

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

15 juni 2005 \*

In zaak T-7/04,

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**, gevestigd te Vietri sul Mare (Italië),  
vertegenwoordigd door F. Sciaudone, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

\* Procestaal: Italiaans.

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

**Limiñana y Botella, SL**, gevestigd te Monforte del Cid (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2003 (zaak R 933/2002-2) inzake een oppositieprocedure tussen Limiñana y Botella, SL en Shaker di L. Laudato & C. Sas,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, J. Azizi en E. Cremona, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 7 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 24 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 20 januari 2005,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 20 oktober 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 (hierna: „verordening nr. 40/94”).
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:



- 3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29, 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Zij zijn omschreven als volgt:
- klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”;
  - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
  - klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.
- 4 Bij brief van 23 november 1999 heeft het BHIM verzoekster verzocht, haar inschrijvingsaanvraag te beperken, op grond dat ingevolge artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94 het merk ten dele niet kon worden ingeschreven.
- 5 Meer in het bijzonder heeft het BHIM gevraagd, de inschrijvingsaanvraag in te trekken voor de alcoholvrije dranken van klasse 32. Volgens het BHIM kan het gebruik van de aanduiding „limoncello della costiera amalfitana” ter aanduiding van zowel waren van deze klasse als waren van klasse 33, die alcoholhoudende dranken omvat, de consument misleiden door hem te doen geloven dat de aldus aangeduide fles de bekende, „limoncello” genaamde likeur bevat, terwijl dit niet het geval is. Voorts heeft het BHIM verzoekster gevraagd, de lijst van waren van klasse 33 te

beperken tot „citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana”, op grond dat het merk misleidend is wanneer de betrokken likeur een andere herkomst heeft, aangezien Sorrento en omgeving specifiek met betrekking tot deze waar een reputatie genieten en de herkomst van de waar dus doorslaggevend is voor de door de consument te maken keuze.

- 6 Na deze tussenkomst door het BHIM heeft verzoekster haar aanvraag met betrekking tot de waren van klasse 33 beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana.
- 7 Op 17 april 2000 werd de gemeenschapsmerkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 30/00.
- 8 Op 1 juni 2000 heeft Limiñana y Botella, SL (hierna: „opposante”) krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
- 9 Ter ondersteuning van deze oppositie werd aangevoerd dat er gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen enerzijds het aangevraagde merk ter aanduiding van de waren van klasse 33 van de Overeenkomst van Nice en anderzijds het woordmerk van opposante, dat tevens ziet op de waren van klasse 33, dat in 1996 is ingeschreven bij de Oficina Española de Patentes y Marcas van het Ministerio de ciencia y tecnología (Spaanse octrooi- en merkenbureau) en dat luidt als volgt:

„LIMONCHELO”.

- 10 Bij beslissing van 9 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en dus de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd.
- 11 Als grond voor haar beslissing heeft de oppositieafdeling in hoofdzaak aangevoerd dat er op de Spaanse markt gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, aangezien de betrokken waren dezelfde zijn en de merken overeenstemmen. Met betrekking tot dit laatste element is de oppositieafdeling tot deze conclusie gekomen na een analyse van de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken, waaruit volgens het BHIM blijkt dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten de term „limoncello”, visueel en fonetisch overeenstemt met het oudere merk.
- 12 Op 7 november 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 13 Bij beslissing van 24 oktober 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep verzoeksters merkaanvraag afgewezen. Na te hebben opgemerkt dat de door het oudere merk aangeduide waren die van het aangevraagde merk omvatten, heeft zij in wezen geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk de term „limoncello” is en dat het aangevraagde merk en het oudere merk visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar liggen, zodat er gevaar van verwarring van deze twee merken bestaat.

## Conclusies van partijen

- 14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen en/of te herzien in de zin dat de oppositie wordt afgewezen en de inschrijvingsaanvraag van verzoekster wordt ingewilligd;
  - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 15 Verweerder concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
  - verzoekster te verwijzen in de kosten.
- 16 Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat zij met haar vordering „de bestreden beslissing te vernietigen en/of te herzien” in werkelijkheid evenzeer de vernietiging als de herziening van de bestreden beslissing beoogt.

## In rechte

- 17 Ter ondersteuning van haar vorderingen voert verzoekster drie middelen aan. In de eerste plaats is zij van mening dat het BHIM in de bestreden beslissing artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. In de tweede plaats wordt het BHIM misbruik van bevoegdheid verweten en in de derde plaats niet-nakoming van de verplichting om zijn beslissingen te motiveren. Verweerder betwist elk van deze middelen.

I — *Het eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

A — *Argumenten van partijen*

### 1. Argumenten van verzoekster

#### a) Algemene punten

- 18 Verzoekster is van mening dat, anders dan verweerder betoogt, het oudere merk en haar merk onvoldoende overeenstemmen. Bijgevolg bestaat er geen gevaar van verwarring van de merken, zodat inschrijving van haar merk niet op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan worden geweigerd.



- 19 Ter onderbouwing van haar standpunt voert verzoekster aan dat in casu het oudere merk geen onderscheidend vermogen heeft en de conflicterende merken niet overeenstemmen.

b) Onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 20 Verzoekster is, zakelijk weergegeven, van mening dat het oudere merk geen bijzonder onderscheidend vermogen heeft en dat de in geding zijnde waar een bijzondere bekendheid geniet. Het BHIM heeft evenwel geen rekening gehouden met deze elementen.
- 21 Verzoekster beroept zich daarvoor op het feit dat het woord „limoncello” in Spanje, Italië en de rest van de wereld gewoonlijk wordt gebruikt ter aanduiding van de met citroenschillen bereide likeur afkomstig uit de Costiera Amalfitana, en niet uitsluitend van de door opposante geproduceerde drank. Verzoekster legt dienaangaande uittreksels uit internetsites over en is van mening dat zowel opposante in haar opmerkingen van 11 april 2003 als het BHIM in zijn brief van 23 november 1999 dit gebruik heeft erkend.
- 22 Anders dan opposante in haar opmerkingen van 11 april 2003 stelt, is de term „limonchelo” dus gewoon de Spaanse vertaling van de term „limoncello”, die op algemene wijze de met citroenschillen en alcohol bereide likeur beschrijft. Verzoekster verwijst dienaangaande naar de resultaten van opzoeken op internet op basis van het woord „limonchelo” en naar het bestaan van tal van overeenstemmende merken in Spanje, zoals opposante heeft erkend.

23 Verzoekster concludeert dat in casu het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft waardoor het gevaar van verwarring met dit merk klein is, zodat het BHIM op zeer strenge wijze de elementen moet beoordelen die kunnen leiden tot de vaststelling dat de twee betrokken merken dezelfde zijn of overeenstemmen.

c) Overeenstemming van de betrokken merken

24 Met betrekking tot de visuele vergelijking is verzoekster, zakelijk weergegeven, van mening dat haar merk op belangrijke punten visueel verschilt van het oudere merk. Zij wijst in het bijzonder op de volgende elementen: het gebruik van het Italiaans, de letters volgend op de letters „limonc”, de woordelementen „della costiera amalfitana” en „shaker”, de afbeelding, de vele typografische verschillen en de gebruikte kleuren.

25 Wat de fonetische vergelijking betreft, stelt verzoekster vooral dat de kamer van beroep ten onrechte uitsluitend belang heeft gehecht aan de term „limoncello” en de termen „della costiera amalfitana” als niet-dominerende en niet-wezenlijke woordelementen heeft beschouwd, in strijd met de rechtspraak en de beslissingspraktijk, volgens welke alle relevante factoren in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van gevaar van verwarring bij de consumenten.

26 Tevens blijkt volgens verzoekster uit de vergelijking van de twee merken dat de enige gemeenschappelijke fonetische elementen van de twee tekens de eerste twee lettergrepen „li” en „mon” zijn, terwijl de volgende lettergrepen „chelo” en „cello” en de termen „della costiera amalfitana” fonetische verschillend zijn.

- 27 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking voert verzoekster om te beginnen aan dat het BHIM de bijzondere bekendheid van het gebied waaruit haar waar afkomstig is, te weten de Costiera Amalfitana, had moeten onderzoeken. Verzoekster verwijst dienaangaande naar het arrest van het Hof van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29), en beklemtoont dat het BHIM in zijn brief van 23 november 1999 de aandacht heeft gevestigd op het feit dat de geografische herkomst van de waar doorslaggevend is bij de keuze van de consument.
- 28 De termen „limonchelo” en „limoncello della costiera amalfitana” roepen bij de gemiddelde consument zeker een ander beeld op. De termen „della costiera amalfitana” slaan op een bepaalde geografische plaats die de Spaanse consumenten goed kennen, zodat deze consumenten niet kunnen denken dat deze waar afkomstig is van dezelfde onderneming en van hetzelfde geografische gebied als de onder het merk LIMONCHELO geproduceerde waar. De termen „della costiera amalfitana” en de term „limoncello” waaraan zij zijn toegevoegd, vormen volgens verzoekster dus een logisch geheel dat sterk verschilt van het oudere merk.
- 29 Voorts is verzoekster van mening dat het BHIM had moeten onderzoeken onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt met elkaar kunnen concurreren [arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. I-2251, punt 57]. Dienaangaande benadrukt verzoekster dat de Spaanse consument geenszins wordt misleid en geenszins gelooft dat de waar waarop het merk LIMONCHELO is aangebracht en waarvan het etiket naast drie citroenen ook het embleem van de Distileria Toris bevat, in werkelijkheid van dezelfde onderneming afkomstig is als de waar met de vermelding „limoncello della costiera amalfitana” op het etiket.
- 30 Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54), betoogt verzoekster dat de duidelijke visuele en fonetische overeenstemming wordt geneutraliseerd wanneer ten minste een van de twee merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft.

Verzoekster is van mening dat in casu de gemiddelde Spaanse consument onmiddellijk zal begrijpen dat haar waar een Italiaanse likeur is, en zelfs de typische Italiaanse likeur die in Italië wordt geproduceerd op basis van citroenen uit de Costiera Amalfitana.

- 31 Op grond van alle voorgaande overwegingen is verzoekster dus van mening dat, ondanks een eventuele gedeeltelijke overeenstemming van de uitdrukkingen die de betrokken merken vormen, gevaar van verwarring bij het relevante publiek is uitgesloten door het zwak onderscheidend vermogen van de term „limoncello” en van de Spaanse vertaling „limonchelo” ervan, alsmede door de vele visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de betrokken merken. De weigering om verzoeksters merk in te schrijven, is derhalve onrechtmatig.

## 2. Argumenten van verweerder

- 32 Verweerder betwist de argumenten die verzoekster ter ondersteuning van haar vorderingen aanvoert, en is van mening dat de door de kamer van beroep en de oppositieafdeling verrichte vergelijkende analyse, die ten grondslag ligt aan de beoordeling van het verwarringsgevaar, correct is.

- 33 Hij stelt dat de kamer van beroep terecht heeft benadrukt dat de term „limoncello” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is. Volgens hem is deze term het element dat dit merk identificeert en kenmerkt in de ogen van de gemiddelde Spaanse consument, die in casu de referentiepersoon is. Dienaangaande wijst hij op de bevoorrechte centrale positie en op de grote plaats die de term „limoncello” inneemt in vergelijking met die van de andere bestanddelen van het aangevraagde merk.

- 34 Het is volgens verweerder dan ook duidelijk dat de term „limoncello” uit het aangevraagde merk en de term „limonchelo” uit het oudere merk in de ogen van de gemiddelde Spaanse consument visueel en fonetisch nagenoeg identiek zijn. De twee termen bestaan uit tien letters, waarvan er negen dezelfde zijn. Het verschil betreft alleen de letters „l” en „h”, die middenin de twee woorden zijn opgenomen, zodat de impact ervan beperkt is wat hun vermogen betreft om het verschil te maken. Verder merkt verweerder op dat het feit dat de Spaanse uitspraak van het oudere merk LIMONCHELO bijna volledig samenvalt met de correcte uitspraak van de Italiaanse term „limoncello”, een sterke analogie op fonetisch vlak impliceert.
- 35 Verweerder verklaart verder dat hij zich ten volle bewust is van de betekenis van de term „limoncello” in het Italiaans, maar dat deze omstandigheid in casu niet afdoet aan het onderscheidend vermogen dat deze term van huis uit heeft in de ogen van het Spaanse publiek. Er zijn op dit ogenblik geen vaststaande elementen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de gemiddelde Spaanse consument het woord „limoncello” een precieze en vaste betekenis toekent.
- 36 Verweerder betwist derhalve verzoeksters argument dat de term „limonchelo” de Spaanse versie is van het Italiaanse woord „limoncello”, dat op zijn beurt in de hele wereld, en met name in Spanje, wordt erkend als soortnaam voor een bepaalde likeursoort. Volgens hem is er geen enkel objectief element dat de stellingen van de tegenpartij staakt. Voorts wijst hij erop dat het BHIM volgens artikel 74 van verordening nr. 40/94 niet bevoegd is om de plaats van de partijen in te nemen bij het zoeken naar bewijzen dat de term „limoncello” in de mogelijke orthografische betekenissen ervan (zie bijvoorbeeld „limonchelo”) in de ogen van het Spaanse publiek een soortnaam is of is geworden. Dienaangaande merkt hij op dat de door verzoekster overgelegde stukken, uittreksels uit internetsites, nergens verwijzen naar het Spaanse publiek, en dat de brief van 23 november 1999 is gebaseerd op elementen, feitelijk en rechtens, die verschillen van de elementen die betrekking hebben op de analyse van het gevaar van verwarring van de merken.

- 37 Verweerder is van mening dat het oudere merk, gelet op de inschrijving ervan op nationaal niveau, in casu voldoende onderscheidend vermogen heeft. Bijgevolg meent hij zich te moeten beperken tot de opvatting dat het oudere merk als zodanig bescherming verdient tegen één jonger merk dat het onderscheidende en dominerende bestanddeel ervan overneemt.
- 38 Verder verwijst hij naar de belangrijke overeenkomsten tussen de onderhavige zaak en de zaak die heeft geleid tot het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335).
- 39 Volgens verweerder heeft het Gerecht in die zaak gewezen op het belang om bij de beoordeling van het verwarringsgevaar uit te gaan van het oogpunt van het relevante publiek, en meer in het bijzonder van de wijze waarop de betrokken consument de conflicterende merken opvat op basis van zijn eigen basistaalkennis. Zelfs indien een term een eigen betekenis heeft in een taal, die evenwel niet de moedertaal van de betrokken consument is, en niet kan worden aangetoond dat deze consument die betekenis van de betrokken term kent, kan deze term uit het oogpunt van het onderscheidend vermogen het dominerende bestanddeel zijn van het merk waarvan het deel uitmaakt.
- 40 Gelet op het voorgaande is verweerder van mening dat de bestreden beslissing gegrond is. Volgens hem mocht de kamer van beroep zich op grond van het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de tekens en waren bij de beoordeling van het verwarringsgevaar op het standpunt stellen dat, door het feit dat de conflicterende waren dezelfde zijn (hetgeen door verzoekster niet wordt betwist), de geïdentificeerde elementen van overeenstemming van de merken (met name waarneembaar in het bijna samenvallen van de termen „limonchelo” en „limoncello”) verwarringsgevaar op de Spaanse markt konden opleveren. De kamer van beroep heeft de beslissing houdende toewijzing van de oppositie derhalve terecht bevestigd op grond van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

B — *Beoordeling door het Gerecht*

1. Overwegingen vooraf

- 41 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een 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 wordt beschermd.
- 42 Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 43 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 [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punt 30, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 44 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 GIORGIO BEVERLY HILLS, aangehaald in punt 43 supra, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 45 In casu is het oudere merk een woordmerk dat in Spanje is ingeschreven en wordt beschermd. Bovendien zijn de betrokken waren gangbare consumptiegoederen. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient in casu dus rekening te worden gehouden met de wijze waarop het relevante publiek bestaande uit de gemiddelde Spaanse consumenten, de merken opvat.
- 46 Nu is vastgesteld welke het relevante publiek is, dienen de vergelijking van de betrokken waren enerzijds en die van de conflicterende tekens anderzijds te worden geanalyseerd.

## 2. Vergelijking van de waren

- 47 Wat de vergelijking van de betrokken waren betreft, zij opgemerkt dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de door het oudere merk aangeduide waren die van het aangevraagde merk omvatten, zonder dat dit door partijen werd betwist. Derhalve dient te worden vastgesteld dat de waren dezelfde zijn.

## 3. Vergelijking van de tekens

### a) Overwegingen vooraf

- 48 Wat de vergelijking van de conflicterende merken betreft, dient allereerst te worden opgemerkt dat in casu het aangevraagde merk een samengesteld merk met woord- en beeldelementen is, terwijl het oudere merk een zuiver woordmerk is.



- 49 Verder herinnert het Gerecht eraan dat met betrekking tot de overeenstemming van de conflicterende tekens uit de rechtspraak blijkt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie arrest BASS, aangehaald in punt 30 supra, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 50 Daarom kan een samengesteld merk, waarvan een van de bestanddelen gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk, slechts worden geacht overeen te stemmen met dit andere 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 (arrest MATRATZEN, aangehaald in punt 38 supra, punt 33, op hogere voorziening bevestigd bij beschikking Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657).
- 51 Bij deze benaderingswijze wordt niet slechts een bestanddeel van het samengestelde merk bekeken en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking van de betrokken merken moeten deze juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk bij het relevante publiek wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (arrest MATRATZEN, aangehaald in punt 38 supra, punt 34).
- 52 Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen zich in de configuratie van het samengestelde merk tot elkaar verhouden (arrest MATRATZEN, aangehaald in punt 38 supra, punt 35).

53 Concreet betekent dit dat de kamer van beroep moet onderzoeken, welk bestanddeel van het aangevraagde merk door de visuele, fonetische of begripsmatige kenmerken ervan op zichzelf een indruk van dit merk kan oproepen die bij het relevante publiek in herinnering blijft, zodat de andere bestanddelen in dit opzicht verwaarloosbaar zijn. Zoals reeds in de punten 51 en 52 supra werd aangegeven, kan uit dit onderzoek blijken dat meerdere bestanddelen dominerend moeten worden geacht.

54 Indien het aangevraagde merk evenwel een samengesteld merk van visuele aard is, moeten de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling, of een bestanddeel ervan dominerend is, gebeuren op basis van een visuele analyse. In een dergelijk geval dient dus alleen voorzover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals bijvoorbeeld relevante fonetische aspecten of abstracte concepten.

b) Het dominerende bestanddeel

i) Beschrijving van de bestanddelen van het aangevraagde merk uit visueel oogpunt

55 Het Gerecht stelt vast dat het aangevraagde merk de volgende bestanddelen heeft: de term „limoncello” in grote witte letters, de termen „della costiera amalfitana” in kleinere gele letters, de term „shaker” in nog kleinere blauwe letters tegen een witte achtergrond waarbij de letter „k” een glas voorstelt, en ten slotte de afbeelding van een groot rond bord, waarvan het midden wit is en de rand is versierd met enerzijds

tekeningen van gele citroenen tegen een donkere achtergrond en anderzijds een niet-doorlopende, afwisselend turquoise en witte strook. Al deze bestanddelen van het merk zijn geplaatst tegen een donkerblauwe achtergrond.

ii) Dominantie van het met citroenen versierde ronde bord in het aangevraagde merk

- 56 Het beeldelement van het aangevraagde merk, dat een rond bord versiert met citroenen voorstelt, is de realistische weergave van een bord en wordt voorts gekenmerkt door kleurencontrasten, door de grote afmeting ervan en door de realistische tekeningen van citroenen op de rand van het bord, waardoor dit beeldelement een buitengewone visuele aantrekkingskracht heeft.
- 57 Dit met citroenen versierde ronde bord heeft door de intrinsieke kenmerken ervan een sterk onderscheidend vermogen ten opzichte van de andere bestanddelen van het aangevraagde merk en in het bijzonder ten opzichte van de term „limoncello”. Het overheerst derhalve de andere bestanddelen van het aangevraagde merk.
- 58 Daaraan zij toegevoegd dat, ondanks de lichtjes excentrische positie ervan, de afbeelding van het bord is geplaatst op het onderste tweederde van het aangevraagde merk en het grootste gedeelte daarvan beslaat, terwijl de term „limoncello” slechts een groot gedeelte van het bovenste derde van het aangevraagde merk beslaat.
- 59 Bijgevolg moet de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord duidelijk als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk worden beschouwd.

iii) Afweging van de andere bestanddelen van het aangevraagde merk

— Term „limoncello”

- 60 In casu heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de term „limoncello”, hoofdzakelijk wegens de grote letters en de prominente plaats ervan, het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, en vervolgens in punt 21 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de betrokken merken visueel en fonetisch bijna identiek zijn. Het Gerecht deelt dit standpunt niet.
- 61 Met betrekking tot de term „limoncello” merkt het Gerecht op dat deze term weliswaar groter is gedrukt dan de andere woorelementen van het aangevraagde merk, maar dat het visuele effect ervan toch veel minder krachtig is dan dat van het met citroenen versierde ronde bord. De term „limoncello” is overigens kleiner weergegeven dan het beeldelement bestaande uit het met citroenen versierde ronde bord.
- 62 Reeds om deze redenen, en zonder dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van deze term behoeven te worden geanalyseerd, dient te worden vastgesteld dat de term „limoncello” niet het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is.

— Termen „della costiera amalfitana”

- 63 Met betrekking tot de termen „della costiera amalfitana” dient uit visueel oogpunt te worden vastgesteld dat dit element in kleinere letters is geschreven dan de term

„limoncello” en de geografische herkomst van de betrokken waar aangeeft. Bovendien zijn deze termen duidelijk kleiner weergegeven en zijn de kleuren minder contrasterend dan die van de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord. Het Gerecht is van oordeel dat dit bestanddeel, zonder dat de fonetische of begripsmatige kenmerken ervan behoeven te worden geanalyseerd, niet als een dominerend bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd, in het bijzonder gelet op de kleine afmetingen ervan.

— Term „shaker”

- 64 Bij een visuele analyse van de term „shaker” blijkt dat, ondanks de witte achtergrond en het beeldelement in de vorm van een glas in de letter „k”, deze term en het erin vervatte beeldelement klein zijn in vergelijking met het met citroenen versierde ronde bord en de term „limoncello”, die deel uitmaken van het betrokken merk. Voorts is in deze term niet hetzelfde kleurencontrast aanwezig als in de afbeelding van het met citroenen versierde ronde bord. Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat deze term, zonder dat de fonetische of begripsmatige kenmerken ervan behoeven te worden geanalyseerd, niet als een dominerend bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd.

c) De globale beoordeling van het verwarringsgevaar

- 65 Vaststaat dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, en dat deze afbeelding niets gemeen heeft met het oudere merk, dat een zuiver woordmerk is.
- 66 Bijgevolg bestaat er geen gevaar van verwarring van de betrokken merken. Het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen

van het aangevraagde merk domineert, voorkomt elk gevaar van verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de termen „limonchelo” en „limoncello”, die deel uitmaken van de betrokken merken.

67 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient er nog aan te worden herinnerd 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 (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26). Aangezien bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft, is het dominerende bestanddeel van het betrokken merk zeer belangrijk [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 47]. Bijgevolg is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het met citroenen versierde ronde bord, zeer belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van het teken, aangezien de consument bij het bekijken van een etiket van een alcoholrijke drank op het dominerende bestanddeel van het teken let en dit onthoudt teneinde bij een latere aankoop die keuze te kunnen herhalen.

68 Aangezien het beeldelement bestaande uit het met citroenen versierde ronde bord het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, is de beoordeling van de onderscheidende elementen van het oudere merk in casu van geen invloed voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De sterkte van het onderscheidend vermogen van een ouder woordmerk kan de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar beïnvloeden (zie in die zin arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), maar dit criterium veronderstelt dat er minstens een zeker gevaar van verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestaat. Uit de globale beoordeling van het gevaar van verwarring van de betrokken merken blijkt evenwel dat de dominerende positie van een met citroenen versierd rond bord in het aangevraagde merk elk gevaar van verwarring met het oudere merk uitsluit. Bijgevolg behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het onderscheidend vermogen van het oudere merk [zie in die zin arresten Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punten 64 en 65, op hogere voorziening bevestigd bij arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 54; 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco

(Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 61, en 30 juni 2004, M+M/BHIM — Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Jurispr. blz. II-1817, punten 74 en 75].

- 69 Gelet op deze overwegingen moet worden vastgesteld dat, ondanks de gelijkheid van de betrokken waren, de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te kunnen aannemen dat het relevante Spaanse publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Anders dan het BHIM in de bestreden beslissing heeft geoordeeld, is er dus geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 70 Bijgevolg slaagt verzoeksters eerste middel.

*II — Het tweede en het derde middel: misbruik van bevoegdheid en niet-nakoming van de motiveringsplicht*

- 71 Aangezien het eerste middel slaagt, behoeven verzoeksters andere middelen niet te worden onderzocht.
- 72 Mitsdien moet de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 worden vernietigd en herzien in die zin dat het door verzoekster bij de kamer van beroep ingestelde beroep gegrond is en de oppositie derhalve moet worden afgewezen.

## Kosten

- 73 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verweerder in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 24 oktober 2003 (zaak R 933/2002-2) wordt vernietigd en herzien in die zin dat het door verzoekster bij het BHIM ingestelde beroep gegrond is en de oppositie derhalve moet worden afgewezen.**
  
- 2) **Het BHIM wordt verwezen in de kosten.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 juni 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

H. Jung

M. Jaeger