan de natuur en die derhalve weinig fantasievol zijn. In het bijzonder zij eraan herinnerd dat de conflicterende tekens alle de gedeeltelijke afbeelding van hetzelfde dier (een hert) bevatten, en dat in alle gevallen hetzelfde deel van dit dier wordt getoond, te weten de kop met het gewei en de hals, in vooraanzicht en in een cirkel geplaatst.

- 112 Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel van verzoekster moet worden aanvaard en dat de bestreden beslissingen derhalve moeten worden vernietigd, zonder dat de andere argumenten behoeven te worden onderzocht die verzoekster ontleent respectievelijk aan het feit dat het relevante publiek de aangevraagde merken zal opvatten als een modernere versie van het oudere merk, en aan de bekendheid van dit laatste merk in Duitsland. Evenmin behoeft verzoeksters tweede middel inzake schending van artikel 73 van verordening nr.40/94 te worden onderzocht.

Kosten

- 113 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Ingevolge artikel 87, lid 3, eerste alinea, kan het Gerecht evenwel de proceskosten over de partijen verdelen wegens bijzondere redenen.
- 114 In casu wordt interveniënte in het ongelijk gesteld voor zover de bestreden beslissingen overeenkomstig de vordering van verzoekster moeten worden vernietigd. Deze laatste heeft evenwel niet gevorderd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten, doch wel dat het BHIM wordt verwezen in deze kosten.
- 115 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat, ook al heeft het BHIM het eerste punt van de conclusies van verzoekster ondersteund, het in de kosten van deze laatste dient te worden verwezen, aangezien de bestreden beslissingen van zijn kamer van beroep uitgaan (arrest BIOMATE, aangehaald in punt 23 supra, punt 97).

- 116 Met betrekking tot de nieuwe vordering van interveniënte, die ter terechtzitting werd ingesteld en strekkende tot verwijzing van het BHIM in de kosten van interveniënte indien de bestreden beslissingen worden vernietigd, zij opgemerkt dat volgens de rechtspraak het de partijen vrijstaat ter terechtzitting een vordering inzake de kosten in te stellen, zelfs indien zij dat niet eerder hebben gedaan [arrest Hof van 29 maart 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Raad, 113/77, Jurispr. blz. 1185, en conclusie van advocaat-generaal Warner bij dit arrest, Jurispr. blz. 1212, 1274; arrest Gerecht van 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Jurispr. blz. II-239, punt 54]. Deze vordering is dus ontvankelijk.
- 117 Het Gerecht is evenwel van oordeel dat het standpunt van het BHIM met betrekking tot de beslissingen van zijn eigen kamer van beroep geen bijzondere reden vormt die de verdeling van de kosten overeenkomstig artikel 87, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan rechtvaardigen. Zoals reeds werd opgemerkt in de punten 24 tot en met 29 supra, is het BHIM niet verplicht om systematisch elke bestreden beslissing van zijn kamers van beroep te verdedigen en het mag instemmen met een conclusie van de verzoekende partij. Een dergelijk standpunt van het BHIM kan dus geen inbreuk maken op het gewettigde vertrouwen van interveniënte. Het arrest Vedial/BHIM (zie punt 22 supra) waarnaar interveniënte in dit verband verwijst, is niet ter zake dienend. In punt 36 van dit arrest heeft het Hof alleen verwezen naar het vertrouwen van de partij die voor de kamer van beroep in het gelijk is gesteld, dat de procedure voor het Gerecht overeenkomstig artikel 63, lid 2, van verordening nr.40/94 tot doel heeft de wettigheid van de beslissing van deze kamer te toetsen. In casu werd geen inbreuk gemaakt op dit gewettigde vertrouwen, aangezien het Gerecht een dergelijke toetsing heeft verricht, los van het standpunt van het BHIM. Derhalve dient te worden beslist dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 december 2002 (zaak R 412/2002-1 en zaak R 382/2002-1) en van 14 januari 2003 (zaak R 407/2002-1) worden vernietigd.**
- 2) **Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt verwezen in de kosten van verzoekster.**
- 3) **Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 december 2006.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras