

Zaak T-3/04

Simonds Farsons Cisk plc

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk dat wordelement ‚KINJI by SPA‘ bevat — Ouder communautair woordmerk KINNIE — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 73 van verordening nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 24 november 2005 II - 4840

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Overeenstemming van betrokken merken — Beoordelingscriteria — Samengesteld merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Beeldmerk dat wordelement „KINJI by SPA” bevat en woordmerk KINNIE*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

Dienaangaande impliceert het feit dat een teken zowel uit beeld- als uit wordelementen bestaat, niet automatisch dat het wordelement altijd als het dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt. Het beeldelement kan eenzelfde plaats innemen als het wordelement.

Wat de visuele overeenstemming betreft, kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit bestanddeel het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen.

Zelfs wanneer twee conflicterende merken overeenstemmende wordelementen bevatten, kan dit feit op zichzelf niet leiden tot de conclusie dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen. De omstandigheid dat een van de tekens figuratieve bestanddelen met een bijzondere en originele configuratie bevat, kan ertoe leiden dat de totaalindruk die elk teken nalaat, anders is.

(cf. punten 38, 45-48)

2. Bij de gemiddelde Europese consumenten bestaat geen gevaar voor verwarring tussen het beeldmerk dat het woord-element „KINJI by SPA” bevat, en waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Vruchtenpulp” en „Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken met vruchtensappen; alcoholvrije vruchten dranken; alcoholvrije vruchtenextracten, vruchtensappen, siropen en overige preparaten op basis van vruchten, vruchtenextracten of vruchtenpulp voor de bereiding van dranken” van respectievelijk de klassen 29 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordmerk KINNIE, dat eerder als gemeenschapsmerk werd ingeschreven voor „alcoholvrije dranken; preparaten voor

de bereiding van dranken” van klasse 32 in de zin van die overeenkomst, aangezien de conflicterende merken op visueel en begripsmatig vlak belangrijke verschillen vertonen die opwegen tegen de fonetische overeenstemming ervan. Hoewel de door de betrokken merken aangeduide waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn, kan op grond van de visuele en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens dus elk verwarringsgevaar bij het relevante publiek worden uitgesloten.

(cf. punten 35, 55, 62)