

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

15 februari 2005 *

In zaak T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, gevestigd te Mexico (Mexico), vertegenwoordigd door C. Lema Devesa en A. Velázquez Ibáñez, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Spaans.

Modelo Continente Hipermercados, SA, gevestigd te Senhora da Hora (Portugal),
vertegenwoordigd door N. Cruz, J. Pimenta en T. Colaço Dias, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het
BHIM van 6 maart 2002 (zaken R 536/2001-3 en R 674/2001-3) met betrekking tot
een oppositieprocedure tussen Cervecería Modelo, SA de CV en Modelo Continente
Hipermercados, SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: B. Vesterdorf, kamerpresident, P. Mengozzi en I. Labucka,
rechters,

griffier: H. Jung,

gezien het op 30 mei 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord,

gezien de op 25 november 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 14 september 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 19 mei 1999 heeft Cervecería Modelo, SA de CV bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) 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 hieronder afgebeelde beeld in goudkleur, oranje, wit, zwart en bruin (hierna: „merk NEGRA MODELO”):



3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 25, 32 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 25: „Kleding”;

— klasse 32: „Bieren”;

— klasse 42: „Bars, restaurants en nachtclubs”.

4 De aanvraag werd op 17 januari 2000 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 5/2000.

5 Op 17 april 2000 heeft Modelo Continente Hipermercados, SA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van verzoeksters merk. De oppositie betrof alle waren en diensten waarop verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag betrekking had. Deze oppositie was gebaseerd op het volgende nationale beeldmerk:



Modelo

- 6 Dit merk is in Portugal ingeschreven op 20 januari 1995 voor „kledingstukken en schoeisel” van klasse 25 en op 20 april 1995 voor „siropen, bieren, frisdranken en alcoholvrije dranken” van klasse 32.

- 7 Bij beslissing nr. 763/2001 van 23 maart 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de inschrijvingsaanvraag toegewezen met betrekking tot „kleding” en „bars, restaurants en nachtclubs”. Verder werd de oppositie gedeeltelijk toegewezen en derhalve deze aanvraag afgewezen voor de waar van klasse 32 („bier”) op grond dat er voor deze waar gevaar van verwarring van de conflicterende tekens bestond.

- 8 Op 23 mei 2001 heeft verzoekster beroep (zaak R 536/2001-3) ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling, omdat er volgens haar geen reden was om de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waar van klasse 32 („bier”) te weigeren.

- 9 Op 23 mei 2001 heeft interveniënte eveneens beroep (zaak R 674/2001-3) ingesteld tegen die beslissing, voorzover daarbij de inschrijvingsaanvraag werd toegewezen.

- 10 Bij beslissing van 6 maart 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep van het BHIM de beroepen verworpen. Zij heeft bevestigd dat het merk kon worden ingeschreven voor de waren en diensten van de klassen 25 en 42, alsmede dat de inschrijving wordt geweigerd voor de waar van klasse 32 op grond dat er voor deze waar gevaar van verwarring van het aangevraagde gemeenschapsmerk met het oudere nationale merk bestaat.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

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

In rechte

13 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

- 14 Verzoekster voert in de eerste plaats aan dat het gevaar van verwarring van het aangevraagde merk NEGRA MODELO met het merk Modelo van interveniënte moet worden beoordeeld op basis van het gebruik van dit laatste merk. Aangezien interveniënte volgens verzoekster evenwel geen enkel bewijs van normaal gebruik van haar merk heeft geleverd, kan er geen sprake zijn van gevaar van verwarring van dit merk met verzoeksters merk.
- 15 In de tweede plaats verwijst verzoekster naar de bekendheid van het merk NEGRA MODELO. De kamer van beroep heeft daarmee onvoldoende rekening gehouden bij de beoordeling van het gevaar van verwarring met het merk van interveniënte. Bovendien verhindert deze bekendheid dat de consument wordt misleid en neemt zij dus elk verwarringsgevaar weg.
- 16 In de derde plaats bestrijdt verzoekster het oordeel van de kamer van beroep met betrekking tot het bestaan van een gevaar van verwarring van het oudere merk met het ter inschrijving aangeboden merk. De kamer van beroep heeft het verwarringsgevaar niet globaal beoordeeld op basis van de totaalindruk die door de betrokken merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak wordt opgeroepen. Dit is in strijd met de uitspraak van het Hof in punt 25 van het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819). Voorts heeft de kamer van beroep bij de globale beoordeling geen rekening gehouden met de beeldelementen en de kleuren die in de aanvraag voor het gemeenschapsmerk NEGRA MODELO worden vermeld. Ten slotte heeft zij de termen „negra” en „modelo” ten onrechte gescheiden door de eerste term als beschrijvend te beschouwen.

- 17 Het BHIM herinnert er om te beginnen aan dat volgens artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 het bewijs van gebruik van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, moet worden geleverd door de opposant op verzoek van de aanvrager. In casu heeft verzoekster opposante niet verzocht om een dergelijk bewijs te leveren.
- 18 Wat verder verzoeksters argument inzake de bekendheid van haar merk betreft, merkt het BHIM op dat de ter staving daarvan overgelegde documenten betrekking hebben op het gebruik van het merk in Spanje, terwijl het verwarringsgevaar in Portugal moet worden beoordeeld. Bovendien heeft het BHIM ter terechtzitting de ontvankelijkheid van deze documenten betwist op grond dat deze voor het eerst voor het Gerecht werden overgelegd.
- 19 Met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar betoogt het BHIM dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken weliswaar zwak is op visueel vlak, maar sterk op fonetisch en begripsmatig vlak. Wat in het bijzonder de begripsmatige overeenstemming betreft, is het BHIM van oordeel dat de kamer van beroep het betrokken teken niet op een willekeurige manier heeft ontleed, maar juist een globale analyse van alle bestanddelen samen heeft verricht.
- 20 Volgens interveniënte staat een globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet eraan in de weg dat de aandacht wordt gevestigd op de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk, aangezien het bekijken van het merk als één geheel zonder verdere ontleding kan leiden tot de vaststelling dat één van de bestanddelen ervan overheerst.
- 21 Op begripsmatig vlak voert interveniënte nog aan dat het woord „negra” een specifieke betekenis heeft, te weten „met een zeer donkere kleur: zwart”, en dat het in Portugal in de omgangstaal wordt gebruikt om een type van bruin bier aan te duiden. De term „negra” heeft dus geen onderscheidend vermogen voor de waren die door de betrokken merken worden aangeduid.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 Volgens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijft in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. In het geval van een relatieve afwijzingsgrond kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep van het BHIM derhalve niet aantasten [zie met betrekking tot nieuwe feiten, arrest Gerecht van 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13].
- 23 In het kader van de toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM, waarmee het Gerecht krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 is belast, kunnen deze gegevens, feitelijk en rechtens, bijgevolg niet in aanmerking worden genomen om de wettigheid van de beslissing van de kamer van beroep te beoordelen en moeten zij dus niet-ontvankelijk worden verklaard (arrest GAS STATION, reeds aangehaald, punt 14).
- 24 In casu wordt niet betwist dat de grieven ontleend aan het niet-gebruik van het oudere merk en aan de bekendheid van het ter inschrijving aangeboden merk door de kamer van beroep niet zijn beoordeeld, aangezien verzoekster deze niet had aangevoerd. Bijgevolg moeten deze grieven niet-ontvankelijk worden verklaard.
- 25 Wat de beoordeling van het bestaan van een gevaar van verwarring van de betrokken merken betreft, zij eraan herinnerd dat er volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en die van het Gerecht over verordening nr. 40/94 sprake is 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 [arrest Hof van 29 september 1998,

Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 17; arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25; 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 29, en 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 64].

- 26 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vooronderstelt de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar met name dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn en voorts dat het gaat om gelijke of overeenstemmende tekens.
- 27 Wat de soortgelijkheid van de waren betreft, staat in casu tussen partijen vast dat de door het oudere merk aangeduide waar dezelfde is als de door het aangevraagde merk aangeduide waar, te weten bier.
- 28 Met betrekking tot de overeenstemming tussen de conflicterende tekens zij opgemerkt, dat volgens de kamer van beroep het verwarringsgevaar bestaat op de Portugese markt (punt 50 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft tevens geconcludeerd dat de betrokken consument de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Portugese consument is. Zij heeft derhalve onderzocht welke indruk de betrokken merken op deze consument kunnen maken. In het kader van het onderhavige beroep werden deze conclusies van de kamer van beroep niet ter discussie gesteld.
- 29 Wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, blijkt uit de bestreden beslissing (punt 36 en volgende) dat de kamer van beroep de betrokken merken heeft vergeleken op basis van de totaalindruk die de conflicterende merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak oproepen.

- 30 Anders dan verzoekster betoogt, is de kamer van beroep dus niet voorbijgegaan aan de verplichting, het verwarringsgevaar globaal te beoordelen.
- 31 Met betrekking tot verzoeksters opmerking inzake de afzonderlijke beoordeling van de termen „negra” en „modelo” zij eraan herinnerd, dat de globale beoordeling van het gevaar van verwarring van twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie mutatis mutandis arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 34].
- 32 Bij merken die bestaan uit verschillende woorden, impliceert het zoeken naar het dominerende bestanddeel noodzakelijkerwijs dat wordt nagegaan welke betekenis elk van deze woorden voor de relevante consument heeft.
- 33 Deze zoektocht moet enerzijds steunen op een onderzoek van de betrokken merken „elk in zijn geheel”, en anderzijds op de „intrinsieke eigenschappen” van elk van de bestanddelen ervan die moeten worden vergeleken met de eigenschappen van de andere bestanddelen [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punten 34 en 35].
- 34 Tevens moet worden opgemerkt dat het relevante publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk [arresten Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 53; 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 60, en 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 51].

35 In casu kan niet worden betwist dat het woord „modelo” het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk NEGRA MODELO is.

36 Het woord „negra” is immers een beschrijvend bestanddeel, aangezien het in het Portugees kan worden gebruikt als aanduiding van bruin bier, te weten het type van bier dat onder het merk NEGRA MODELO op de markt wordt gebracht.

37 Derhalve zal de gemiddelde Portugese consument zijn aandacht concentreren op de term „modelo”.

38 Bijgevolg is „modelo” het dominerende bestanddeel van het merk NEGRA MODELO, zowel wanneer dit woord wordt bekeken in zijn betrekkingen met de andere bestanddelen van het merk, als wanneer de door het merk opgeroepen totaalindruk wordt beoordeeld. De kamer van beroep heeft in punt 42 van de bestreden beslissing het woord „modelo”, een bestanddeel van het ter inschrijving aangeboden merk, dus terecht als dominant aangemerkt.

39 Met betrekking tot verzoeksters argument dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de bijzondere grafische kenmerken van het merk NEGRA MODELO, zij opgemerkt dat bij de analyse van de totaalindruk die de betrokken merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak oproepen, niet is vereist dat op al deze vlakken verwarringsgevaar bestaat. Het BHIM heeft immers terecht in herinnering gebracht dat bepaalde verschillen op een van deze vlakken in de bij de consument opgeroepen totaalindruk kunnen worden geneutraliseerd door overeenstemmingen op andere vlakken. Gelet op de fonetische en begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens, kunnen de visuele verschillen tussen de tekens verwarringsgevaar niet uitsluiten (arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 46).

- 40 Het feit dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en het oudere merk fonetisch en begripsmatig gelijk zijn, neutraliseert in casu de visuele verschillen die voortvloeien uit de bijzondere grafische kenmerken van het aangevraagde merk, zodat deze verschillen verwarringsgevaar niet kunnen uitsluiten.
- 41 Bovendien gaat het om overeenstemming tussen twee merken die dezelfde waar aanduiden, te weten bier. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten (zie *mutatis mutandis* arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 27).
- 42 Uit een en ander volgt dat de in de bestreden beslissing vervatte beoordeling van het gevaar van verwarring van verzoeksters merk NEGRA MODELO met het merk Modelo van interveniënte niet onwettig is, aangezien de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de term „modelo” domineert in verzoeksters merk en gelijk is aan de term die het oudere merk vormt.
- 43 Dat de conflicterende tekens dezelfde waar aanduiden, zorgt er in casu voor dat de overeenstemming tussen deze tekens wordt versterkt.
- 44 Bijgevolg bestaat er gevaar dat het relevante publiek meent dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren van dezelfde onderneming of minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

- 45 Overigens wordt het bestaan van dit verwarringsgevaar nog versterkt door het feit 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 (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26, en GAS STATION, reeds aangehaald, punt 37).
- 46 Derhalve dient te worden geconcludeerd dat er in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar van verwarring van de merken NEGRA MODELO en Modelo bestaat.
- 47 Uit een en ander volgt dat verzoeksters grief dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, niet kan worden aanvaard. Het beroep moet dus worden verworpen.

Kosten

- 48 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 BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 februari 2005.

De griffier

De president van de Eerste kamer

H. Jung

B. Vesterdorf