

Zaak T-31/03

Grupo Sada, pa, SA

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van beeldmerk met woordbestanddeel ‚GRUPO SADA‘ — Ouder nationaal beeldmerk met woordbestanddeel ‚sadia‘ — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 11 mei 2005 II - 1670

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie van houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Beeldmerken die wordelementen „grupo sada” en „sadia” bevatten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie van houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Coëxistentie van oudere merken op markt — Invloed*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. Bij de gemiddelde Spaanse consument bestaat een gevaar voor verwarring tussen het beeldteken dat het woordbestanddeel „grupo sada” bevat en waarvoor de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het beeldmerk dat het woordbestanddeel „sadia” bevat en dat in Spanje eerder is ingeschreven voor dezelfde waren, aangezien, gelet op het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren identiek zijn, alsmede dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk (het woordbestanddeel „sada”) visueel en fonetisch overeenkomt met het oudere merk, de globale indruk die door de conflicterende merken wordt gewekt, het relevante publiek zal doen denken dat de door deze merken aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming, althans van economisch verbonden ondernemingen. Overigens kan het woordbestanddeel „grupo” van het aangevraagde merk, dat een groep ondernemingen aanduidt, al is het niet dominant, niettemin het idee doen postvatten van een associatie van de betrokken ondernemingen in de vorm van een „groep” van ondernemingen, en daarmee het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken vergroten.

(cf. punten 58, 69)
2. In het kader van een oppositie die de houder van een ouder merk krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft ingesteld, is weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de coëxistentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) vastgestelde gevaar van verwarring tussen twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het Bureau genoegzaam heeft aangetoond dat deze coëxistentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar van verwarring tussen de oudere merken waarop de

aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie gebaseerd is, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.

op de markt met het oudere merk van de opposant coëxisteerden, is in dat verband ontoereikend om aan te tonen dat het gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken is verminderd en, a fortiori, dat dit niet meer bestaat.

Dat de aanvrager enkel een lijst overlegt met zijn oudere merken die volgens hem

(cf. punten 86-87)