

Zaak T-110/01

Vedial SA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Ouder woordmerk
SAINT-HUBERT 41 — Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van
beeldmerk dat woord „HUBERT” bevat — Relatieve weigeringsgrond —
Gevaar van verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b,
van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 december 2002 II-5278

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Procedurele rol van Bureau — Verwerende partij — Vordering tot vernietiging of herziening van beslissingen van kamers van beroep — Niet-ontvankelijkheid (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, leden 3 en 4)*

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 — Overeenstemming tussen betrokken merken — Mogelijkheid van visuele overeenstemming tussen beeldmerk en woordmerk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
 3. *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 van verwarring met ouder merk — Bekendheid van ouder merk — Geen invloed wanneer betrokken merken niet overeenstemmen*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
 4. *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 van verwarring met ouder merk — Gecombineerd woord- en beeldmerk dat woord „HUBERT” bevat en woordmerk „SAINT-HUBERT 41”*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
-
1. In een beroepsprocedure inzake gemeenschapsmerken die is gericht tegen de beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), is de conclusie van het Bureau strekkende tot herziening van de bestreden beslissing niet-ontvankelijk. Het Bureau beschikt immers niet over de procesbevoegdheid om vernietiging of herziening van beslissingen van de kamers van beroep te vorderen, maar is voor het Gerecht verwerende partij.
 2. In het kader van het onderzoek 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, faalt het argument dat een beeldmerk op geen enkele wijze visueel kan overeenstemmen met een woordmerk. Het is immers mogelijk, 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.

(cf. punten 23-25)

(cf. punten 50-51)

3. Het is waar dat in het kader van het onderzoek 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, de bekendheid van het oudere merk een element is 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. Een dergelijke bekendheid is evenwel niet van invloed op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wanneer de conflicterende tekens vanuit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt op geen enkele wijze gelijk of overeenstemmend kunnen worden geacht.

(cf. punten 64-65)

4. Voor het Franse publiek bestaat er geen gevaar van verwarring tussen enerzijds het merk dat wordt gevormd door een gecombineerd teken bestaande uit het woord „HUBERT” in zwarte gesti-

leerde hoofdletters met witte rand met erboven het borstbeeld van een vrolijke kok die zijn rechterarm met opgestoken duim opheft, en waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is gevraagd voor bepaalde waren van de klassen 29, 30 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en anderzijds het woordmerk „SAINT-HUBERT 41”, dat eerder in Frankrijk werd ingeschreven voor waren van klasse 29 in de zin van die Overeenkomst.

Verwarringsgevaar bij het relevante publiek kan immers 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. Derhalve is een van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk niet vervuld.

(cf. punten 63, 66)