ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
13 juli 2005 *

In zaak T-40/03,

Julián Murúa Entrena, wonende te Elciego (Spanje), vertegenwoordigd door I. Temiño Ceniceros, advocaat,

verzoeker,

tegen

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

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, en

* Procestaal: Spaans.

interveniënte voor het Gerecht:

Bodegas Murúa, SA, gevestigd te Elciego, vertegenwoordigd door J. González Aparicio, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 9 december 2002 (zaak R 599/1999-2) inzake een oppositieprocedure tussen Bodegas Murúa, SA en Julián Murúa Entrena,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Mengozzi en I. Wiszniewska-Białecka, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 10 februari 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 7 augustus 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 23 juli 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 9 maart 2005,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 1 april 1996 heeft verzoeker krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:



3 De waren waarvoor om inschrijving is verzocht, behoren tot klasse 33 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: „wijnen".

4 De aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk is op 11 augustus 1997 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 14/97.

5 Op 10 november 1997 heeft de onderneming Bodegas Murúa, SA (hierna: „interveniënte") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld.

6 Tot staving van haar oppositie heeft interveniënte de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. De oppositie was gebaseerd op het bestaan, enerzijds, van het woordmerk MURÚA, dat op 20 december 1978 in Spanje onder nummer 865 063 is ingeschreven, en, anderzijds, van het internationale woordmerk MURÚA, dat op 20 maart 1984 onder nummer 482 779 is ingeschreven en beschermd is in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux. Deze merken hebben allebei betrekking op waren van klasse 33, die zijn omschreven als volgt: „alle wijnsoorten".

7 Op 2 juli 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk geweigerd.

8 Op 30 november 1999 heeft verzoeker bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 9 december 2002 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd en het beroep verworpen.

10 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de conflicterende merken op dezelfde waren betrekking hadden en dat het woordbestanddeel dat het gemeenschapsmerk waarvoor een inschrijvingsaanvraag is ingediend, overheerst, nu dat bestanddeel het element „Murúa" als eerste familienaam bevat, gelijk was aan interveniënte's oudere woordmerken, zodat er tussen de conflicterende merken verwarringsgevaar bestond.

Conclusies van partijen

11 Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM en interveniënte elk voor de helft te verwijzen in de kosten.

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

— het beroep te verwerpen;

— verzoeker te verwijzen in de kosten.

In rechte

13 Verzoeker voert één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

14 Nadat verzoeker in het algemeen heeft uiteengezet dat het in de rechtspraak ontwikkelde beginsel van de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de waren en de soortgelijkheid van de merken in bepaalde omstandigheden buiten beschouwing kan worden gelaten, verwijt hij de kamer van beroep om te beginnen dat zij haar onderzoek ten onrechte tot het woordbestanddeel van het aangevraagde merk heeft beperkt en de conflicterende tekens niet globaal heeft vergeleken. Volgens verzoeker heeft de kamer van beroep fouten gemaakt op de drie niveaus — het visuele, het fonetische en het begripsmatige — van de vergelijking van de conflicterende tekens.

15 Wat de visuele vergelijking van de tekens betreft, herinnert verzoeker eraan dat het aangevraagde merk een beeldmerk is met, in het bovenste deel ervan, een tekening van een landbouweigendom met bomen en wijnvelden eromheen en, in het onderste deel, wapenschilden met daarboven de woorden „Julián Murúa Entrena". Volgens verzoeker volstaan deze beeldelementen om verwarringsgevaar met het oudere merk uit te sluiten. Bijgevolg is het, aldus verzoeker, niet mogelijk enkel het woordbestanddeel van het aangevraagde merk te beoordelen zonder — zoals in de bestreden beslissing is gebeurd — het beginsel van de globale vergelijking van de conflicterende tekens te schenden. Verder benadrukt verzoeker dat het etiket in de wijnsector, overeenkomstig verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179, blz. 1), een bijzondere betekenis heeft als element ter identificatie van het product voor de consument. Het woordbestanddeel en de beeldelementen van het aangevraagde merk, waaruit de etikettering van de wijn juist bestaat, moeten dus als één eenheid worden beschouwd.

16 Wat de fonetische vergelijking betreft, merkt verzoeker op dat de conflicterende tekens slechts het woord „Murúa" gemeenschappelijk hebben: van het oudere merk is dit het enige woordelement, terwijl het aangevraagde merk uit de voornaam en de familienamen „Julián Murúa Entrena" bestaat. Hoewel verzoeker erkent dat de voornaam Julián betrekkelijk veel voorkomt, stelt hij anderzijds dat de combinatie van de familienamen „Murúa" en „Entrena", die weinig gebruikelijk is, een uniek en gedifferentieerd karakter heeft en vanuit fonetisch oogpunt gemakkelijk herkenbaar is. Verzoeker verwerpt dus de uiteenzetting van de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing, dat de Spaanse consument, met betrekking tot een woordelement bestaande uit een voornaam, in casu „Julián", en twee familienamen, in casu „Murúa" en „Entrena", gewoonlijk niet let op de voornaam en de tweede familienaam. In een rechtsstelsel als dat van Spanje, waar de burgerlijke staat van personen op twee familienamen is gebaseerd, is volgens verzoeker integendeel het onderscheidend vermogen van elk betrokken woordbestanddeel van belang.

17 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, is verzoeker van mening dat op dit vlak voldoende verschillen tussen de conflicterende tekens bestaan, daar het aangevraagde merk uit de naam van de aanvrager zelf bestaat. Dienaangaande is verzoeker ten overvloede van mening dat interveniënte niet het alleenrecht heeft op het woord „Murúa" en verzoeker bijgevolg niet kan beletten zijn familienaam te gebruiken. Tot staving van dit argument, verwijst verzoeker naar artikel 6, lid 1, 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), dat betrekking heeft op de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, alsmede naar de vroegere besluitvormingspraktijk van het BHIM.

18 Ofschoon verzoeker verder verklaart te beseffen dat de uitspraken van de nationale rechters het BHIM noch het Gerecht binden, vestigt hij toch de aandacht van het Gerecht op de feitelijke gegevens waardoor de onderhavige zaak zich onderscheidt van die welke heeft geleid tot arrest nr. 559/1994 van het Tribunal Supremo (Spaans hooggerechtshof) van 20 juni 1994, tussen dezelfde partijen. Verzoeker beklemtoont meer bepaald dat het Spaanse nationale merk Julián Murúa Entrena, dat in de bedoelde zaak in geding is en door het Tribunal Supremo nietig is verklaard, in

tegenstelling tot het in de onderhavige zaak aan de orde zijnde merk, enkel uit de vorengenoemde woordelementen bestond, en stelt dat de in die zaak toegepaste Spaanse wetgeving achterhaald is.

19 Hoewel verzoeker, ten slotte, erkent dat interveniënte een deel van de merken waarvan zij houdster is, van zijn vader heeft gekocht, verbaast hij zich erover, dat men, zoals interveniënte, van mening kan zijn dat er verwarringsgevaar bestaat tussen merken die in Spanje en Denemarken gedurende lange tijd zonder problemen naast elkaar hebben bestaan. Verzoeker legt overigens in bijlage bij zijn verzoekschrift verschillende documenten over ten bewijze dat een groot aantal Spaanse inschrijvingen de term „Murúa" bevatten, en waaruit volgens hem blijkt dat conflicterende merken op de markt probleemloos naast elkaar kunnen bestaan. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift nog andere stukken die aantonen dat in de wijnsector een groot aantal inschrijvingen op de markt naast elkaar bestaan, hoewel verschillende daarvan dezelfde woordelementen bevatten.

20 Het BHIM merkt om te beginnen op dat de bij het verzoekschrift gevoegde documenten ten bewijze van het probleemloos naast elkaar bestaan van tal van Spaanse inschrijvingen die het woord „Murúa" bevatten, voor het eerst voor het Gerecht zijn ingediend en bijgevolg niet-ontvankelijk zijn.

21 Ten gronde wijst het BHIM verzoekers zienswijze af, nadat het eraan heeft herinnerd dat de kamer van beroep alleen het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken bij de Spaanse consument heeft onderzocht.

22 Ten eerste zet het BHIM uiteen dat, met betrekking tot het aangevraagde merk, het woordelement „Julián Murúa Entrena", wegens zijn centrale positie in dit teken, het dominerende bestanddeel ervan is. Het BHIM is anderzijds van mening dat de

beeldelementen waaruit dit merk bestaat, decoratief of bijkomstig zijn, aangezien zij courant worden gebruikt voor wijnetiketten.

23 Ten tweede is het BHIM van mening dat uit de vergelijking van het dominerende woordelement van het aangevraagde merk met het oudere merk een zekere visuele overeenkomst blijkt. Hoewel het BHIM zich aansluit bij verzoekers zienswijze met betrekking tot het bijzondere belang van het etiket in de wijnsector, neemt dit volgens het BHIM niet weg dat de consument als onderscheidend teken voor een wijn gewoonlijk het woordelement onthoudt dat de wijn identificeert.

24 Wat de fonetische vergelijking betreft, is het BHIM, hoewel het opmerkt dat de bestreden beslissing ter zake geen conclusie bevat, toch van mening dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.

25 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, is het BHIM van mening dat een dergelijke overeenstemming in de regel bestaat indien het relevante publiek ziet dat de twee conflicterende tekens eenzelfde of een soortgelijk semantisch bestanddeel hebben. In casu bestaat volgens het BHIM het gemeenschappelijke begripsmatige element van de twee conflicterende tekens daarin dat zij Spaanse eigen- en familienamen bevatten, die als zodanig door het relevante publiek worden herkend, waarbij de naam „Murúa" het overheersende element van het woordbestanddeel van het aangevraagde merk is, en het enige element is van het oudere merk.

26 Hoewel het BHIM verder erkent dat, vanuit het perspectief van de Spaanse burgerlijke staat, natuurlijke personen door twee familienamen worden geïdentificeerd, neemt dit volgens hem niet weg dat de eerste familienaam belangrijker is dan de tweede, nu het relevante publiek personen gewoonlijk alleen op basis van

hun eerste naam identificeert. Bijgevolg stemmen volgens het BHIM de twee conflicterende tekens begripsmatig sterk overeen, omdat zij beide het woord „Murúa" bevatten.

27 Het BHIM verbindt daaraan de conclusie dat tussen de twee conflicterende merken verwarringsgevaar bestaat, gelet op de gelijkheid — die verzoeker niet betwist — tussen de door de conflicterende merken aangeduide waren en de uit de bestreden beslissing blijkende overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Het BHIM betoogt in het bijzonder dat bij de consument die de door het oudere merk aangeduide wijnen kent, objectief het gevaar bestaat dat hij de door middel van het etiket met de benaming „Julián Murúa Entrena" geïdentificeerde wijn beschouwt als een nieuw product van de onderneming die de wijnen in de handel brengt waarop het oudere merk betrekking heeft. Het BHIM beklemtoont verder dat verzoekers opmerking inzake de uitsluiting, in bepaalde omstandigheden, van het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en die van de waren, irrelevant is, aangezien verzoeker niets aanvoert tot staving van deze omstandigheden.

28 Ten derde met betrekking tot de in punt 18 supra vermelde beslissing van het Tribunal Supremo, meent het BHIM, ook al is het niet gebonden aan de uitspraken van de nationale rechters, dat de gegevens, feitelijk en rechtens, die aan de beslissing van het Tribunal Supremo ten grondslag liggen, nuttig kunnen zijn voor de beslechting van het geschil. Het BHIM is meer bepaald van mening dat deze beslissing verzoekers betoog weerlegt, dat de conflicterende merken op het Spaanse grondgebied probleemloos naast elkaar hebben bestaan, en dat daaruit verzoekers bedoeling blijkt het woordteken dat tot het arrest van het Tribunal Supremo heeft geleid, ditmaal vervat in een beeldmerk, als gemeenschapsmerk te laten inschrijven.

29 Ten slotte verwerpt het BHIM tevens verzoekers grief, ontleend aan de gestelde toe-eigening, door interveniënte, van zijn familienaam, door er ten eerste op te wijzen dat de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen eerst relevant is wanneer dit is ingeschreven. Ten tweede is het BHIM van mening dat de vrije beschikking over de eigennamen kan worden afgeleid uit het reeds aangehaalde

arrest van het Tribunal Supremo, waarin het heet dat ook voor een familienaam moet worden onderzocht of er verwarringsgevaar bestaat wanneer een marktdeelnemer hem als merk wil gebruiken. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in casu op goede gronden geoordeeld dat de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen niet afdeed aan de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken.

30 Interveniënte herinnert er om te beginnen aan dat zij houdster van het oudere merk is geworden ingevolge een met verzoekers vader gesloten overeenkomst naar Spaans recht voor de overgang van het merk. Interveniënte stelt bijgevolg dat verzoeker thans het exclusieve gebruik van dit merk niet kan verstoren. Verder verzet interveniënte zich ook tegen verzoekers zienswijze dat het oudere merk gedurende lange tijd op het Spaanse grondgebied heeft bestaan naast verzoekers oudere Spaanse woordmerk, Julián Murúa Entrena, dat hetzelfde woordbestanddeel als het aangevraagde merk bevatte. Uit het geheel van de feitelijke omstandigheden die ten grondslag liggen aan het reeds aangehaalde arrest van het Tribunal Supremo tussen dezelfde partijen, blijkt immers het volstrekte tegendeel.

31 Wat de beoordeling betreft op grond van de vergelijking van de conflicterende tekens door de kamer van beroep, sluit interveniënte zich in wezen aan bij het standpunt van het BHIM. Met betrekking tot het belang, in casu, van de eerste familienaam, stelt zij voorts dat het bij verzoeker in het verleden, meer bepaald de periode waarin hij het Spaanse woordmerk Julián Murúa Entrena heeft gebruikt — alvorens dit merk bij het aangehaalde arrest van het Tribunal Supremo nietig is verklaard –, nooit is opgekomen om zijn tweede familienaam te gebruiken, terwijl hij wel herhaaldelijk zijn eerste familienaam heeft gebruikt.

32 Wat het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken betreft, merkt interveniënte op dat dit gevaar reëel is aangezien deze verwarring, behalve in het onderzoek van de kamer van beroep, waarmee moet worden ingestemd, ook reeds in het verleden is erkend. In dit verband zijn verzoekers overwegingen met betrekking tot het belang van de etikettering en het bestaan van merken die het woord „Murúa" bevatten, niet ter zake dienend. Wat het eerste punt betreft, is interveniënte immers

van mening dat het etiket, dat steeds na de inschrijving van een merk wordt opgesteld, ingeval het aangevraagde merk wordt ingeschreven, de verwarring nog in de hand werkt aangezien het niet alleen de naam van de houder van het merk zou vermelden, maar ook de plaats waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd. In casu zijn verzoeker en interveniënte in dezelfde plaats gevestigd. Het relevante publiek zou bijgevolg kunnen menen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Wat het tweede punt betreft, is interveniënte van mening dat de door verzoeker vermelde merken irrelevant zijn, daar zij alle betrekking hebben op andere waren dan wijn, zodat in beginsel niets zich tegen de inschrijving ervan verzet.

Beoordeling door het Gerecht

33 Luidens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van het aangevraagde merk 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 beschermd wordt.

34 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. Volgens diezelfde 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].

35 Zoals eveneens uit vaste rechtspraak blijkt, 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 deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [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].

Het relevante publiek

36 Wat de oudere merken betreft, is de oppositie in casu, zoals in punt 6 supra vermeld, zowel gebaseerd op het in Spanje onder nummer 865 063 ingeschreven woordmerk, als het internationale woordmerk met nummer 482 779 dat is beschermd in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux. Het relevante publiek bevindt zich in beginsel dus op het grondgebied van Spanje, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux-staten.

37 Voor de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volstaat evenwel dat verwarringsgevaar bij het betrokken publiek van één van de vorengenoemde lidstaten wordt vastgesteld.

38 Opgemerkt zij echter dat de kamer van beroep het onderzoek van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens en het verwarringsgevaar enkel heeft onderzocht met inachtneming van de perceptie van het Spaanse publiek en daaraan de stilzwijgende conclusie heeft verbonden dat het resultaat van dit onderzoek voor alle oudere „merken" van interveniënte gold.

39 Zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de wettigheid van een dergelijke zienswijze, zij gepreciseerd dat elke overweging betreffende de mate van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere internationale merk van interveniënte slechts relevant kan zijn ingeval het Gerecht op basis van verzoekers argumenten, anders dan de kamer van beroep, tot de conclusie komt dat er bij het Spaanse publiek geen gevaar voor verwarring bestaat tussen het aangevraagde merk en het in Spanje ingeschreven oudere merk.

40 Onderzocht moet worden of de kamer van beroep, zoals verzoeker stelt, door vast te stellen dat het Spaanse publiek de conflicterende merken kan verwarren, artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening heeft geschonden.

41 In casu heeft het geding betrekking op de vergelijking van de tekens. Onbetwist is dat de conflicterende merken op dezelfde waren betrekking hebben.

De overeenstemming van de tekens

42 Vaststaat dat het Spaanse publiek het woordbestanddeel van het aangevraagde merk als een eigennaam waarneemt (voornaam en familienamen) en het oudere merk als een familienaam. Vaststaat eveneens dat de eerste familienaam van het woordbestanddeel van het aangevraagde merk en het enige bestanddeel van het oudere merk gelijk zijn.

43 Het geschil betreft dus voornamelijk de vraag of de beeldelementen, de voornaam en de tweede familienaam in het aangevraagde merk volstaan om bij het Spaanse publiek elk verwarringsgevaar uit te sluiten, zoals verzoeker stelt, dan wel of, integendeel, in de perceptie van het relevante publiek het woord „Murúa" het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk vormt, zodat het bedoelde publiek het aangevraagde merk met het oudere merk kan verwarren.

44 Alvorens deze vraag te onderzoeken, dienen twee opmerkingen te worden geformuleerd.

45 Wat, om te beginnen, verzoekers argument betreft, ontleend aan artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, zij eraan herinnerd dat deze bepaling ziet op de beperkingen van het aan een nationaal merk verbonden recht van de houder, waar het bepaalt dat hij een derde niet mag verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van zijn naam of adres, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid of handel.

46 Bijgevolg kan met deze bepaling geen rekening worden gehouden bij de procedure voor inschrijving van een gemeenschapsmerk, aangezien zij derden niet het recht verleent hun naam of adres als merk te gebruiken, zoals verzoeker blijkbaar stelt [zie arrest Hof van 16 september 2004, Nichols, C-404/02, Jurispr. blz. I-8499, punt 33, en, met betrekking tot artikel 12 van verordening nr. 40/94, arrest Gerecht van 31 maart 2004, Interquell/BHIM — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Jurispr. blz. II-1001, punt 56].

47 Vervolgens zij gepreciseerd dat de in de punten 34 en 35 supra vermelde rechtspraak ten volle geldt voor de aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een teken dat één of meer familienamen bevat.

48 Er zij immers aan herinnerd dat, volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94, „gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen [...] mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden".

49 Bijgevolg gelden ook voor een aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een teken dat, volledig of gedeeltelijk, één of meer persoonsnamen bevat, de beoordelingscriteria inzake de inschrijving die gelden voor de andere categorieën van merken. Hoewel zulke tekens krachtens artikel 4 van verordening nr. 40/94 immers gemeenschapsmerken kunnen zijn, mits zij waren of diensten van ondernemingen kunnen onderscheiden, voorziet echter geen enkele bepaling van verordening nr. 40/94 in andere beoordelingscriteria voor de inschrijving van dit soort tekens dan voor de andere tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen. Zoals is geoordeeld dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken bestaande uit een persoonsnaam dezelfde zijn als die welke gelden voor de andere categorieën van merken (arrest Nichols, punt 46 supra, punt 25), moet dit bij ontbreken van een andersluidende bepaling in deze verordening, ook gelden voor de criteria om te beoordelen of tussen een gemeenschapsmerk waarvoor inschrijving is aangevraagd en een ouder merk gevaar van verwarring bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [zie, in deze zin, arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 45].

50 Bijgevolg kan een teken dat de voornaam en de familienamen van een natuurlijke persoon bevat niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven indien het in strijd is met een relatieve weigeringsgrond voor inschrijving na oppositie door de houder van een ouder merk.

51 Na deze inleidende kanttekeningen zij allereerst vastgesteld dat verzoekers argument, dat de kamer van beroep de vergelijking van de conflicterende tekens ten onrechte tot de woordelementen ervan heeft beperkt, niet kan slagen.

52 Er zij aan herinnerd dat volgens de rechtspraak een samengesteld merk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit 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 dit merk dat het relevante publiek onthoudt, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk bijkomstig zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33, en 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 45].

53 Deze benaderingswijze houdt niet in dat slechts één bestanddeel van een samengesteld merk wordt bekeken en met een ander merk wordt vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd (arrest MATRATZEN, punt 52 supra, punt 34).

54 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (arrest MATRATZEN, punt 52 supra, punt 35).

55 In casu zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat het beeldelement van het aangevraagde merk, dat een

typische landbouweigendom met wijngaarden en bomen eromheen voorstelt, een gering onderscheidend vermogen had voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat het woordelement van dit merk, namelijk „Julían Murúa Entrena", de totaalindruk die door dit teken wordt opgeroepen, domineerde.

56 Deze zienswijze moet worden aanvaard. Met betrekking tot een product als wijn is de afbeelding van een landbouweigendom met wijngaarden en bomen eromheen immers niet van dien aard dat dit beeldelement de indruk zal overheersen die beeld van het aangevraagde merk zal achterblijven bij het relevante publiek. Zoals het BHIM terecht heeft betoogd, is de consument evenwel gewend wijn aan te duiden en te herkennen op basis van het woordelement dat hem identificeert, ongeacht of dit element naar de wijnbouwer verwijst dan wel de eigendom aanduidt waar de wijn wordt geproduceerd.

57 Deze beoordeling moet ook gelden voor de wapenschilden onder het woordelement van het aangevraagde merk. Verder zij opgemerkt dat deze wapenschilden, gelet op de plaats en het formaat ervan in het aangevraagde merk, louter een decoratief element zijn zonder feitelijke betekenis, zoals door de oppositieafdeling is opgemerkt. Bijgevolg vermag dit element niet het beeld te overheersen dat het relevante publiek van dit merk zal onthouden.

58 Verder faalt verzoekers grief, ontleend aan het belang van de wijnetikettering in de Europese Gemeenschap, dat het BHIM het recht zou ontnemen de dominerende en onderscheidende bestanddelen van het aangevraagde merk te bepalen.

59 Wel is het juist dat, conform de bepalingen van verordening nr. 1493/1999, de etikettering een fundamenteel aspect is van de aanduiding van de in deze verordening bedoelde wijnen.

60 Deze eigenschap verzet zich er evenwel niet tegen dat, bij de toepassing van verordening nr. 40/94, indien de etikettering een merk bevat, zoals een gemeenschapsmerk waarvoor inschrijving is aangevraagd, het BHIM dit merk in het kader van een oppositieprocedure op grond van deze verordening kan onderzoeken ter bepaling van het dan wel de dominerende en onderscheidende elementen ervan.

61 Overigens zij opgemerkt dat het onderzoek van het BHIM het belang van de etikettering voor de bescherming van de consumenten, op welke doelstelling verordening nr. 1493/1999 uitdrukkelijk ziet, niet in twijfel trekt. Dit onderzoek draagt integendeel bij tot de bescherming van de consumenten door ervoor te zorgen dat een op een wijnetiket vermeld merk bij de consument geen aanleiding geeft tot verwarring, met name met betrekking tot de identiteit van de natuurlijke of rechtspersonen die deelnemen aan de bereiding of het in de handel brengen van het product, in de zin van artikel 48 en bijlage VII, punt F, bij verordening nr. 1493/1999.

62 In deze omstandigheden moet verzoekers eerste argument worden afgewezen.

63 Verzoeker stelt verder dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat, in het aangevraagde merk, de eerste familienaam „Murúa" het overheersende bestanddeel van de woordgroep „Julián Murúa Entrena" vormde.

64 Er zij aan herinnerd dat de kamer van beroep, om uit te maken of de familienaam „Murúa" in het aangevraagde merk dominerend is, er in punt 17 van de bestreden beslissing op het volgende heeft gewezen:

„[...] in Spanje is de eerste familienaam bijzonder belangrijk in een merk dat is samengesteld uit de voornaam en de familienamen van de houder ervan, aangezien de gemiddelde consument gewoonlijk niet let op de voornaam en de tweede familienaam. Bijgevolg hebben het merk waarvoor een aanvraag tot inschrijving is ingediend en het merk waarop de oppositie is gebaseerd, hetzelfde dominerend element."

65 Vastgesteld zij dat de motivering van de beslissing van de kamer van beroep met betrekking tot het overwicht, in Spanje, van de eerste familienaam, de aldaar geldende algemene regel betreft, en moet worden genuanceerd. Het kan immers niet worden uitgesloten dat, naargelang de omstandigheden van het geval, een uit een voornaam en twee familienamen bestaand teken, waarvoor een gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend, voor het Spaanse publiek onderscheidend vermogen kan hebben, juist omwille van de aanwezigheid van de tweede familienaam, die zodoende het dominerende bestanddeel van het betrokken teken zal vormen.

66 De kamer van beroep heeft in casu evenwel op goede gronden geoordeeld dat de familienaam „Murúa" het aangevraagde merk zijn onderscheidend vermogen verleende en bijgevolg het dominerend bestanddeel ervan vormde.

67 Ten eerste zij eraan herinnerd dat de perceptie van tekens die uit namen van personen bestaan, kan variëren naargelang de staat van de Europese Gemeenschap (arrest ENZO FUSCO, punt 49 supra, punt 52).

68 In casu heeft verzoeker erkend dat de voornaam „Julián", die in het woordteken van het aangevraagde merk staat, in Spanje vrij veel voorkwam en dus geen groot onderscheidend vermogen had.

69 Wat de vraag betreft of in Spanje het relevante publiek in het aangevraagde merk doorgaans meer op de familienaam „Murúa" dan op de familienaam „Entrena" zal afgaan, is het Gerecht van oordeel dat de rechtspraak van deze staat nuttige aanwijzingen kan bieden, hoewel zij voor de communautaire instanties niet bindend is.

70 In dit verband moet rekening worden gehouden met arrest nr. 559/1994 van het Tribunal Supremo van 20 juni 1994, tussen partijen in de onderhavige zaak, dat tijdens de administratieve procedure voor het BHIM werd overgelegd.

71 Er zij aan herinnerd dat het Tribunal Supremo in de bedoelde zaak tussen verzoeker en interveniënte heeft geoordeeld dat het in Spanje ingeschreven woordmerk Julián Murúa Entrena, dat betrekking had op dezelfde waren als het aangevraagde merk, nietig moest worden verklaard omdat het Spaanse publiek het kon verwarren met het oudere woordmerk MURÚA, waarvan interveniënte houdster is en waarop de oppositie bij het BHIM is gebaseerd. Het Tribunal Supremo heeft meer bepaald opgemerkt dat, blijkens de latere inschrijving van de merken Viñas Murúa en Murúa, de familienaam „Murúa" het dominerende bestanddeel van dit merk vormde. Dat het verwarringsgevaar reëel was blijkt uit de omstandigheid dat

personen die met de verweerder (verzoeker in de onderhavige zaak) niets van doen hadden, zonder dat enige handeling van hem daartoe aanleiding gaf, bij de indeling van Rioja-wijnen, geen onderscheid maakten tussen de merken Murúa en Bodegas Murúa, SA, enerzijds, en Bodegas Murúa Entrena, SA, anderzijds, en dachten dat de door het merk Murúa aangeduide wijn van de twee ondernemingen afkomstig was, wat verweerder had erkend, zij het dat hij de fout bij derden legde. In deze context heeft het Tribunal Supremo beslist dat „het woord ‚Murúa' het identificatie-element van de wijnen was en dit woord, op verweerders verzoek, tot de niet-inschrijving van de merken ‚Murúa Gangutia' en ‚Heredad Murúa Gangutia' had geleid, zodat voor de hand lag dat in de administratieve fase ook de inschrijving van het merk ‚Julián Murúa Entrena' had moeten worden geweigerd en dit merk thans, in rechte, nietig moest worden verklaard".

72 Vastgesteld moet worden dat bij ontbreken van bewijs van het tegendeel, de perceptie door het relevante publiek van het aangevraagde merk niet kan verschillen van die welke dit publiek, volgens de vaststelling van het Tribunal Supremo, ook van het woordmerk Julían Murúa Entrena heeft gehad. Hoewel het aangevraagde merk beeldelementen bevat, kunnen deze elementen, zoals geoordeeld in de punten 56 en 57 supra, het beeld dat het relevante publiek van dit merk zal onthouden, immers niet overheersen.

73 Ten tweede zij opgemerkt dat, vanuit visueel oogpunt, het woord „Murúa" de centrale plaats inneemt in het woordelement van het aangevraagde merk en verticaal op één lijn staat met de beeldelementen van het aangevraagde merk, meer bepaald met de heraldische elementen ervan. Door deze configuratie van het aangevraagde merk wordt de familienaam „Murúa" ten aanzien van de voornaam en de tweede familienaam op de voorgrond geplaatst.

74 Ten derde, hoewel moet worden vastgesteld dat, vanuit fonetisch oogpunt, het woordelement van het aangevraagde merk verschilt van het oudere merk door de

aanwezigheid van de voornaam „Julián" en de familienaam „Entrena", moet toch worden gepreciseerd, zoals verzoeker ter terechtzitting heeft betoogd door middel van verschillende voorbeelden van wijnbenamingen, dat de Spaanse consument in de regel niet de volledige wijnbenaming uitspreekt, maar geneigd is deze benaming af te korten. Deze omstandigheid, waarop ook de oppositieafdeling heeft gewezen, volstaat om vast te stellen dat, vanuit fonetisch oogpunt, de Spaanse consument doorgaans geneigd zal zijn het aangevraagde merk af te korten, en meestal de naam „Murúa" — verzoekers eerste familienaam — zal gebruiken.

75 Er zijn dus geen gronden aanwezig om af te wijken van de beoordeling van de kamer van beroep, waarbij ook de oppositieafdeling zich heeft aangesloten, gelden, dat de famielienaam „Murúa", verzoekers eerste familienaam die het woordteken van het aangevraagde merk vormt, het beeld overheerst dat het Spaanse publiek van dit merk zal bijblijven.

76 De kamer van beroep heeft bijgevolg op goede gronden geoordeeld dat de conflicterende tekens overeenstemmen omdat het dominerende bestanddeel van het woordteken van het aangevraagde merk en het enige element van het oudere merk gelijk zijn.

Het verwarringsgevaar

77 Volgens vaste rechtspraak veronderstelt de beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en die 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 tekens (zie, naar analogie, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en, met betrekking tot de uitvoering van verordening nr. 40/94, arrest GIORGIO BEVERLY HILLS, punt 34 supra, punt 32).

78 In casu zij eraan herinnerd dat vaststaat dat de door de conflicterende merken geïdentificeerde waren gelijk zijn en dat de conflicterende tekens overeenstemmen. Deze omstandigheid wettigt de conclusie dat tussen de conflicterende merken verwarringsgevaar bestaat, aangezien de gemiddelde Spaanse consument die te maken krijgt met een product van het aangevraagde merk, kan denken dat dit product en een product van het oudere merk dezelfde commerciële herkomst hebben. Overigens moet worden benadrukt dat tevens vaststaat dat de familienaam „Murúa", die de conflicterende tekens gemeenschappelijk hebben, dezelfde herkomst heeft, namelijk, verzoekers vader, die het oudere, in Spanje ingeschreven merk aan interveniënte heeft verkocht. Het gevaar dat de Spaanse consument denkt dat verzoekers producten en die van de houder van het oudere merk dezelfde commerciële herkomst hebben, wordt door deze feitelijke omstandigheid nog groter. Om dezelfde reden is het overigens zeer goed mogelijk dat het betrokken publiek, zoals het BHIM heeft betoogd, in de toevoeging van de voornaam en de familienaam „Entrena" in het aangevraagde merk niets anders ziet dan een wijze om een onderscheid te maken tussen wijnen van een gamma wijnen van de onderneming die houdster is van het oudere merk of, althans, van een met interveniënte economisch verbonden onderneming.

79 Verzoekers andere argumenten laten deze beoordeling onverlet.

80 Wat om te beginnen verzoekers stelling betreft, dat het in de rechtspraak ontwikkelde beginsel van de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de waren en die van de merken in bepaalde omstandigheden niet geldt, kan worden volstaan met vast te stellen dat, gesteld dat zulks mogelijk ware, verzoeker niets heeft aangevoerd tot staving van deze zienswijze.

81 Wat verder de bij het inleidende verzoekschrift gevoegde stukken betreft, ten bewijze dat merken die het woord „Murúa" bevatten probleemloos naast elkaar bestaan, zij opgemerkt dat deze voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde stukken niet-ontvankelijk zijn, zonder dat hun bewijskracht behoeft te worden onderzocht [zie, in deze zin, arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 49, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67]. Voor zover deze stukken verband houden met verzoekers verklaring ter terechtzitting dat het Spaanse woordmerk Julián Murúa Entrena en het oudere merk op de Spaanse markt naast elkaar hebben bestaan, moet worden vastgesteld dat de nietigverklaring van het voormelde woordmerk van verzoeker door het Tribunal Supremo, op grond dat het Spaanse publiek dit merk en het oudere merk kan verwarren, volstaat tot bewijs dat van het gestelde „probleemloos naast elkaar bestaan" van deze merken in werkelijkheid geen sprake was.

82 Tevens moet niet-ontvankelijk worden verklaard, het grootste deel van de bij het verzoekschrift gevoegde stukken ten bewijze van het probleemloos naast elkaar bestaan, op de wijnmarkt, van inschrijvingen met woordbestanddelen die in verschillende daarvan voorkomen, nu deze stukken voor het eerst in de procedure voor het Gerecht zijn aangevoerd.

83 Zijn daarentegen wél ontvankelijk, de bij het verzoekschrift gevoegde documenten over de familienamen Faustino, Medrano en Palacios, die voor het BHIM zijn aangevoerd. Er kunnen evenwel geen gevolgen aan worden verbonden. De in deze stukken vermelde nationale inschrijvingen betreffen immers merken die geen enkel verband houden met de conflicterende merken. Deze stukken en de argumenten die zij beogen te staven zijn dus niet ter zake dienend voor het onderzoek van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken in de onderhavige zaak (zie arrest BUDMEN, punt 81 supra, punt 63).

84 Wat, ten slotte, verzoekers zienswijze betreft dat de betrokken merken probleemloos naast elkaar bestaan in Denemarken, kan worden volstaan met de opmerking dat dit argument faalt, daar oudere merk van interveniënte in Denemarken niet beschermd is.

85 Dat in één lidstaat, namelijk Spanje, verwarringsgevaar bestaat, volstaat, zoals reeds gesteld in punt 39 supra, om de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren. Het Gerecht behoeft zich dus niet uit te spreken over het door de kamer van beroep in aanmerking genomen verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk en het oudere internationale merk dat beschermd is in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux.

86 Aangezien het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ongegrond is, moet het beroep worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 juli 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

H. Legal