

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

8 december 2005\*

In zaak T-29/04,

**Castellblanch, SA**, gevestigd te Sant Sadurni d'Anoia (Spanje), vertegenwoordigd door F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse en D. Moreau, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

\* Procestaal: Engels.

**Champagne Louis Roederer SA**, gevestigd te Reims (Frankrijk), vertegenwoordigd door P. Cousin, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 17 november 2003 (zaak R 37/2000-2) inzake een oppositieprocedure tussen Castellblanch, SA en Champagne Louis Roederer SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters,

griffier: K. Andova, administrateur,

gezien het op 26 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 4 juni en 28 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 1 juni 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 4 juli 2005,

het navolgende

### **Arrest**

#### **De voorgeschiedenis van het geding**

- 1 Op 1 april 1996 heeft Castellblanch, SA 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.
  
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk (hierna: „merk CRISTAL CASTELLBLANCH”):



- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Wijn en mousserende wijn”.
  
- 4 Deze aanvraag is op 24 november 1997 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 29/1997.
  
- 5 Op 23 februari 1998 heeft Champagne Louis Roederer SA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. De oppositie was gebaseerd op de volgende inschrijvingen van het woordteken CRISTAL:
  - Franse inschrijving nr. 1 114 613 van 27 november 1979, vernieuwd op 13 november 1989 (nr. 1 559 904) en op 20 december 1991 (nr. 1 713 576) ter aanduiding van „wijn van Franse oorsprong, met name champagne, mousserende wijn; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” van klasse 33;
  
  - internationale inschrijving nr. 451 185 van 29 januari 1980, met werking in Oostenrijk, de Beneluxlanden, Italië en Portugal ter aanduiding van „wijn van Franse oorsprong, met name champagne, mousserende wijn” van klasse 33;
  
  - Duitse inschrijving DD 647 501 van 18 april 1991 ter aanduiding van „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” van klasse 33;

- Britse inschrijving nr. 1 368 211 van 22 december 1988 ter aanduiding van „champagnewijn” van klasse 33;
  
  - Ierse inschrijving nr. 150 404 van 30 oktober 1992 ter aanduiding van „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” van klasse 33;
  
  - Deense inschrijving VR 06.021 1995 van 15 september 1995 ter aanduiding van „champagne, mousserende wijn, wijn en cognac” van klasse 33.
- 6 De oppositie was tevens gebaseerd op merken die in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland algemeen bekend zijn ter aanduiding van „champagnewijn”.
- 7 De oppositie berustte op alle waren waarop de oudere inschrijvingen van het teken CRISTAL betrekking hadden, en was gericht tegen alle voor het aangevraagde merk geclaimde waren. Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.
- 8 Bij beslissing van 26 oktober 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Haar beslissing is uitsluitend gebaseerd op het oudere Franse merk (hierna: „oudere merk”). Zij heeft allereerst geoordeeld dat interveniënte een afdoend bewijs van het normale gebruik van het oudere merk had geleverd, en voorts dat er bij het relevante publiek, te weten de Franse consument, verwarringsgevaar bestond, gelet op de gelijkheid van de betrokken waren, de overeenstemming van de conflicterende tekens en het groot onderscheidend vermogen van het oudere merk op de Franse markt.

- 9 Op 22 december 1999 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.
- 10 Tijdens de procedure voor de kamer van beroep heeft verzoekster haar merkaanvraag beperkt tot de volgende waren van klasse 33: „Spaanse mousserende cavawijnen”.
- 11 Bij beslissing van 17 november 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. Zij was van oordeel dat het oudere merk normaal en daadwerkelijk was gebruikt, en zij heeft geconcludeerd dat de betrokken waren soortgelijk zijn en de conflicterende tekens overeenstemmen, waardoor bij het Franse publiek verwarring kan ontstaan, associatiegevaar daaronder begrepen.

### **De conclusies van partijen**

- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

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

14 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

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

**De ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten**

15 Verzoekster voert aan dat de bijlagen 23 tot en met 30 bij de memorie van antwoord van interveniente niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, aangezien zij voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd.

- 16 Opgemerkt zij dat de bijlagen 23 en 24 kopieën van nationale rechterlijke uitspraken zijn. Hoewel zij voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, vormen deze documenten geen eigenlijk bewijsmateriaal; zij hebben betrekking op de nationale rechtspraak, waarnaar een partij zelfs na beëindiging van de procedure voor het BHIM mag verwijzen.
- 17 Bijlage 25 is een kopie van een uittreksel uit een Frans-Spaans woordenboek. Het staat niet vast of dit document voor het BHIM werd overgelegd. Dit document bevestigt evenwel een feit dat in de bestreden beslissing wordt vermeld, te weten dat het Spaanse woord „cava” het equivalent is van de Franse term „champagne”. Dat interveniënte naar een woordenboek heeft verwezen, is dus van geen belang, aangezien het erdoor aangetoonde feit deel uitmaakt van het feitelijke kader van de procedure voor de kamer van beroep.
- 18 De bijlagen 26 tot en met 29 zijn kopieën van de briefwisseling tussen de griffie van het Gerecht en de vertegenwoordiger van interveniënte over de onderhavige procedure. Verzoekster kan derhalve niet aanvoeren dat ze niet-ontvankelijk zijn.
- 19 Bijlage 30 bevat foto's van het kistje waarin de flessen met het merk CRISTAL erop in de handel worden gebracht. Uit het administratieve dossier bij het BHIM blijkt dat de voor het BHIM overgelegde documenten foto's van dit koffertje omvatten. Bijgevolg mag het Gerecht deze bijlage in aanmerking nemen.
- 20 Bijgevolg moet het betoog dat de bijlagen 23 tot en met 30 bij de memorie van antwoord van interveniënte niet-ontvankelijk zijn, worden afgewezen.



## Ten gronde

- 21 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 15, lid 2, sub a, en van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, alsmede van regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1; hierna: „uitvoeringsverordening”). Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

*Het eerste middel: schending van artikel 15, lid 2, sub a, en van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, alsmede van regel 22, lid 2, van de uitvoeringsverordening*

### Voorafgaande opmerkingen

- 22 In het kader van het eerste middel heeft interveniënte een „voorafgaande opmerking” geformuleerd met betrekking tot de toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22, lid 1, van de uitvoeringsverordening. Het BHIM heeft deze opmerking geïnterpreteerd als een middel inzake schending van deze bepalingen, dat in het verzoekschrift niet is voorgedragen. Volgens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht mag een interveniënt een dergelijk middel voordragen, maar het middel zou niet-ontvankelijk zijn omdat het niet voor het BHIM was aangevoerd.

- 23 Interveniënte voert aan dat verzoekster op geen enkel ogenblik overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 heeft verzocht dat interveniënte het bewijs van gebruik van het oudere merk levert, en dat het BHIM haar op geen enkel ogenblik overeenkomstig regel 22, lid 1, van de uitvoeringsverordening heeft verzocht, het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren en haar daartoe een termijn heeft gesteld. Zoals blijkt uit het arrest van het 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), behoeft dus niet te worden onderzocht, anders dan de kamer van beroep heeft gedaan, of uit het door interveniënte ter staving van de algemene bekendheid van haar merk overgelegde bewijsmateriaal blijkt dat dit merk normaal is gebruikt. Verzoeksters eerste middel zou derhalve moeten worden afgewezen.
- 24 Dienaangaande volstaat de vaststelling dat, aangezien interveniënte de strekking van de bestreden beslissing — houdende toewijzing van de oppositie — niet betwist, en zij niet de vernietiging of wijziging van die beslissing vordert [zie, in die zin, arrest Gerecht van 11 mei 2005, *Naipes Heraclio Fournier/BHIM — France Cartes* (Zwaard uit kaartspel, Ridder van knotsen en Koning van zwaarden), T-160/02–T-162/02, Jurispr. blz. II-1643, punten 17-20], haar voorafgaande opmerking niet strekt ter ondersteuning van haar vorderingen.
- 25 Bijgevolg behoeft deze voorafgaande opmerking niet te worden onderzocht.

De gestelde wijziging van het onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 26 Verzoekster voert aan dat interveniënte het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk niet heeft geleverd en dat de bestreden beslissing aldus artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 alsook regel 22, lid 2, van de uitvoeringsverordening schendt. Wanneer een merk bestaat uit verschillende

elementen waarvan slechts één of enkele onderscheidend vermogen hebben en de inschrijving van het merk in zijn geheel mogelijk hebben gemaakt, zal immers een wijziging van dit element, de weglating of vervanging ervan door een ander element in de regel leiden tot een wijziging van het onderscheidend vermogen van dit merk. Zij verwijst dienaangaande naar de beslissingspraktijk van het BHIM.

- 27 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten en stellen dat het bewijs van het gebruik van het merk CRISTAL is geleverd.
- 28 Het Gerecht herinnert eraan dat, zoals blijkt uit de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, de bescherming van een ouder merk volgens de Raad alleen gerechtvaardigd is wanneer dat merk daadwerkelijk werd gebruikt. Overeenkomstig deze overweging bepaalt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld, het oudere merk normaal is gebruikt in het gebied waarvoor de bescherming geldt [arresten Gerecht van 12 december 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 34, en 6 oktober 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 25].
- 29 Volgens regel 22, lid 2, van de uitvoeringsverordening moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk.

- 30 Verder dient te worden gepreciseerd dat overeenkomstig artikel 15, lid 2, sub a, juncto artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs van normaal gebruik van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd, tevens wordt geleverd door het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd [zie, in die zin, arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Jurispr. blz. II-2789, punt 44].
- 31 In casu voert verzoekster aan dat uit de door interveniënte overgelegde bewijsstukken inzake gebruik en bekendheid blijkt dat interveniënte het oudere merk heeft gebruikt in een vorm die afwijkt van de vorm waarin dit merk is ingeschreven. Het oudere merk wordt immers gebruikt voor flessen waarvan het hoofdetiket en het halsetiket naast het woord „cristal” meermaals de benaming „Louis Roederer”, een symbool bestaande uit de letters „l” en „r”, en een aantal extra beeldelementen bevatten. Dat het woord „cristal” met de benaming „Louis Roederer”, met de letters „lr” en met de beeldelementen wordt gecombineerd, tast volgens verzoekster de essentie van het oudere merk aan, in het bijzonder gelet op het sterke onderscheidend vermogen van de woorden „Louis Roederer”, en levert geen normaal gebruik van het oudere merk CRISTAL op. Bijgevolg zijn de door interveniënte ingestelde oppositie, en dus ook de bestreden beslissing volledig ongegrond.
- 32 Het Gerecht merkt, net als het BHIM, allereerst op dat verzoekster niet de plaats, de tijd en de omvang van gebruik van het oudere merk, maar alleen de wijze van gebruik betwist.
- 33 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat geen enkele bepaling inzake het gemeenschapsmerk opposante ertoe verplicht, het bewijs te leveren dat het oudere merk op zichzelf, los van enig ander merk wordt gebruikt.

Volgens de kamer van beroep is het mogelijk dat twee of meer merken gezamenlijk en onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, met of zonder de vennootschapsnaam van de producent, zoals dit in het bijzonder in de automobielen- en de wijnsector gebeurt.

- 34 Deze benadering dient te worden gevolgd. Het gaat hier immers niet om de situatie waarin het merk van interveniënte wordt gebruikt in een vorm die afwijkt van de vorm waarin dit merk is ingeschreven, maar om de situatie waarin een aantal tekens tegelijkertijd worden gebruikt zonder dat het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt gewijzigd. Zoals het BHIM terecht heeft vastgesteld, is het bij etikettering van wijnbouwproducten een courante handelspraktijk om op hetzelfde product afzonderlijke merken of aanduidingen, in het bijzonder de naam van het wijnhuis en de naam van het product, gezamenlijk aan te brengen.
- 35 In casu staat het merk CRISTAL duidelijk vier keer op de hals van de door interveniënte verkochte fles en twee keer op het hoofdetiket, samen met het symbool °. Op de hals staat het merk op enige afstand van de andere elementen. Op de kistjes waarin de flessen van het merk CRISTAL in de handel worden gebracht, is het merk CRISTAL overigens alléén te zien. Ook op de door interveniënte overgelegde facturen staat de term „cristal” samen met de vermelding „1990 coffret” („kistje 1990”). Vaststaat dus dat het merk CRISTAL de door interveniënte verkochte waar identificeert.
- 36 De vermelding „Louis Roederer” op het hoofdetiket is slechts de naam van de vennootschap van de fabrikant, hetgeen een rechtstreeks verband kan scheppen tussen een of meer productlijnen en een bepaalde onderneming. Dezelfde redenering geldt voor de lettergroep „lr”, die de initialen van de naam van interveniënte weergeeft. Zoals het BHIM heeft opgemerkt, doet het gezamenlijke gebruik van deze elementen op eenzelfde fles geen afbreuk aan de door het merk CRISTAL vervulde functie van identificatie van de betrokken waren.

- 37 Bovendien moet worden ingestemd met het oordeel van het BHIM dat het gebruik van een woordmerk samen met de geografische aanduiding „Champagne” niet kan worden beschouwd als een toevoeging die het onderscheidend vermogen van het merk wijzigt wanneer dit merk voor champagne wordt gebruikt. In de wijnsector heeft de consument immers vaak een bijzondere interesse voor de precieze geografische herkomst van de waar en voor de naam van de wijnproducent, aangezien de reputatie van deze waren vaak verband houdt met het feit dat zij in een bepaalde streek door een bepaald wijnhuis zijn geproduceerd.
- 38 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat het feit dat het woordmerk CRISTAL samen met andere aanduidingen wordt gebruikt, irrelevant is en dat de kamer van beroep artikel 15, lid 2, sub a, noch artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en noch regel 22, lid 2, van de uitvoeringsverordening heeft geschonden.
- 39 Bijgevolg moet verzoeksters eerste middel worden afgewezen.

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

- 40 Volgens verzoekster bestaat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens, gelet op het feit dat de waren niet soortgelijk zijn, dat de merken niet overeenstemmen en dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, en gelet op alle andere relevante factoren, zoals de nationale beslissingen over deze zaak en de vreedzame coëxistentie van de conflicterende tekens.

- 41 Het BHIM en interveniënte stellen dat de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar juist heeft beoordeeld.
- 42 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 wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii en iii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in de lidstaat ingeschreven merken en de merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat, 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.
- 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 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 de aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 45 In casu zijn de oppositiemerken nationale merken die in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken zijn ingeschreven, en een internationaal merk met werking in Oostenrijk, de Beneluxlanden, Italië en Portugal. De beslissing van de oppositieafdeling en de bestreden beslissing zijn uitsluitend gebaseerd op het oudere Franse merk, wat door partijen niet wordt betwist. Derhalve moet het Gerecht zijn onderzoek beperken tot het Franse grondgebied.
- 46 Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde Franse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Dit publiek omvat ook de vaklieden en specialisten uit de wijn- en horecasector.

— De vergelijking van de waren

- 47 Verzoekster beklemtoont dat het gebruik door interveniënte alleen betrekking heeft op „wijn van Franse oorsprong, met name champagne”, terwijl het aangevraagde merk na de beperking van de opgave van geclaimde waren „Spaanse mousserende cavawijnen” aanduidt. Deze waren zijn zelfs niet soortgelijk, gelet op de verschillen inzake herkomst, kenmerken, prijs van champagne en „cava” en het verschil in betrokken publiek.
- 48 Er zij aan herinnerd dat zowel in de beslissing van de oppositieafdeling als in de bestreden beslissing is geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk is geleverd voor alle voor het oudere merk geclaimde waren, en dus niet alleen voor champagne.
- 49 Derhalve dienen de in de merkaanvraag geclaimde „Spaanse mousserende cavawijnen” te worden vergeleken met de „wijn van Franse oorsprong, met name



champagne, mousserende wijn; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” waarop het oudere merk betrekking heeft.

- 50 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsmede het concurrerend of complementair karakter ervan (zie, *mutatis mutandis*, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).
- 51 Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd [zie, in die zin, arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 32 en 33].
- 52 Vastgesteld zij dat de „wijn van Franse oorsprong, met name champagne, mousserende wijn; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” en de „Spaanse mousserende cavawijnen” dezelfde aard hebben, dat zij bestemd zijn voor hetzelfde gebruik en worden gedronken in dezelfde omstandigheden, bijvoorbeeld op feesten, en dat zij in dezelfde zaken of in dezelfde afdelingen van supermarkten worden verkocht, zodat zij een concurrerend karakter hebben. Hoewel de door verzoekster geclaimde waren uitsluitend uit Spanje afkomstig zijn, volstaat deze beperking niet om soortgelijkheid van de waren uit te sluiten in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar. Van verwarringsgevaar kan immers ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald, punten 29 en 30). Voorts zij eraan herinnerd dat de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, niet alleen wijnen van Franse oorsprong zijn, maar ook mousserende wijnen in het algemeen, die dus in Spanje geproduceerd kunnen zijn. De mousserende wijnen omvatten dus de „Spaanse mousserende cavawijnen”, zodat deze waren dezelfde zijn.

- 53 Zelfs indien wordt aangenomen dat alleen champagne in aanmerking moet worden genomen voor het oudere merk, zijn de betrokken waren soortgelijk. In dit verband faalt verzoeksters argument met betrekking tot het verschil in prijs tussen champagne van het merk CRISTAL en de door haar verkochte „cava”. De waar waarmee de in de merkaanvraag geclaimde waren dienen te worden vergeleken, is immers niet de specifieke waar champagne van het merk CRISTAL, maar champagne in het algemeen. Vaststaat dat er champagne bestaat waarvan de prijs niet aanzienlijk verschilt van die van een „cava” van goede kwaliteit. Zoals hierboven reeds in herinnering werd gebracht, is het bovendien — gesteld dat de Franse consument weet dat „cava” alleen in Spanje mag worden geproduceerd — irrelevant dat de waren verschillende plaatsen van herkomst hebben. Het valt immers niet uit te sluiten dat eenzelfde onderneming zowel „cava” als champagne produceert, zij het op verschillende plaatsen.
- 54 Bijgevolg zijn de betrokken waren dezelfde, of minstens zeer soortgelijk.

— De vergelijking van de tekens

- 55 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende tekens betreft, 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 Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 56 Verzoekster is van mening dat bij de vergelijking van de tekens moet worden uitgegaan van het oudere merk zoals het wordt gebruikt, en niet zoals het is ingeschreven.

- 57 Verzoeksters stelling kan niet worden aanvaard. Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, moeten de tekens worden vergeleken zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de inschrijvingsaanvraag zijn opgenomen, ongeacht of zij op zichzelf dan wel samen met andere merken of vermeldingen worden gebruikt. Derhalve dienen de volgende tekens te worden vergeleken:

CRISTAL

oudere merk



aangevraagde merk

- 58 In de lijn van de vaststellingen van de oppositieafdeling heeft de kamer van beroep het volgende vastgesteld:

„In de beslissing [van de oppositieafdeling] werd erop gewezen dat, ondanks de aanwezigheid van bepaalde identieke elementen in de conflicterende tekens, de merken visueel niet overeenstemmen. Omgekeerd volstaan de fonetische verschillen tussen de twee tekens niet om aan te nemen dat zij van elkaar verschillen, zodat werd geconcludeerd tot fonetische overeenstemming. Ten slotte heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat de tekens begripsmatig overeenstemmen en heeft zij verklaard dat het woord ‚cristal‘ de door de conflicterende tekens aangeduide waren kan suggereren, maar in geen geval beschrijven.”

59 Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens zij opgemerkt dat het oudere merk bestaat uit het wordelement „cristal” alleen, terwijl het aangevraagde merk een beeldmerk is, dat bestaat uit de afbeelding van een kasteel en de woorden „cristal” en „castellblanch”, waarbij het geheel in een ovaal, in stippellijn getekend kader is geplaatst. Het woord „castellblanch” is in vette letters en groter dan het woord „cristal” geschreven. Verzoekster voert dan ook terecht aan dat de aandacht van de consument onmiddellijk zal worden getrokken door het woord „castellblanch”, aangezien de beeldelementen van het merk zeer ondergeschikt zijn. Gelet op de centrale plaats van het woord „cristal” in het aangevraagde merk en op het feit dat het oudere merk volledig in het aangevraagde merk voorkomt, is er evenwel sprake van een zekere visuele overeenstemming van de conflicterende tekens.

60 Wat de fonetische vergelijking betreft, voert verzoekster weliswaar terecht aan dat de conflicterende merken van elkaar verschillen wat het aantal woorden, letters, lettergrepen, klinkers en medeklinkers betreft, maar deze merken stemmen fonetisch overeen omdat het oudere merk volledig in het aangevraagde merk voorkomt. Bovendien is het gemeenschappelijke bestanddeel van beide merken het eerste woord van het aangevraagde merk, zodat het als eerste wordt uitgesproken. De toevoeging van het afzonderlijke woord „castellblanch” doet niet af aan deze overeenstemming. Aangezien het woord „cristal” kort en opvallend is, valt immers niet uit te sluiten dat de consument bij mondelinge bestellingen alleen dit eerste woord uitspreekt. De term „cristal” is dus uit fonetisch oogpunt het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk. Bovendien is deze term identiek aan het enige bestanddeel van het oudere merk. De conflicterende tekens stemmen derhalve fonetisch overeen.

61 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de tekens overeenstemmen. De twee tekens bevatten immers het woord „cristal”, dat voor het relevante publiek een duidelijke betekenis heeft in die zin dat deze term verwijst naar het idee van helderheid en zuiverheid. Daarentegen heeft het woord „castellblanch” voor het relevante publiek geen duidelijke betekenis. In deze omstandigheden kan het woord „castellblanch” op begripsmatig vlak niet als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk worden beschouwd. Dienaangaande faalt verzoeksters argument dat het woord „cristal” beschrijvend of minstens suggestief is voor de kenmerken van de betrokken waren, waardoor het volgens haar een ondergeschikte plaats in het aangevraagde merk inneemt. Deze omstandigheid

wijzigt de betekenis van het aangevraagde merk immers niet. Bovendien valt niet uit te sluiten dat een suggestief bestanddeel als het dominerende bestanddeel wordt ervaren wanneer de andere bestanddelen van het teken nog minder kenmerkend zijn [arrest Gerecht van 25 mei 2005, TeleTech Holdings/BHIM — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Jurispr. blz. II-1767, punt 86].

- 62 Vaststaat derhalve dat er belangrijke gelijkenissen tussen de conflicterende merken zijn. Er dient nog globaal te worden beoordeeld of er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

— Het verwarringsgevaar

- 63 Verzoekster voert aan dat het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft, omdat het woord „cristal” de betrokken waren beschrijft en suggereert; verder stelt zij dat het merk niet door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen en dat er op de markt vele andere merken bestaan die het woord „cristal” bevatten en die zijn ingeschreven voor waren van klasse 33.
- 64 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep het argument van de hand gewezen dat het woord „cristal” een beschrijvende aanduiding van de betrokken waren is, door vast te stellen dat het gaat om een suggestieve aanduiding, die suggereert dat de wijnen kristalhelder zijn, maar die geenszins de waar beschrijft. Voorts heeft de kamer van beroep met name op basis van een bekendheids-onderzoek dat in februari 1999 in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië door het onderzoeksinstituut Gallup France is verricht (hierna: „Gallup-onderzoek”), geoordeeld dat het bewijs van het sterke onderscheidend vermogen van het merk CRISTAL op de Franse markt was geleverd.

65 Uit het Gallup-onderzoek blijkt dat het merk CRISTAL zowel in Frankrijk als in Italië en het Verenigd Koninkrijk bijna even bekend is als het merk Dom Pérignon.

66 Het Gallup-onderzoek had betrekking op de „[b]ekendheid van de [p]restigieuze [c]hampagnes in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk” in februari 1999. Uit het onderdeel met het opschrift „Context, doelstellingen en werkwijze” blijkt dat de vertegenwoordigers van interveniënte de bekendheid van de onder het merk CRISTAL verkochte champagne wilden laten onderzoeken bij „hotels, restaurants en vinotheken van de duurste prijsklasse” en dat de „inlichtingen werden ingewonnen bij de sommeliers of kelderbeheerders van hotels, restaurants en vinotheken van de duurste prijsklasse”. In elk van de bestudeerde landen werden 100 interviews afgenomen.

67 Opgemerkt zij dat dit onderzoek alleen het bewijs van de algemene bekendheid van het merk CRISTAL bij een deel van het betrokken publiek levert. In dit onderzoek werd immers niet de algemene bekendheid van het merk CRISTAL bij de gemiddelde consument onderzocht, maar bij de consument uit de betrokken sector, die bovendien op dit gebied zeer vakkundig is. Ook de andere door interveniënte overgelegde documenten leveren alleen het bewijs van de algemene bekendheid van het merk bij een gespecialiseerd publiek, aangezien het gaat om uittreksels uit vaktijdschriften in de wijnsector. Op basis van deze documenten kan niet worden vastgesteld dat het merk CRISTAL bekendheid geniet bij de gemiddelde Franse consument.

68 Ook al kan niet worden vastgesteld dat het oudere merk algemeen bekend is of bekend is bij het gehele relevante publiek, toch bestaat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, associatiegevaar daaronder begrepen, gelet op het feit

dat de betrokken waren dezelfde of althans zeer soortgelijk zijn, en de desbetreffende tekens overeenstemmen. Het is evenmin relevant of het oudere merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft.

- 69 Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 24), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten [zie in die zin arrest Gerecht van 16 maart 2005, *L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, *Jurispr.* blz. II-949, punt 61].
- 70 Wat er ook van zij, het woord „cristal” beschrijft geenszins de betrokken waren, doch kan als suggestief worden beschouwd. Derhalve dient te worden aangenomen dat het merk CRISTAL een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, en geen zwak onderscheidend vermogen, zoals verzoekster stelt.
- 71 Met betrekking tot verzoeksters argument dat er andere merken bestaan die het woord „cristal” bevatten en zijn ingeschreven voor de waren van klasse 33 — hetgeen volgens haar het bewijs levert van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk en van de vreedzame coëxistentie van de betrokken merken —, volstaat de vaststelling dat niet is aangetoond dat deze merken werkzaam zijn of worden gebruikt voor de in geding zijnde waren, en in het bijzonder voor mousserende wijn.
- 72 Weliswaar kan niet volledig worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen de coëxistentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het

gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze coëxistentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept, met het oudere merk van interveniënte waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 86].

73 In casu zij opgemerkt dat verzoekster in de loop van de administratieve procedure voor haar stelling dat deze merken op de markt met het oudere merk van interveniënte coëxisteerden, alleen kopieën van foto's van bepaalde aangevoerde merkinschrijvingen alsmede inschrijvingsbewijzen heeft overgelegd. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken niet identiek zijn. Bovendien is deze informatie ontoereikend om aan te tonen dat het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken is verminderd en, a fortiori, dat dit niet meer bestaat (zie, in die zin, arrest GRUPO SADA, reeds aangehaald, punt 87).

74 Met betrekking tot de gestelde coëxistentie van het oudere merk CRISTAL en verzoeksters nationale merk CRISTAL CASTELLBLANCH volstaat de vaststelling dat verzoekster evenmin heeft aangetoond dat deze coëxistentie berust op het ontbreken van verwarringsgevaar. Integendeel, uit het dossier blijkt dat de merken van verzoekster en die van interveniënte hebben geleid tot een aantal geschillen, hetgeen aantoont dat deze coëxistentie niet vreedzaam was.

75 Wat de verschillende door partijen aangehaalde nationale beslissingen betreft, volstaat de vaststelling dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en 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].



76 In deze omstandigheden dient het tweede middel van verzoekster te worden afgewezen.

77 Mitsdien moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

### **Kosten**

78 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 en van interveniënte te worden verwezen in de kosten van deze laatsten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

**1) Het beroep wordt verworpen.**

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

Jaeger

Tiili

Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 december 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

E. Coulon

M. Jaeger