

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

12 december 2002 \*

In zaak T-110/01,

**Vedial SA**, gevestigd te Ludres (Frankrijk), vertegenwoordigd door T. van Innis en G. Glas, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door E. Joly als gemachtigde,

verweerder,

\* Procestaal: Frans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen, modellen):

France Distribution, gevestigd te Emerainville (Frankrijk),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 9 maart 2001 (zaak R 127/2000-1),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 23 mei 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 september 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

na de terechtzitting op 10 juli 2002,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 1 april 1996 heeft France Distribution 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 De inschrijvingsaanvraag betreft het hierna afgebeelde gecombineerde woord- en beeldmerk:



- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 30 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de
- II - 5280

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, vleeswaren, vis, gevogelte en wild; vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, eierproducten in het algemeen, melk en melkproducten; conserven, geconserveerde of diepgevroren vruchten en groenten, pickles”;

— klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, sausen; specerijen; ijs”;

— klasse 42: „Hotel en restauratie”.

<sup>4</sup> Deze aanvraag werd gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 22/97 van 6 oktober 1997.

<sup>5</sup> Op 6 januari 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk voor een deel van de in de aanvraag opgegeven waren, te weten „melk en melkproducten” van klasse 29 en „azijn, sausen” van klasse 30. Verzoekster heeft oppositie ingesteld door aankruising van de vakjes 93 (dezelfde merken en waren/diensten), 94 (verwarringsgevaar) en 95 (er wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit/afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie), zonder

evenwel vakje 69 (ingeschreven ouder bekend merk) aan te kruisen. Het oudere merk is Franse inschrijving nr. 1552214 voor het woordmerk SAINT-HUBERT 41 ter aanduiding van „boter, spijsvetten, kazen en alle melkproducten” van klasse 29.

- 6 Bij beslissing van 1 december 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat er geen verwarring kan ontstaan bij het publiek op het Franse grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en op grond dat lid 5 van deze bepaling niet van toepassing is, aangezien de bekendheid van het oudere merk niet was aangetoond door verzoekster.
- 7 Op 31 januari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Tot staving van haar beroep heeft verzoekster bij haar toelichting verschillende documenten gevoegd om de bekendheid van haar merk in Frankrijk aan te tonen.
- 8 Bij beslissing van 9 maart 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 16 maart 2001 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen.
- 9 Volgens de kamer van beroep heeft de oppositieafdeling artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 correct toegepast in haar beslissing. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat zelfs indien de betrokken waren in hoge mate soortgelijk zijn en het mogelijk zou zijn om bij de toepassing van deze bepaling rekening te houden met de bekendheid van het oudere merk waarvan verzoekster voor de kamer van beroep het bewijs heeft geleverd, er nog geen verwarringsgevaar bij het publiek bestaat, aangezien de conflicterende tekens

geen sterke gelijkenissen vertonen. Verder werd de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd voorzover daarin uitspraak werd gedaan over de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, op grond dat bij de oppositieafdeling geen enkele op deze bepaling gebaseerde vordering was ingesteld.

### Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
  - de bestreden beslissing te vernietigen;
  - het BHIM te verwijzen in de kosten.
  
- 11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
  - te verklaren dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen;
  - uitspraak te doen over het verwarringsgevaar en alleen bij vaststelling van verwarringsgevaar de bestreden beslissing te vernietigen;

— te beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

## De ontvankelijkheid van de eerste vordering van het BHIM

### *Argumenten van partijen*

- 12 Vooraf stelt het BHIM dat het in procedures „inter partes” geen enkel belang heeft bij verdediging van de ene of de andere partij in het geding, ook al is het BHIM verwerende partij voor het Gerecht.
- 13 Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep bij de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in de bestreden beslissing ten onrechte rekening heeft gehouden met bewijsmateriaal inzake de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk, dat door verzoekster voor het eerst in de procedure voor de kamer van beroep werd overgelegd.
- 14 Volgens het BHIM mag de kamer van beroep geen feiten, bewijzen en argumenten aanvaarden die pas in de loop van de beroepsprocedure worden aangevoerd, wanneer daarvoor een termijn is gesteld door de oppositieafdeling en deze termijn niet is geëerbiedigd. In casu mocht de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk niet erkennen, aangezien verzoekster geen enkel bewijs van het bestaan van deze bekendheid heeft overgelegd binnen de daartoe door de oppositieafdeling gestelde termijn. Het BHIM concludeert dat de bestreden beslissing op dit punt onjuist is. Deze fout is volgens het BHIM evenwel geen voldoende grond om de bestreden beslissing te vernietigen.

- 15 Ter terechtzitting heeft verzoekster aangevoerd dat deze vordering van het BHIM niet-ontvankelijk is. Het Gerecht heeft daarvan akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

### Beoordeling door het Gerecht

- 16 Met zijn eerste vordering verzoekt het BHIM het Gerecht in wezen om de bestreden beslissing te herzien en te verklaren dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen.
- 17 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat volgens artikel 63, leden 3 en 4, van verordening nr. 40/94 het Gerecht „de bestreden beslissing [kan] vernietigen of herzien” en beroep bij het Gerecht „kan worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voorzover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld”. Uit deze bepalingen vloeit dus duidelijk voort dat geen beroep kan worden ingesteld door het BHIM, dat geen partij is in de procedure voor zijn kamers van beroep.
- 18 In de tweede plaats blijkt uit artikel 133, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat het BHIM, dat de op haar wettigheid te toetsen handeling heeft verricht, enkel als verwerende partij voor het Gerecht optreedt.
- 19 In de derde plaats zij opgemerkt dat de kamers van beroep, ondanks de onafhankelijkheid die de leden ervan krachtens artikel 131, lid 2, van verordening nr. 40/94 genieten, overeenkomstig de artikelen 125, sub e, en 130 van verordening nr. 40/94 integrerend deel uitmaken van het BHIM [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. I-2383, punt 37].



- 20 In de vierde plaats bepaalt artikel 134, leden 1 en 3, van het Reglement voor de procesvoering met betrekking tot de procedures „inter partes”, dat „de partijen in de procedure voor de kamer van beroep, met uitzondering van de verzoekende partij, [...] als interveniënten [kunnen] deelnemen aan de procedure voor het Gerecht” en dat de interveniënt in zijn memorie van antwoord „conclusies [kan] voordragen strekkende tot vernietiging of wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen en middelen [kan] voordragen die in het verzoekschrift niet zijn voorgedragen”.
- 21 Aangezien lid 3 van bovengenoemd artikel aan interveniënten de mogelijkheid biedt om conclusies voor te dragen strekkende tot vernietiging of wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen en om middelen voor te dragen die in het verzoekschrift niet zijn voorgedragen, dient daaruit te worden afgeleid dat het BHIM geen conclusies strekkende tot vernietiging of wijziging van een dergelijke beslissing kan voordragen. Indien het Reglement van de procesvoering het BHIM had willen toestaan in die zin te handelen, ware het logischer geweest aan interveniënten ook de mogelijkheid te bieden om conclusies voor te dragen strekkende tot vernietiging of wijziging van de bestreden beslissing op een punt dat in het verweerschrift van het BHIM niet is opgeworpen.
- 22 Bovendien vormt de in artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering aan interveniënten geboden mogelijkheid een afwijking op de algemene interventieregeling die is vastgesteld bij de artikelen 115 en 116 van dit Reglement. Een dergelijke mogelijkheid moet dus als een uitzondering worden beschouwd en kan derhalve niet worden uitgebreid tot het BHIM, dat in procedures inzake gemeenschapsmerken verwerende partij is.
- 23 Verder zou in het specifieke kader van procedures „inter partes” het gewettigd vertrouwen van de partij die voor de kamer van beroep in het gelijk is gesteld, worden geschonden indien een door het BHIM voorgedragen conclusie strekkende tot vernietiging of wijziging ontvankelijk werd verklaard, aangezien het BHIM voor het Gerecht verwerende partij is.

- 24 Het BHIM beschikt derhalve niet over de procesbevoegdheid om vernietiging of wijziging van beslissingen van de kamers van beroep te kunnen vorderen.
- 25 Bijgevolg is de conclusie van het BHIM strekkende tot herziening van de bestreden beslissing in de zin dat wordt verklaard dat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk niet had mogen erkennen, niet-ontvankelijk.

### De vordering tot vernietiging

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

### Argumenten van partijen

- 26 Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing het begrip verwarringsgevaar, zoals uitgelegd door het Hof, heeft miskend.
- 27 In de eerste plaats heeft het oudere merk — zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld — een zeer sterk onderscheidend vermogen. Niettemin had de kamer van beroep volgens verzoekster uitdrukkelijker in aanmerking moeten nemen dat het oudere merk van huis uit zeer sterk is. Daarbij had zij moeten vaststellen dat dit merk van meet af aan uitermate

geschikt was om in Frankrijk melkproducten en soortgelijke waren te identificeren, en dat het zeer gemakkelijk waargenomen, uitgesproken, gehoord en onthouden kan worden, hetgeen karakteristiek is voor een merk dat van huis uit zeer sterk is, in het bijzonder wanneer, zoals in casu, niet wordt betwist dat het voor de betrokken waren geenszins gebruikelijk is.

- 28 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat de kamer van beroep meerdere beoordelingsfouten heeft gemaakt bij de vergelijking van de betrokken merken. Wat de visuele vergelijking betreft, is zij van mening dat een woordmerk visueel niet kan overeenstemmen met een beeldmerk. Verder heeft de kamer van beroep in het kader van de fonetische vergelijking niet vastgesteld dat de overeenstemming tussen tekens de dominerende bestanddelen van conflicterende merken betreft. Voorts acht zij de criteria die de kamer van beroep bij de beoordeling van het niet-bestaan van begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken heeft gehanteerd, verrassend. Dienaangaande maakt verzoekster bezwaar tegen het betoog van de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing, dat Saint-Hubert in Frankrijk doet denken aan de patroon van de jagers en er tussen het concept van een jager en het door het beeldelement van het aangevraagde merk opgeroepen concept van een kok geen verband bestaat.
- 29 In de derde plaats heeft de kamer van beroep, gelet op het feit dat de door deze twee merken aangeduide waren grotendeels dezelfde zijn, het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de vergelijking van de merken en die van de waren niet juist toegepast.
- 30 In de vierde plaats is verzoekster van mening dat de kamer van beroep de betrokken merken op analytische wijze heeft beoordeeld en daarbij is voorbijgegaan aan de bijzondere omstandigheden van het geval, in het bijzonder aan het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren algemene verbruiksgoederen zijn en dat het in aanmerking komende publiek de merken globaal waarneemt zonder dat een volmaakt beeld bij hem achterblijft.

- 31 Het BHIM betoogt om te beginnen dat indien het oudere merk inderdaad als een bekend merk zou kunnen worden beschouwd, daaruit zou moeten worden afgeleid dat er een gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk bestaat. Aangezien de bekendheid van het oudere merk evenwel niet in aanmerking mag worden genomen, dient dit feitelijk element bij de analyse van deze zaak buiten beschouwing te blijven.
- 32 Verder worden de door verzoekster aangehaalde beginselen die het Hof in zijn rechtspraak heeft ontwikkeld met betrekking tot de ruime uitlegging van het begrip verwarringsgevaar, door het BHIM niet betwist. Het BHIM beklemtoont evenwel dat voor de vaststelling van verwarringsgevaar alleen dient te worden nagegaan of een consument die voor het eerst te maken krijgt met waren waarop het jongere merk is aangebracht, niet onmiddellijk zal denken dat deze waren dezelfde herkomst hebben, of althans dat zij afkomstig zijn van een onderneming die economisch verbonden is met die van de houder van het oudere merk.
- 33 Indien het Gerecht zou vaststellen dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk de voornaam „HUBERT” is, kan het bestaan van gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken volgens het BHIM moeilijk ontkend worden. Indien het Gerecht daarentegen zou oordelen dat het oudere merk niet bijzonder onderscheidend is en een geheel vormt zonder enig dominerend bestanddeel, zouden de tussen de merken bestaande verschillen voldoende moeten zijn om het bestaan van elk verwarringsgevaar uit te sluiten.
- 34 Ten slotte refereert het BHIM zich aan het oordeel van het Gerecht ter zake van deze rechtsvraag.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 35 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Verder worden krachtens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken verstaan: in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

- 36 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, 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 (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).
- 37 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; Canon, reeds aangehaald, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).
- 38 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen 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 (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

- 39 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol 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 (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, 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 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).
- 40 Gelet op het feit dat de in de merkaanvraag opgegeven waren waarop verzoeksters oppositie betrekking heeft, te weten „melk en melkproducten” en „azijn, sausen”, courant gebruikte levensmiddelen zijn, en gelet op het feit dat het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, in Frankrijk is ingeschreven en wordt beschermd, wordt in casu het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar gevormd door de gemiddelde consumenten in deze lidstaat.
- 41 De betrokken waren alsook de conflicterende tekens dienen met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden vergeleken.

- 42 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren betreft, zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).
- 43 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het bij de door het oudere merk aangeduide „melkproducten” om dezelfde waren gaat als bij de in de bestreden merkaanvraag opgegeven waren „melk en melkproducten”.
- 44 Aangezien deze door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, dient te worden vastgesteld dat het om dezelfde waren gaat.
- 45 Verder heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het bij de door het oudere merk aangeduide waren „spijsvetten” om soortgelijke waren gaat als bij de in de merkaanvraag opgegeven waren „azijn, sausen”, aangezien vetten gewoonlijk worden gebruikt voor de bereiding van sausen, en aangezien olie en azijn worden gebruikt om op smaak te brengen en op dezelfde schappen te koop worden aangeboden (punt 29 van de bestreden beslissing).
- 46 Vastgesteld zij dat er een verband bestaat tussen de door het oudere merk aangeduide waren „spijsvetten” en de in de merkaanvraag opgegeven waren „azijn, sausen”, gelet op hun aard als levensmiddelen, hun bestemming, te weten menselijke consumptie, en in het bijzonder hun courant gebruik om levensmiddelen op smaak te brengen. Deze verwantschap tussen de betrokken waren kan het relevante publiek doen geloven dat waren waarop eenzelfde of soortgelijk teken is aangebracht, zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde

onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie in die zin arrest Canon, reeds aangehaald, punt 28).

- 47 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het bij bepaalde van de betrokken waren om dezelfde waren en bij andere om soortgelijke waren gaat.
- 48 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voorts heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten, dat de enkele fonetische gelijkenis tussen twee merken verwarring kan doen ontstaan (zie in die zin arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28). Bijgevolg dienen de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig te worden vergeleken.
- 49 Visueel bestaat het oudere merk „SAINT-HUBERT 41” uit de aaneenschakeling van twee door een koppelteken verbonden woorden en het cijfer 41. De aangevochten inschrijvingsaanvraag betreft een gecombineerd teken bestaande uit het woord HUBERT in zwarte gestileerde hoofdletters met witte rand met erboven de afbeelding van het bovenlijf van een vrolijke kok die zijn rechterarm met opgestoken duim opheft (punt 30 van de bestreden beslissing).
- 50 Om te beginnen dient te worden ingegaan op verzoeksters argument, dat een beeldmerk op geen enkele wijze visueel kan overeenstemmen met een woordmerk.



- 51 Dit argument faalt. Het is immers mogelijk om te onderzoeken en na te gaan of er een visuele overeenstemming tussen een beeldmerk en een woordmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan.
- 52 Volgens de kamer van beroep is het woord „HUBERT” geen overheersend bestanddeel van het aangevraagde merk en vertonen de conflicterende tekens geen enkele gelijkenis in hun structuur of opbouw (punt 30 van de bestreden beslissing).
- 53 Blijkens de beschrijving van het oudere merk volgt het cijfer „41” op de woordcombinatie SAINT-HUBERT en neemt het in het geheel dat het teken vormt dus een ondergeschikte plaats in. De woordcombinatie SAINT-HUBERT dient derhalve als het dominerende bestanddeel van het oudere merk te worden beschouwd. Met betrekking tot het aangevraagde merk heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt (punt 30 van de bestreden beslissing) dat het wordelement „HUBERT” eenzelfde plaats inneemt als het beeldelement, en dat het beeldelement visueel dus niet ondergeschikt aan het andere bestanddeel van het teken kan worden geacht.
- 54 Verder is het feit dat beide tekens het woord „HUBERT” gemeen hebben, in het kader van de visuele vergelijking van weinig belang. Bij de visuele beoordeling van de betrokken tekens in hun geheel dient immers rekening te worden gehouden met het bestaan van andere bestanddelen van elk teken, te weten:
- het woord „HUBERT”, dat in het oudere merk wordt voorafgegaan door het bijvoeglijk naamwoord „SAINT” en een koppelteken. Het door deze woordcombinatie gevormde geheel creëert een visuele indruk die verschilt van die van het woord „HUBERT” op zich,

— het cijfer 41, dat in het oudere merk volgt op de woordcombinatie „SAINT-HUBERT”,

— het beeldelement in het aangevraagde merk.

Deze bestanddelen zorgen ervoor dat de visuele totaalindruk van het oudere merk verschilt van die van het aangevraagde merk. De verschillen tussen de conflicterende tekens volstaan derhalve voor de conclusie dat deze tekens visueel niet overeenstemmen.

55 Met betrekking tot de fonetische vergelijking voert de kamer van beroep aan dat het oudere merk zeven fonemen heeft en het aangevraagde merk twee. Verder stelt zij vast dat in het Frans bij het oudere merk de eerste, de derde en de vijfde lettergreep worden beklemtoond en bij het aangevraagde merk de tweede (punt 31 van de bestreden beslissing).

56 De fonetische analyse van de kamer van beroep is correct. Het gemeenschappelijke bestanddeel van beide tekens is namelijk slechts het tweede woord van de woordcombinatie die een bestanddeel is van het uit twee woorden en een cijfer bestaande oudere merk. Derhalve verschillen de betrokken merken fonetisch.

- 57 Wat de begripsmatige analyse van de betrokken merken betreft, dient te worden vastgesteld dat de door de woorden SAINT-HUBERT en „HUBERT” opgeroepen denkbeelden verschillend zijn. De verbinding van de woorden „SAINT” en „HUBERT” met een koppelteken vormt een concept en samenhangend geheel, die bij de bestanddelen ervan ontbreken. Zo is de woordcombinatie „SAINT-HUBERT” een onafscheidelijk geheel dat bij het relevante publiek het beeld van een katholieke heilige of dat van de naam van een plaats kan oproepen. Daarentegen is het woord „HUBERT” een veel voorkomende Franse voornaam voor mannen.
- 58 Of het relevante publiek de concrete betekenis van de woordcombinatie SAINT-HUBERT als patroon van de jagers kent, is daarbij van geen belang. Voor de beoordeling van het eventuele bestaan van een begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken volstaat immers de vaststelling dat het relevante publiek verschillen ziet in de door elk teken opgeroepen ideeën. Voor de begripsmatige analyse van de tekens is het dan ook niet van belang of het relevante publiek de bijzondere semantische connotaties van de woordcombinatie SAINT-HUBERT kent.
- 59 Gelet op het feit dat het dominerende bestanddeel van het oudere merk, de woordcombinatie SAINT-HUBERT, en de voornaam „HUBERT” van het aangevraagde merk een verschillende woordbetekenis hebben en bovendien het beeldelement van het aangevraagde merk — te weten de afbeelding van een kok — afwijkt van het denkbeeld van een heilige of van de naam van een plaats, stemmen de conflicterende merken begripsmatig niet overeen.
- 60 De kamer van beroep is tot de slotsom gekomen, dat er geen gevaar bestaat dat de gemiddelde consument van de betrokken categorieën waren in Frankrijk zou kunnen denken dat de onder het aangevraagde merk te koop aangeboden waren afkomstig zijn van de onderneming die onder het oudere merk „boter, spijsvetten, kazen en alle melkproducten” verkoopt, of dat de twee ondernemingen economisch verbonden zijn (punt 33 van de bestreden beslissing).

- 61 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient in aanmerking te worden genomen dat het overheersend bestanddeel van het betrokken merk zeer belangrijk is, aangezien bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft.
- 62 Bijgevolg is het dominerende woordbestanddeel „SAINT-HUBERT” van het oudere merk uiterst belangrijk bij de vergelijking met het aangevraagde merk, aangezien de consument bij het bekijken van levensmiddelen let op het overheersende woordbestanddeel van het teken en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen. Wanneer het relevante publiek te maken krijgt met waren die worden aangeduid door het aangevraagde merk dat visueel, fonetisch en begripsmatig verschillen vertoont met het oudere merk, zal het niet denken dat de commerciële herkomst ervan dezelfde is. Bijgevolg bestaat er geen gevaar dat het relevante publiek een verband legt tussen de waren die worden geïdentificeerd door de respectieve merken die verschillende begrippen oproepen.
- 63 In deze omstandigheden kan verwarringsgevaar bij het relevante publiek reeds op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens worden uitgesloten, ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of soortgelijke waren.
- 64 Bijgevolg is de vaststelling van de kamer van beroep, dat het oudere merk in Frankrijk in belangrijke mate bekend is en in deze lidstaat een vaststaande reputatie heeft, in casu niet van invloed op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (punten 28 en 33 van de bestreden beslissing).

- 65 Volgens de rechtspraak van het Hof veronderstelt verwarringsgevaar immers dat er sprake is van dezelfde of overeenstemmende tekens en van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, en is de bekendheid van een merk een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest Canon, reeds aangehaald, punten 22 en 24). Aangezien in casu de conflicterende tekens vanuit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt op geen enkele wijze gelijk of overeenstemmend kunnen worden geacht, kan de grote bekendheid van het oudere merk in Frankrijk de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet veranderen.
- 66 Derhalve is een van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet vervuld. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk bestaat.
- 67 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

## Kosten

- 68 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, maar het BHIM heeft geconcludeerd tot verdeling van de kosten, dient elke partij haar eigen kosten te dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verstaat dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 december 2002.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

M. Vilaras