

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

15 maart 2006*

In zaak T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiiia AVEE, gevestigd te Pikermi (Griekenland),
vertegenwoordigd door C. Chrissanthis, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

Ferrero OHG mbH, gevestigd te Stadallendorf (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Schaeffer, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 1 december 2003 (zaak R 460/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE en Ferrero OHG mbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, J. Azizi en E. Cremona, rechters, griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien het op 30 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 4 mei 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 2 juni 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 26 februari 1999 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag 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. De inschrijvingsaanvraag betreft een woord- en beeldmerk bestaande uit een banier van onbepaalde kleur met witte kantlijn, waarop in hoofdletters het woord „ferró” is geschreven. De eerste en de laatste letter zijn groter en op de laatste letter is een accent geplaatst. Het gaat om het volgende teken:



- 2 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 30 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957

betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

- klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte, wild, vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten, conserven, salades in azijn, pickles”;

- klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago (paneermeel), koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, beschuit (biscuit), banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, siroop, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, allerlei soorten broodwaren, peper, azijn, sausen, kruiden, ijs, melassestroop”;

- klasse 42: „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), tijdelijke huisvesting, medische verzorging, hygiëne en schoonheidsverzorging, salons voor schoonheidsverzorging, afslanking, dieet en gezondheid, veterinaire en landbouwkundige diensten, onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, juridische diensten, computerprogramming.”

³ Op 27 maart 2000 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* gepubliceerd.

⁴ Op 26 juni 2000 heeft interveniënte krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op het woordmerk FERRERO (hierna: „oudere merk”), dat in Duitsland onder nr. 956 671 is ingeschreven voor bepaalde waren van de klassen 5, 29, 30, 32 en 33, waaronder de volgende waren: „chocolade, met inbegrip van producten met chocoladevulling, pralines, met inbegrip van die met een vulling van fruit, koffie, alcoholvrije dranken, wijn en/of sterkedrank, of van melk en

melkproducten, in het bijzonder yoghurt, lang houdbare banketbakkerswaren en fijne banketbakkerswaren, in het bijzonder kant-en-klare wafels en gebakjes, suikerbakkerswaren, pasta met daarin suiker, cacao, praliné, melk en/of vetten, dranken op basis van koffie of thee, ook met toegevoegde sterkedrank, alcoholvrije dranken, al deze artikelen ook voor dieetdoeleinden voor kinderen en/of zieken of voor medische doeleinden.”

- 5 De oppositie was gebaseerd op alle bovengenoemde waren en zij was gericht tegen een deel van de in de litigieuze gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten, te weten die van de klassen 29 en 30, zoals supra opgesomd, en „restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)” van klasse 42. Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

- 6 Bij beslissing van 25 maart 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie gedeeltelijk toegewezen, met name voor bepaalde waren van klasse 30, op grond dat het aangevraagde merk en het oudere merk visueel en fonetisch overeenstemmen en de erdoor aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn. De oppositie werd toegewezen met betrekking tot de volgende waren: „Koffie, thee, cacao, suiker, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, beschuit (biscuit), banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, siroop, gist, rijsmiddelen, allerlei soorten broodwaren, honing en melassestroop.”

- 7 Op 24 mei 2002 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM.

- 8 Bij beslissing van 1 december 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd op grond dat er gevaar van verwarring, associatiegevaar daaronder begrepen, van de betrokken merken bestaat. De kamer van beroep heeft in wezen opgemerkt dat vaststaat dat de door de betrokken merken aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. Verder heeft zij geoordeeld dat de betrokken tekens zowel fonetisch als visueel overeenstemmen.

De conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen en/of te herzien in de zin dat de oppositie van interveniënte wordt afgewezen en de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk wordt toegestaan;
 - de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk volledig af te wijzen voor alle klassen waarvoor de oppositie werd toegewezen;
 - elke andere maatregel te treffen die nodig is om het aangevraagde gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven;
 - het BHIM te gelasten, het aangevraagde gemeenschapsmerk in te schrijven;

- het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de oppositieprocedure en van de procedure voor de kamer van beroep.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

11 Interveniente concludeert tot verwerping van het beroep.

12 Op 19 april 2005 heeft verzoekster in antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht van 14 april 2005 gepreciseerd dat zij vordert, de bestreden beslissing te vernietigen en het BHIM te gelasten, het aangevraagde merk in te schrijven.

In rechte

De ontvankelijkheid van bepaalde vorderingen van verzoekster

13 Met haar eerste en haar vierde vordering verzoekt verzoekster in wezen dat het BHIM wordt gelast, het aangevraagde merk voor de betrokken waren in te schrijven. Bovendien verzoekt zij het Gerecht met haar derde vordering, alle maatregelen te treffen die nodig zijn om het aangevraagde merk te kunnen inschrijven.

- 14 Volgens het BHIM zijn deze vorderingen niet-ontvankelijk.
- 15 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat in het kader van een bij de gemeenschapsrechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het arrest van het Gerecht voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19].
- 16 Verzoeksters eerste en vierde vordering, die ertoe strekken dat het Gerecht het BHIM gelast, het aangevraagde gemeenschapsmerk in te schrijven, zijn derhalve niet-ontvankelijk.
- 17 Evenmin ontvankelijk is verzoeksters derde vordering, die ertoe strekt dat het Gerecht alle maatregelen treft die nodig zijn om het betrokken gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.
- 18 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat ingevolge artikel 21 van het Statuut van het Hof en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht elk verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten, en deze aanduiding voldoende duidelijk en nauwkeurig moet zijn om de verweerder in staat te stellen, zijn verweer voor te bereiden, en om het Gerecht in staat te stellen, uitspraak te doen op het beroep. Hetzelfde geldt voor elke vordering; die moet vergezeld gaan van middelen en argumenten die zowel de verweerder als de rechter in staat stellen, de gegrondheid ervan te beoordelen.

- 19 Om de rechtszekerheid en een goede rechtsbedeling te waarborgen, wordt voor de ontvankelijkheid van een beroep geëist dat de wezenlijke elementen, feitelijk en rechtens, waarop het beroep is gebaseerd, op zijn minst summier, maar coherent en begrijpelijk zijn weergegeven in de tekst van het verzoekschrift zelf (zie beschikking Gerecht van 29 november 1993, Koelman/Commissie, T-56/92, Jurispr. blz. II-1267, punt 21, en arrest Gerecht van 18 september 1996, Asia Motor France e.a./Commissie, T-387/94, Jurispr. blz. II-961, punt 106).
- 20 Dienaangaande dient het verzoekschrift duidelijk te doen uitkomen, wat het aan het beroep ten grondslag liggende middel inhoudt. De louter abstracte vermelding ervan voldoet derhalve niet aan de eisen van het Reglement voor de procesvoering [arresten Gerecht van 28 maart 2000, T. Port/Commissie, T-251/97, Jurispr. blz. II-1775, punt 90; 5 juli 2000, Samper/Parlement, T-111/99, JurAmbt. blz. I-A-135 en II-611, punt 27, en 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 15].
- 21 In casu draagt verzoekster geen enkel element aan ter ondersteuning van deze derde vordering. Uit de in punt 20 supra aangehaalde rechtspraak vloeit voort dat de vordering dat het Gerecht alle maatregelen treft die nodig zijn om het gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven, onvoldoende nauwkeurig is en bijgevolg niet-ontvankelijk moet worden geacht.
- 22 Wat er ook van zij, er dient te worden opgemerkt dat het BHIM de gemeenschapsmerkaanvraag dient te onderzoeken en erover moet beslissen. Vervolgens is het aan het Gerecht om, in voorkomend geval, de door de kamer van beroep in de beslissing van het BHIM verrichte beoordeling aan een rechterlijke toetsing te onderwerpen. Het Gerecht mag zich evenwel niet in de plaats stellen van het BHIM door de bij verordening nr. 40/94 aan deze laatste toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Ten gronde

- 23 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

De argumenten van partijen

- 24 Verzoekster komt op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat er gevaar bestaat dat de litigieuze merken, te weten het aangevraagde beeldmerk dat het wordelement „FERRÓ” bevat, en het oudere merk, met elkaar worden verward.
- 25 Met betrekking tot de overeenstemming van de betrokken merken op visueel vlak voert verzoekster aan dat, anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft vastgesteld, tal van elementen het bestaan van een zekere mate van overeenstemming waardoor verwarringsgevaar zou kunnen ontstaan, neutraliseren.
- 26 Dienaangaande wijst verzoekster in de eerste plaats op het sterke onderscheidend vermogen van het beeldelement van het aangevraagde merk, te weten de banier van onbepaalde kleur met een witte kantlijn. Deze banier is een origineel en fantasierijk logo dat zelfs zonder het wordelement „FERRÓ” door de consument kan worden onthouden als aanduiding van de onder het aangevraagde merk verkochte waren, gelet op de eenvoud en de symmetrische configuratie ervan.

- 27 In de tweede plaats betoogt verzoekster met betrekking tot de configuratie van het wordelement van het aangevraagde merk dat het gebruik van gebogen letters in het woord „ferró” ook een sterk onderscheidend vermogen heeft [zie *mutatis mutandis* met betrekking tot het gebruik van cursiefletters, arrest Gerecht van 22 oktober 2003, *Éditions Albert René/BHIM — Trucco* (Starix), T-311/01, *Jurispr. blz. II-4625*, punt 54].
- 28 In de derde plaats zijn de eerste drie letters van de twee betrokken merken weliswaar dezelfde, te weten „f”, „e” en „r”, maar wordt dit geneutraliseerd door enerzijds het feit dat de letters „f” en „o” in het wordelement van het aangevraagde merk groter geschreven zijn, en anderzijds de verschillende lengte van de betrokken merken wegens het ongelijk aantal letters en lettergrepen. Verzoekster merkt op dat het wordelement van het aangevraagde merk, „ferró”, daadwerkelijk korter is dan het wordelement „ferrero” waaruit het oudere merk bestaat.
- 29 Met betrekking tot de vergelijking van de betrokken merken op fonetisch vlak is verzoekster het niet eens met de analyse die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft verricht.
- 30 Dienaangaande merkt zij in de eerste plaats op dat de bij het uitspreken van de betrokken merken geproduceerde klank niet even lang is wegens het verschillend aantal lettergrepen van de betrokken merken, te weten drie lettergrepen voor het wordelement „ferrero” van het oudere merk en twee lettergrepen voor het wordelement „ferró” van het aangevraagde merk.
- 31 In de tweede plaats creëert het foneem „er” in het wordelement „ferrero”, dat het oudere merk vormt, een herhalingseffect, dat ontbreekt in het wordelement „ferró” van het aangevraagde merk, zodat volgens verzoekster de twee betrokken merken auditief verschillend worden waargenomen. Dit herhalingseffect vormt haars inziens immers het wezenlijke kenmerk van het oudere merk.

- 32 In de derde plaats valt de klemtoon op de tweede lettergreep van het woordelement dat het oudere merk „ferrero” vormt, terwijl de gemiddelde Duitse consument bij het uitspreken van het woord „ferró” de klemtoon op de laatste lettergreep zal leggen.
- 33 Wat verder de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, wijst verzoekster erop dat de consument in casu de mogelijkheid heeft om de verschillende voor de betrokken waren gebruikte merken visueel rechtstreeks met elkaar te vergelijken, aangezien het gaat om dagelijkse verbruiksgoederen die in dezelfde afdelingen van supermarkten worden verkocht.
- 34 Tevens voert verzoekster aan dat bij een geringe mate van overeenstemming van de merken, zoals in casu, alleen het sterke onderscheidend vermogen van het oudere merk een grotere bescherming ervan kan rechtvaardigen. Dit is in casu evenwel niet het geval.
- 35 Ten slotte wijst verzoekster erop dat de Griekse rechterlijke instanties het gevaar van verwarring van de in casu in geding zijnde merken op de Griekse markt hebben uitgesloten. Verder heeft het BHIM in een soortgelijke zaak geoordeeld dat er geen gevaar van verwarring van de woordmerken FERRERO en FERRO bestaat, ondanks de nauwe band tussen de betrokken waren, te weten zoute koekjes enerzijds en zoete koekjes anderzijds, gelet op de visuele en fonetische verschillen tussen die merken.
- 36 Het BHIM en interveniënte voeren aan dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door te concluderen dat de betrokken tekens zowel fonetisch als visueel overeenstemmen en dat er daardoor

verwarringsgevaar bestaat, mede gelet op het feit dat de erdoor aangeduide waren dezelfde of soortgelijke waren zijn.

Beoordeling door het Gerecht

- ³⁷ 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”.
- ³⁸ Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-i en ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- ³⁹ 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.
- ⁴⁰ Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de

betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 41 In casu is het oudere woordmerk FERRERO, waarop de oppositie is gebaseerd, in Duitsland ingeschreven en wordt het aldaar beschermd. Om vast te stellen of er gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat, dient dus rekening te worden gehouden met de opvatting van het relevante publiek in deze staat.
- 42 Aangezien de door de betrokken merken aangeduide waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.
- 43 De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde Duitse consument, hetgeen partijen overigens niet betwisten.
- 44 Door partijen wordt evenmin betwist dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en de waren waarvoor het oudere merk wordt beschermd, deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. In deze omstandigheden hangt de uitkomst van het beroep af van de mate van overeenstemming van de betrokken tekens. Derhalve heeft het onderzoek naar de overeenstemming van de tekens betrekking op alle in de

gemeenschapsmerkaanvraag vermelde waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice, zoals hierboven opgesomd (zie punt 6 supra), aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat de oppositie moest worden toegewezen met betrekking tot deze waren.

- 45 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, en moet daarbij onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 46 Derhalve is een toetsing vereist van de analyse die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft verricht toen zij de betrokken tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak heeft vergeleken teneinde na te gaan of deze tekens in voldoende mate overeenstemden om — gelet op de grote mate van soortgelijkheid van de waren — te kunnen concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument.
- 47 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking van de conflicterende merken betreft, zij vooraf eraan herinnerd dat het Gerecht reeds heeft verklaard dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [arrest Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 51].

48 Dienaangaande dient te worden aangenomen dat een samengesteld woord- en beeldmerk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit 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 dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat de andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33, en 11 mei 2005, *CM Capital Markets/BHIM — Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, T-390/03, Jurispr. blz. II-1699, punt 46].

49 In de rechtspraak is gepreciseerd dat deze benaderingswijze niet betekent dat slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in aanmerking wordt genomen en met een ander merk vergeleken. Integendeel, de vergelijking moet worden gemaakt door beide merken in hun geheel te onderzoeken. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen in de herinnering van het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden kan worden gedomineerd door een of meer van de onderdelen ervan [arrest Gerecht van 11 mei 2005, *Grupo Sada/BHIM — Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 49].

50 In casu heeft de kamer van beroep zich aangesloten bij het oordeel van de oppositieafdeling dat het wordelement „ferró” het dominerende bestanddeel is. De kamer van beroep was immers van mening dat het beeldelement van het aangevraagde merk, te weten de banier waarop het woord „ferró” is geschreven, een ondergeschikt bestanddeel was (punt 24 van de bestreden beslissing).

- 51 Met dit oordeel kan slechts worden ingestemd. Anders dan verzoekster stelt, is de banier — gelet op de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele totaalindruk — immers geen beeldelement dat voldoende belangrijk is om meer de aandacht van de consument te trekken dan het woordelement. Integendeel, zoals het BHIM opmerkt, is in casu het beeldelement, te weten de banier, geen bijzonder originele of fantasievolle voorstelling die de aandacht van de consument kan trekken. Wat er ook van zij, noch de golvende vorm van de banier, noch de afmetingen of kleuren ervan zijn zo kenmerkend dat zij het woordelement van het aangevraagde merk kunnen overheersen.
- 52 Het Gerecht is van oordeel dat het woord „ferró” de overhand heeft boven het beeldelement van het aangevraagde merk en daadwerkelijk zijn stempel drukt op de perceptie van dit merk, door de grote afmetingen en de plaats ervan op de banier, die een louter decoratieve functie als achtergrond heeft en daardoor niet als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd. De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfouten gemaakt door vast te stellen dat „ferró” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is en dat de banier slechts van ondergeschikt belang is. In deze omstandigheden kunnen de tekens worden vergeleken op basis van de woordelementen alleen met inachtneming van het beginsel dat de beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de overeenstemming van de tekens betreft, dient te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk [zie in die zin beschikking Gerecht van 10 december 2004, Euro Style/BHIM — RCN-Companhia de Importação e Exportação de Texteis (GLOVE), T-261/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38].
- 53 Bij vergelijking blijkt evenwel dat het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, te weten „ferró”, in zekere mate visueel overeenstemt met het woordbestanddeel dat het oudere woordmerk vormt, te weten, „ferrero”.

54 Zoals het BHIM aanvoert, dient immers te worden vastgesteld dat het verschillend aantal lettergrepen — en a fortiori letters — van de twee betrokken tekens de visuele overeenstemming van deze twee merken niet ernstig op losse schroeven kan zetten. Ook al bestaat het oudere woordmerk uit zeven letters en drie lettergrepen, terwijl het wordelement van het aangevraagde merk slechts vijf letters en twee lettergrepen bevat, dit neemt niet weg dat de twee tekens dezelfde letters bevatten, te weten „f”, „e”, „r” en „o”. Bovendien zijn deze letters in dezelfde volgorde geplaatst. Zo heeft zowel het wordelement van het aangevraagde merk, te weten „ferró”, als het wordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero”, dezelfde begin- en eindletter, met name „f” en „o”. Bovendien hebben de twee tekens de eerste drie letters, te weten „fer”, gemeen. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord [arrest Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 83]. Deze punten van visuele overeenstemming hebben de overhand boven de verschillende lengte van de betrokken tekens, die dus geen merkbaar visueel verschil tussen deze tekens doet ontstaan.

55 Verder verschilt de lettergreepstructuur van de twee betrokken tekens alleen door de herhaling van het foneem „er” in het oudere merk „ferrero”, die ontbreekt in het wordelement „ferró” van het aangevraagde merk. Dit verschil in de lettergreepstructuur van de betrokken tekens heeft evenwel niet de overhand boven de punten van overeenstemming tussen deze tekens, omdat de letters van de extra lettergreep in het wordelement dat het oudere merk vormt, te weten „e” en „r”, ook aanwezig zijn in het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, en meer bepaald in de eerste lettergreep ervan. De extra lettergreep in het oudere merk kan derhalve de visuele totaalindruk die de betrokken merken bij de gemiddelde consument oproepen, niet wijzigen.

56 Met betrekking tot de beeldelementen van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, zoals de lichtjes gebogen schrijfwijze van het woord „ferró”,

is het Gerecht verder van oordeel dat deze nauwelijks waarneembaar is en derhalve in casu elk onderscheidend vermogen mist. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een grotere eerste en laatste letter in dit woord. Anders dan verzoekster aanvoert, volstaat het gebruik van grotere letters immers niet om een merkbaar verschil te doen ontstaan ten opzichte van de letters in het centrale deel van dit woord. Ten slotte is het accent op de laatste letter, „o”, van het woord „ferró” nauwelijks zichtbaar en is het overigens geen visueel teken waarmee de gemiddelde Duitse consument vertrouwd is. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument een merk doorgaans als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (zie mutatis mutandis arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25).

- 57 De zojuist onderzochte beeldelementen zijn dus van ondergeschikt belang en blijven niet in het geheugen van de gemiddelde consument hangen als daadwerkelijk onderscheidende elementen. Bijgevolg zijn deze beeldelementen van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, te weten „ferró”, onvoldoende belangrijk om in casu de visuele overeenstemming van dit woordbestanddeel met het oudere merk FERRERO ongedaan te maken, rekening houdend met de grote mate van soortgelijkheid van de door deze twee merken aangeduide waren.
- 58 Gelet op deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen beoordelingsfout heeft gemaakt door vast te stellen dat de betrokken tekens visueel overeenstemmen.
- 59 Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, zij opgemerkt, zoals ook de kamer van beroep heeft gedaan (zie punt 28 van de bestreden beslissing), dat de betrokken tekens fonetisch overeenstemmen. Er dient immers te worden benadrukt dat alle letters van het wordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero”, voorkomen in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten

het wordelement „ferró”, en dat dit laatste wordelement geen andere letters bevat dan die van het oudere merk, te weten „f”, „e”, „r” en „o”. Verder zij opgemerkt dat deze letters in dezelfde volgorde zijn geplaatst in de twee betrokken tekens, die overigens beginnen met dezelfde drie letters, te weten „f”, „e” en „r”, en eindigen op dezelfde letter „o”. De twee betrokken tekens stemmen dus uit fonetisch oogpunt in zekere mate overeen.

60 Het is juist dat de lettergreepstructuur van de betrokken tekens verschillend is, aangezien het oudere merk bestaat uit drie lettergrepen („fer”, „re” en „ro”), terwijl het aangevraagde merk slechts twee lettergrepen („fer” en „ró”) telt. Anders dan verzoekster stelt, levert de herhaling van het foneem „er” in het midden van het oudere merk uit fonetisch oogpunt onvoldoende verschil op. Het betreft immers een klank die reeds aanwezig is bij het uitspreken van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk. De invoeging van het foneem „er” tussen de eerste en de derde lettergreep van het oudere merk volstaat dus niet om de overeenstemming van het woordbestanddeel dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk vormt, met het oudere merk ongedaan te maken.

61 Wat verder de impact van het accent op de laatste letter van het wordelement van het aangevraagde merk „ferró” betreft, zij om te beginnen opgemerkt dat niet vaststaat dat de bij de gemiddelde Duitse consument opgeroepen fonetische totaalindruk van het aangevraagde merk daardoor anders wordt. Deze vaststelling vindt steun in het feit dat in de Duitse spelling het accent als typografisch element niet bestaat. Het Gerecht is derhalve van oordeel dat de gemiddelde Duitse consument bij het uitspreken van het woord „ferró” de klemtoon waarschijnlijk op de eerste lettergreep, en niet op de laatste legt. Bijgevolg is fonetische overeenstemming met het oudere merk, waarbij de klemtoon op de tweede of de eerste lettergreep valt, niet uitgesloten.

62 Daaruit volgt dat in het kader van een globale beoordeling de betrokken tekens uit fonetisch oogpunt in de ogen van het relevante publiek in zekere mate overeenstemmen.

- 63 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, staat vast dat een dergelijke vergelijking niet ter zake dienend is, aangezien het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk noch het oudere merk in het Duits iets betekent.
- 64 Globaal beschouwd zijn dus de door de betrokken merken aangeduide waren voldoende soortgelijk en stemmen deze merken visueel en fonetisch voldoende overeen om te concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument.
- 65 De kamer van beroep heeft derhalve terecht de oppositie van interveniënte toegewezen en de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk gedeeltelijk afgewezen op grond van het bestaan van gevaar van verwarring van dit merk met het oudere merk.
- 66 Deze conclusie wordt niet ontkracht door de argumenten die verzoekster ontleent aan een beslissing van de Griekse rechterlijke instanties en aan een beslissing van het BHIM in een zaak die lijkt op het onderhavige geval.
- 67 Wat in de eerste plaats de beslissing van de Griekse rechterlijke instanties betreft, waarin zou zijn geconcludeerd tot het ontbreken van gevaar van verwarring van de twee in casu in geding zijnde merken op de Griekse markt, herinnert het Gerecht eraan dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, *Messe München/BHIM (electronica)*, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829,

punt 47]. Of een teken vatbaar is voor inschrijving als gemeenschapsmerk, dient dus alleen te worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling, zodat het BHIM, en in voorkomend geval de gemeenschapsrechter, niet gebonden is aan beslissingen in bepaalde lidstaten waarin hetzelfde teken als merk is aanvaard [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punt 34]. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet immers uitsluitend worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd, en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van een rechterlijke instantie van een lidstaat [zie arrest Gerecht van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 57, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

68 Wat in de tweede plaats de door verzoekster aangehaalde beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM betreft, zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd, en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [zie arrest Gerecht van 9 maart 2005, Osotspa/BHIM — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 69, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In elk geval dient de relevantie van dit argument in casu ter discussie te worden gesteld, aangezien de conflicterende merken noch de aangeduide waren dezelfde zijn als de in casu in geding zijnde. Zoals interveniënte opmerkt, werd deze beslissing bovendien bevestigd bij beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM (zaak R 540/2002-4). Bij het Gerecht is evenwel een beroep tegen deze laatste beslissing aanhangig.

69 Ten slotte faalt verzoeksters argument dat bij een geringe mate van overeenstemming van de betrokken merken alleen het sterke onderscheidend vermogen van het oudere merk een grote bescherming van dit laatste merk kan rechtvaardigen. Zelfs in het geval van een merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er immers verwarringsgevaar bestaan, in het bijzonder omdat de tekens overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn. Bovendien blijken in casu de mate van

soortgelijkheid van de door de betrokken merken aangeduide waren en de mate van overeenstemming van deze merken cumulatief beschouwd, voldoende groot te zijn om te kunnen concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar, ongeacht de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.

- 70 Hoewel het sterke onderscheidend vermogen van het oudere merk in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling of enerzijds de betrokken waren of diensten voldoende soortgelijk zijn en anderzijds de tekens voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan, is het bestaan ervan geen conditio sine qua non voor de bescherming van het oudere recht [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 60].
- 71 Gelet op een en ander moet het enige middel van verzoekster worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 72 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Aangezien interveniënte dienaangaande niets heeft gevorderd, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).**
- 3) **Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 maart 2006.

De griffier

De president van de Derde kamer

E. Coulon

M. Jaeger