

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
4 november 2003 *

In zaak T-85/02,

Pedro Díaz SA, gevestigd te Cartagena (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door P. Koch Moreno, vervolgens M. Aznar Alonso, wadvocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en J. Crespo Carrillo als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen):

Granjas Castelló SA, gevestigd te Mollerussa (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 16 januari 2002 (zaak R 40/2000-3) inzake de oppositie die de houder van het nationale merk EL CASTILLO had ingesteld,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 22 maart 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 16 juli 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

na de terechtzitting op 11 juni 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 1 april 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een gemeenschapsmerkaanvraag 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.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord CASTILLO.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29 en 30 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. Na beperking ervan zijn zij omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Vis; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; kazen; vis- en groenteconserven”;

— klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensauzen; specerijen; ijs; slasauzen”.

4 Deze aanvraag werd gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2/98 van 5 januari 1998.

5 Op 12 maart 1998 heeft Granjas Castelló SA (hierna: „opposante”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk voor alle in de aanvraag opgegeven waren. Zij baseert zich hiervoor op twee oudere nationale merken waarvan zij houder is, te weten:

— het hieronder afgebeelde Spaanse woord- en beeldmerk nr. 104 442, dat in 1935 werd ingeschreven voor „gecondenseerde melk” van klasse 29;



- het hieronder afgebeelde Spaanse woord- en beeldmerk nr. 1 935 658, dat in 1995 werd ingeschreven voor „dranken op basis van cacao en koffie, aromatica voor dranken (die geen aromatische oliën zijn), thee, koffie, chocolade, bereidingen op basis van graanvlokken” van klasse 30.



- 6 Bij beslissing van 18 oktober 1999 heeft de oppositieafdeling van het Bureau geoordeeld dat er overeenstemming tussen de conflicterende tekens bestaat, maar dat deze overeenstemming niet uitgesproken is. Zij heeft de oppositie toegewezen voor de volgende waren: „melk en melkproducten” van klasse 29 en „koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten en rijst” van klasse 30. Bijgevolg werd de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd voor deze waren en toegelaten voor de andere in de merkaanvraag opgegeven waren, in het bijzonder voor „kazen”.
- 7 Op 16 december 1999 heeft opposante krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 8 Bij beslissing van 16 januari 2002 (zaak R 40/2000-3; hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 22 januari 2002 is betekend, heeft de derde kamer van beroep van het Bureau de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd.

9 Op basis van de door de oppositieafdeling gemaakte vergelijking van de conflicterende tekens was de kamer van beroep van oordeel dat de oppositie diende te worden toegewezen voor „kazen”. Zij heeft de inschrijving van het aangevraagde merk voor deze waren geweigerd op grond dat de door een van de oudere merken aangeduide „gecondenseerde melk” en de in de merkaanvraag opgegeven „kazen” (hierna: „betrokken waren”) in zekere mate soortgelijk zijn, ook al kunnen deze waren van elkaar worden onderscheiden.

Conclusies van partijen

10 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van een van haar vorderingen. Zij concludeert voortaan dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen voorzover daarbij de merkaanvraag werd afgewezen voor „kazen”;

— te verklaren dat het aangevraagde merk voorzover het betrekking heeft op „kazen”, niet kan worden verward met het merk nr. 104 442 van opposante voorzover dit betrekking heeft op „gecondenseerde melk”;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

- 11 Na de gedeeltelijke intrekking van de vorderingen van verzoekster concludeert het Bureau dat het het Gerecht behage:

- het beroep ongegrond te verklaren;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen

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

De vergelijking van de betrokken waren

- 13 Verzoekster betwist de bestreden beslissing vooral op het punt dat de betrokken waren, te weten gecondenseerde melk en kazen, soortgelijk werden geacht op grond van de aard en de bestemming ervan. Volgens verzoekster onderscheiden deze twee soorten waren zich van elkaar door hun aard, bestemming en gebruik en kunnen zij niet als concurrerend of complementair worden beschouwd. Zij concludeert hieruit dat deze waren niet soortgelijk zijn omdat zij in de handel als verschillende producten worden behandeld.

- 14 Wat in de eerste plaats de aard van de betrokken waren betreft, betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep door erop te wijzen dat, niettegenstaande het feit dat deze waren tot de categorie van melkproducten behoren, het fabricageproces ervan sterk verschilt. Dit blijkt in het bijzonder uit beslissing nr. 872/2000 van de oppositieafdeling van 27 april 2000. Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard dat, anders dan de kamer van beroep stelt, voorzover zij weet geen enkele onderneming daadwerkelijk de twee soorten waren maakt.
- 15 Wat in de tweede plaats de bestemming van de betrokken waren betreft, komt verzoekster allereerst op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken waren soortgelijk zijn omdat zij zich lenen voor een onbeperkt aantal culinaire bereidingen, in het bijzonder voor gebakjes, of verwisselbaar zijn als melksurrogaten voor personen die overgevoelig zijn voor lactose. Verzoekster haalt in het bijzonder met betrekking tot het oudere merk nr. 104 442 bepaalde criteria uit beslissing nr. 533/2000 van de oppositieafdeling van 29 maart 2000, en concludeert daaruit dat gecondenseerde melk wordt gebruikt bij de koffie of als ingrediënt van suikerwaren of gebakjes, terwijl kaas over het algemeen alleen wordt gegeten en slechts marginaal voor gebakjes wordt gebruikt. Zij beklemtoont in dit verband dat haar kazen niet bestemd zijn voor gebruik in gebakjes. Voorts kan de gemiddelde consument de twee soorten waren bij een aankoop niet verwarren. Het betreft immers twee soorten eindproducten die totaal verschillend zijn. Verzoekster verwijst dienaangaande naar beslissing nr. 533/2000, volgens welke gecondenseerde melk „slechts sporadisch deel uitmaakt van de aankopen van de gemiddelde consument”, terwijl kaas volgens haar vrij regelmatig wordt gekocht.
- 16 Bovendien is de stelling van de kamer van beroep dat gecondenseerde melk en kazen „gewoonlijk in het rayon van melkproducten worden verkocht”, te algemeen, te meer omdat verzoeksters kazen gewoonlijk in afzonderlijke rayons worden aangeboden. Ter terechtzitting heeft verzoekster benadrukt dat deze stelling niet werd bewezen.

- 17 In de derde plaats haalt verzoekster twee beslissingen van het Spaanse Tribunal Supremo aan ter ondersteuning van haar stelling dat er tussen gecondenseerde melk en kazen geen verwarring mogelijk is. Deze beslissingen van 1974 en 1976 betreffen enerzijds de merken DULCIPAN en DULCINEA, en anderzijds de merken QUINTANILLA en LA QUINTANA.
- 18 Het Bureau is van mening dat verzoekster ten onrechte probeert aan te tonen dat de betrokken waren van elkaar kunnen worden onderscheiden, hetgeen niemand betwist. De eigenlijke vraag is immers of deze waren soortgelijk zijn.
- 19 Het Bureau is het eens met het in de bestreden beslissing uiteengezette oordeel dat de betrokken waren soortgelijk zijn gelet op de aard en de bestemming ervan.
- 20 Met betrekking tot de perceptie van de consument preciseert het Bureau dat het gevaar van verwarring niet beperkt is tot de mogelijkheid van verwarring tussen de waren, maar in wezen het gevaar omvat, dat de consument kan geloven dat waren die in zekere mate soortgelijk zijn, van eenzelfde onderneming afkomstig zijn. In punt 16 van de bestreden beslissing werd gewezen op het bestaan van een dergelijk gevaar.
- 21 In dit verband betwist het Bureau de relevantie van bovengenoemde beslissing nr. 533/2000, aangezien de soortgelijkheid van twee waren van geval tot geval en op grond van de feiten dient te worden onderzocht. Zo is een van de waren waarop beslissing nr. 533/2000 betrekking had, te weten ham, duidelijk verschillend van de waren waar het hier om gaat.
- 22 Wat de beslissingen van het Spaanse Tribunal Supremo betreft, merkt het Bureau op dat het door deze rechterlijke instantie toegepaste nationale recht aan de geharmoniseerde merkenregeling voorafging. In elk geval zijn de verschillen tussen de conflicterende merken in deze beslissingen duidelijker dan de verschillen tussen de in casu betrokken merken.

De vergelijking van de conflicterende tekens en het gevaar van verwarring tussen de betrokken merken

- 23 Verzoekster beklemtoont dat de kamer van beroep de analyse van de oppositieafdeling, volgens welke de overeenstemming tussen de conflicterende tekens niet uitgesproken is, niet heeft herzien. In het kader van het onderhavige beroep dient dit punt als definitief beslecht te worden beschouwd, daar de kamer van beroep de „verenigbaarheid van de tekens” niet betwist.
- 24 Verzoekster is evenwel van mening dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk nr. 104 442 bestaat omdat beide merken de term „castillo” bevatten. Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat dit gevaar van verwarring diende te worden beoordeeld met inachtneming van de situatie op de betrokken markt (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507). Vele Spaanse merken en gemeenschapsmerken die in het bijzonder voor waren van klasse 29 werden ingeschreven, bevatten echter deze term of bestaan daaruit. Het feit dat op de Spaanse markt merken met de term „castillo” naast elkaar bestaan, toont dus aan dat er geen gevaar van verwarring tussen de in casu conflicterende merken bestaat. In geval van twijfel met betrekking tot deze inschrijvingen vraagt verzoekster het Gerecht, zich te wenden tot de instanties die deze inschrijvingen hebben verricht.
- 25 Het Bureau merkt op dat noch de partijen voor de kamer van beroep noch verzoekster voor het Gerecht de door de oppositieafdeling gemaakte vergelijking van de conflicterende tekens hebben aangevochten.
- 26 In elk geval is het Bureau van mening dat de omstandigheid dat op de markt meerdere merken bestaan die tot verwarring kunnen leiden, in het algemeen niet relevant is, aangezien deze situatie het gevolg kan zijn van het ontbreken van een reëel gevaar van verwarring dan wel van het ontbreken van oppositie door de

houder van een ouder merk. Voorts dienen de door verzoekster aangehaalde Spaanse merken en gemeenschapsmerken die de term „castillo” bevatten of daaruit bestaan, grondig en geval per geval te worden onderzocht om uit te maken of zij relevant kunnen zijn. Ter terechtzitting heeft het Bureau daaraan toegevoegd dat bewijsstukken die niet aan het Bureau werden overgelegd, niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

Beoordeling door het Gerecht

- 27 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 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. 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 om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.
- 28 Blijkens de rechtspraak is er sprake van gevaar van verwarring 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, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald in punt 24 supra, punt 29, en arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 29].
- 29 Volgens deze rechtspraak dient het gevaar van verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van

het concrete geval (arresten Canon, reeds aangehaald in punt 24 supra, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 28 supra, punt 18, en MYSTERY, reeds aangehaald in punt 28 supra, punt 30). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19, en MYSTERY, reeds aangehaald, punt 31). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt verklaard dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

30 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het gevaar van verwarring. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 28 supra, punt 25, en MYSTERY, reeds aangehaald in punt 28 supra, punt 32). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

31 In casu zijn de twee oudere merken ingeschreven in Spanje. Voorts zijn de betrokken waren gangbare consumptiegoederen. Bijgevolg dient voor de beoordeling van het gevaar van verwarring in casu rekening te worden gehouden met het oogpunt van het relevante publiek, dat bestaat uit de eindverbruikers in Spanje.

De vergelijking van de betrokken waren

- 32 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Canon, reeds aangehaald in punt 24 supra, punt 23).
- 33 Wat de aard van de betrokken waren betreft, heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat deze waren melk als grondstof hebben en dus behoren tot de categorie van melkproducten. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het argument van verzoekster en de opmerking van de kamer van beroep, dat gecondenseerde melk een vorm van conditionering van melk is, terwijl kaas een derivaat product daarvan is. Het relevante publiek is zich bewust van het wezenlijke kenmerk van deze waren, wat de aard ervan betreft, en beschouwt deze waren allereerst als deel uitmakend van eenzelfde warenfamilie. Zelfs indien wordt aangenomen dat het relevante publiek zich bewust is van de verschillen tussen de fabricagewijzen van deze waren, zal dit publiek daaruit niet afleiden — terecht of ten onrechte — dat deze verschillen het voor een zelfde onderneming onmogelijk maken om tegelijkertijd de twee soorten waren te vervaardigen of in de handel te brengen. Bijgevolg heeft het relevante publiek vanzelfsprekend de indruk dat de betrokken waren dezelfde commerciële herkomst kunnen hebben.
- 34 Hieraan wordt niet afgedaan door het feit dat deze waren slechts in zeer beperkte mate soortgelijk zijn, wat de bestemming en/of gebruik ervan betreft. Verzoekster bekritiseert terecht de motivering van de beslissing, volgens welke de betrokken waren in een groot aantal culinaire bereidingen, in het bijzonder gebakjes, worden gebruikt en zelfs verwisselbaar zouden zijn, in het bijzonder voor personen die overgevoelig zijn voor lactose. De gemeenschappelijke bestemming ervan als culinair ingrediënt is immers eigen aan bijna alle voedingsmiddelen. Voorts lijkt de onderlinge verwisselbaarheid van de betrokken waren zeer gering

te zijn. Zo heeft het Bureau nagelaten om zelfs maar een weinigzeggend aantal culinaire bereidingen te noemen waarin deze waren alternatief of cumulatief kunnen worden gebruikt in Spanje. Zelfs al zouden deze twee soorten waren werkelijk een melksurrogaat kunnen zijn voor personen die overgevoelig zijn voor lactose, het Bureau heeft geen enkel element aangevoerd waaruit zou blijken dat het deel van het relevante publiek dat een dergelijke overgevoeligheid heeft, voldoende groot is om ernstig in aanmerking te worden genomen bij de analyse van het gevaar van verwarring. Ten slotte staft geen enkel objectief gegeven de stelling van de kamer van beroep dat de twee soorten waren in hetzelfde rayon van een kleinhandel worden verkocht.

- 35 De in punt 34 hierboven geformuleerde overwegingen en verzoeksters argument dat melk en kaas op een andere wijze worden genuttigd, sluiten evenwel niet uit dat deze waren soortgelijk kunnen zijn. Dergelijke verschillen inzake de consumptie van de betrokken waren bevestigen enkel dat het gaat om onderscheiden waren die slechts in zeer beperkte mate verwisselbaar zijn uit het oogpunt van voeding en smaak. Derhalve betreft het geen concurrerende waren.
- 36 Daarentegen zijn deze waren complementair, aangezien zij in de ogen van het relevante publiek behoren tot eenzelfde warenfamilie en gemakkelijk kunnen worden beschouwd als bestanddelen van een algemeen assortiment van melk-producten met een gemeenschappelijke commerciële herkomst.
- 37 Met betrekking tot de beslissingen van Spaanse rechterlijke instanties en van het Bureau die verzoekster aanhaalt als bewijs dat de betrokken waren onderscheiden zijn, zij vastgesteld dat kan worden getwijfeld of deze ter zake dienend zijn, vermits het ging om andere tekens of waren. Voorts zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen aan verordening nr. 40/94 behoort te worden getoetst. Derhalve is het Bureau noch aan nationale inschrijvingen noch aan zijn eerdere beslissingen

gebonden [zie arrest Gerecht van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 31, en aangehaalde rechtspraak].

- 38 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat de betrokken waren in de ogen van het relevante publiek een gemeenschappelijke commerciële herkomst kunnen hebben. Deze waren dienen dus soortgelijk te worden geacht in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

De vergelijking van de conflicterende tekens

- 39 Uit de rechtspraak volgt dat de globale beoordeling van het gevaar van verwarring wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, dient 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 (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 28 supra, punt 25, en MYSTERY, reeds aangehaald in punt 28 supra, punt 42). Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de enkele auditieve gelijkenis tussen merken verwarring kan doen ontstaan (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28).
- 40 In casu blijkt uit de bestreden beslissing en uit de beslissing van de oppositieafdeling waarnaar wordt verwezen, dat het Bureau na een visuele, auditieve en begripsmatige analyse oordeelde dat de conflicterende tekens overeenstemmen, zonder dat deze overeenstemming uitgesproken is. Deze beoordeling moet worden gevolgd. In de oudere merken, en vooral in het merk nr. 104 442, dient het bestanddeel „El Castillo” immers vanuit auditief en begripsmatig oogpunt als het dominerende bestanddeel te worden beschouwd [zie, mutatis mutandis, arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties),

T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 40 en 45]. Bovendien bestaat het aangevraagde merk uit de term „castillo”. Het dominerende bestanddeel van het oudere merk nr. 104 442 en het woordteken van het aangevraagde merk zijn dus zowel begripsmatig als auditief nagenoeg identiek. Derhalve zijn de conflicterende tekens op zijn minst overeenstemmend in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Het gevaar van verwarring tussen de betrokken merken

- 41 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het hier om soortgelijke waren en overeenstemmende tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gaat. Bijgevolg dient in de regel te worden geconcludeerd dat het relevante publiek kan denken dat de onder het woordmerk CASTILLO aangeboden kazen afkomstig kunnen zijn van de onderneming die houder is van het oudere beeldmerk EL CASTILLO. A priori bestaat er dus een gevaar van verwarring tussen deze twee merken.
- 42 Onder verwijzing naar het arrest Canon (reeds aangehaald in punt 24 supra) stelt verzoekster evenwel dat het ontbreken van gevaar van verwarring in casu blijkt uit het feit dat op de markt vele Spaanse merken en gemeenschapsmerken die de term „castillo” bevatten of daaruit bestaan, naast elkaar bestaan.
- 43 Volgens dit arrest moet het onderscheidend vermogen van het oudere merk — of dit nu voortvloeit uit de eigenschappen die dit merk van huis uit bezit, of uit de bekendheid daarvan — in aanmerking worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop de twee merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een gevaar van verwarring te scheppen (arrest Canon, reeds

aangehaald in punt 24 supra, punten 18 en 24). Deze uitlegging wordt bevestigd door de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt verklaard dat de afweging van het gevaar van verwarring afhangt van onder meer de bekendheid van het merk op de markt.

- 44 Uit deze overwegingen volgt alleen dat minstens in bepaalde gevallen de bekendheid van een ouder merk kan bijdragen tot een groot onderscheidend vermogen van een merk en dus het gevaar van verwarring tussen dit merk en een aangevraagd merk kan vergroten.
- 45 In casu heeft verzoekster geen enkel ander element aangevoerd dan een lijst van ingeschreven Spaanse merken en gemeenschapsmerken die bestaan uit de term „castillo” of deze term bevatten, teneinde aan te tonen dat er in casu geen gevaar van verwarring tussen de conflicterende merken bestaat vermits deze ingeschreven merken naast elkaar bestaan op de markt.
- 46 Vastgesteld zij evenwel dat bijna alle op deze lijst vermelde merken voor het eerst werden aangevoerd voor het Gerecht. Zoals het Bureau terecht beklemtont, veronderstelt de inaanmerkingneming van deze merken een volledig onderzoek van elk van deze merken, in het bijzonder met betrekking tot de overeenstemming met het oudere merk en de bekendheid ervan. Deze ingeschreven merken die voor het eerst voor het Gerecht werden aangevoerd, moeten dus buiten beschouwing blijven en het verzoek tot nader onderzoek van deze merken moet worden afgewezen [arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 62].
- 47 Wat verder de voor het Bureau aangevoerde merken betreft, te weten de merken CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO en BLUE CASTILLO ter aanduiding van waren van klasse 29, zij om te beginnen

vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de informatie van verzoekster niet aantoonde dat er in casu geen verwarring is. Anders dan bij het merk nr. 104 442 van opposante — het enige echt relevante merk in dit verband —, is het meest onderscheidende bestanddeel van drie van deze merken niet de term „castillo”, maar een andere term van deze merken. Voorts zij opgemerkt dat verzoekster geen enkele aanwijzing heeft gegeven met betrekking tot de waren die door deze merken worden aangeduid, behalve dan voor haar eigen merk CASTILLO DE HOLANDA, of met betrekking tot de voorstelling van het beeldmerk EL CASTILLO. Evenmin heeft verzoekster aangetoond of zelfs maar aangevoerd dat een van deze merken een bekendheid had verworven die een gevaar van verwarring tussen deze merken en het merk van opposante kon doen ontstaan, waardoor het gevaar van verwarring met het aangevraagde merk geringer zou worden.

- 48 De kamer van beroep heeft derhalve terecht vastgesteld dat er een gevaar van verwarring tussen de in casu conflicterende merken bestaat, en heeft deze conclusie in weerwil van de andere voor haar aangevoerde merken terecht gehandhaafd. Het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moet dus worden afgewezen.

Kosten

- 49 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 verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het Bureau te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**
- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Forwood

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 november 2003.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

N. J. Forwood