ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

24 november 2005 *

In zaak T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, gevestigd te Mriehel (Malta), vertegenwoordigd door M. Bagnall, I. Wood, solicitor, en R. Hacon, barrister,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, gevestigd te Spa (België), vertegenwoordigd door L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse en D. Moreau, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 november 2003 (zaak R 996/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen Simonds Farsons Cisk plc en Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 6 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 19 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 22 februari 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 16 juni 2000 heeft interveniënte 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 volgende beeldmerk:



De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29 en 32 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 29: „Vruchtenpulp";

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken met vruchtensappen; alcoholvrije vruchtendranken; alcoholvrije vruchtenextracten, vruchtensappen, siropen en overige preparaten op basis van vruchten, vruchtenextracten of vruchtenpulp voor de bereiding van dranken".

3 De merkaanvraag is op 8 januari 2001 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 6/2001.

4 Op 30 januari 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk. De oppositie was gebaseerd op gemeenschapsmerk nr. 427237 voor het woordteken KINNIE (hierna: „oudere merk"), dat op 25 november 1996 werd aangevraagd en op 7 april 1999 werd ingeschreven. De door dit merk aangeduide waren behoren tot klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice en zijn omschreven als volgt: „alcoholvrije dranken; preparaten voor de bereiding van dranken".

5 De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag geclaimde waren. Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

6 Bij beslissing nr. 2880/2002 van 27 september 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bij het publiek van de Europese Unie, aangezien de tekens overeenstemmen en de betrokken waren dezelfde zijn of zeer sterk op elkaar lijken.

7 Op 27 november 2002 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8 Bij beslissing van 4 november 2003, zoals gerectificeerd bij corrigendum van 10 november 2003 (hierna: „bestreden beslissing"), heeft de eerste kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft in wezen geoordeeld dat de betrokken waren weliswaar dezelfde of bijna dezelfde zijn, maar dat de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig in die mate van elkaar verschillen dat elk verwarringsgevaar is uitgesloten.

De conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— beslissing nr. 2880/2002 van de oppositieafdeling van 27 september 2002 te bevestigen;

— het BHIM te gelasten, de gemeenschapsmerkaanvraag van interveniënte af te wijzen;

— het BHIM en/of interveniënte te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure, de procedure voor de kamer van beroep en de procedure voor het Gerecht.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— de vierde vordering van verzoekster niet-ontvankelijk te verklaren voorzover het Gerecht wordt verzocht, het BHIM te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure;

— het beroep te verwerpen voor het overige;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

11 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

De ontvankelijkheid

12 Met haar tweede en haar derde vordering vraagt verzoekster het Gerecht, beslissing nr. 2880/2002 van de oppositieafdeling te bevestigen en het BHIM te gelasten de gemeenschapsmerkaanvraag van interveniënte af te wijzen.

13 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het onderhavige arrest voortvloeien. De tweede en de derde vordering van verzoekster zijn dus niet-ontvankelijk [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53, en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12].

Ten gronde

14 Ter ondersteuning van haar vordering tot vernietiging voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 73 van verordening nr. 40/94.

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

— De argumenten van partijen

15 Verzoekster voert allereerst aan dat de kamer van beroep onvoldoende belang heeft gehecht aan de fonetische en visuele overeenstemmingen tussen de betrokken tekens. Verder is zij van mening dat het niet mogelijk is, de betrokken tekens begripsmatig te vergelijken daar deze geen enkele betekenis hebben.

16 Met betrekking tot de fonetische vergelijking voert verzoekster aan dat de woorden „kinnie" en „kinji" in sommige gemeenschapstalen nagenoeg op dezelfde wijze worden uitgesproken. In het Zweeds, het Deens en het Nederlands wordt de letter „j" immers op exact dezelfde wijze uitgesproken als de letter „y" in het Engels. Anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, stemmen de tekens dus fonetisch overeen.

17 Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt verzoekster dat in het geval van een teken met zowel woord- als beeldelementen, het woordelement als het dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt. Zij voegt daaraan toe dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de woordelementen van de tekens, met uitzondering van de eerste letters „kin", niet sterk overeenstemmen. Volgens verzoekster stemmen de andere letters van de twee woordelementen „kinji" en „kinnie" qua vorm nagenoeg overeen. Voorts kan zelfs bij de visuele vergelijking niet worden voorbijgegaan aan de wijze waarop de woorden worden uitgesproken. Bij het zien van de twee tekens zal de gemiddelde consument, in het bijzonder de consument die Zweeds, Deens of Nederlands spreekt, zich de namen van de waren op fonetisch vlak vaag herinneren, maar hij zal zich de vorm van de letters van deze namen niet herinneren. Derhalve stemmen de tekens KINJI en KINNIE als zodanig zelfs op visueel vlak zeer sterk overeen.

18 Bovendien verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij te veel belang heeft gehecht aan een aantal grafische aspecten van het aangevraagde merk, zoals het symbool van de wasbeer en de grafische vorm van bamboestokjes om het woordelement „kinji" te schrijven. Daardoor is de kamer van beroep voorbijgegaan aan de rechtspraak van het Hof, volgens welke bij een beeldmerk het woordelement als het belangrijkste moet worden aangemerkt. Verder is verzoekster van mening dat de meeste consumenten het opschrift „by Spa" niet zullen opmerken.

19 Verder verwijt verzoekster de kamer van beroep, onvoldoende in aanmerking te hebben genomen dat de waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn, en dat het oudere merk een zeer groot onderscheidend vermogen bezit, omdat het een verzonnen benaming is.

20 Wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, stelt verzoekster dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing is uitgegaan van de onjuiste premisse dat de relevante consument de betrokken waren waarschijnlijk koopt in supermarkten of andere detailhandelszaken waar hij de waren en de desbetreffende merken kan bekijken alvorens een aankoop te verrichten. Volgens verzoekster worden de betrokken waren over het algemeen in detailhandelszaken of in bars of restaurants verkocht.

21 Met betrekking tot de verkoop in bars of restaurants wijst verzoekster erop dat, anders dan de kamer van beroep stelt, de consumenten de waren gewoonlijk mondeling bestellen door te verwijzen naar het merk ervan, en dat het mogelijk is dat de dranken worden verkocht zonder dat de consumenten op enig ogenblik het desbetreffende merk kunnen zien. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 28), voert verzoekster aan dat niet valt uit te sluiten dat de fonetische overeenstemming van de merken op zichzelf verwarring kan doen ontstaan.

22 Met betrekking tot de verkoop in supermarkten voert verzoekster aan dat, hoewel de gemiddelde consument de mogelijkheid heeft de waren te onderzoeken, de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven.

23 Het BHIM betwist niet dat de betrokken waren in casu dezelfde of zeer soortgelijk zijn, maar is van mening dat de visuele en begripsmatige verschillen tussen de tekens elk verwarringsgevaar uitsluiten.

24 Wat het visuele aspect van de tekens betreft, merkt het BHIM op dat de tekens van elkaar verschillen om de in de bestreden beslissing uiteengezette redenen.

25 Wat de begripsmatige vergelijking van de betrokken tekens betreft, voert het BHIM aan dat het beeldelement van het aangevraagde merk en de grafische vorm van bamboestokjes om het woord „kinji" te schrijven, onderscheidende elementen zijn die de idee van een exotische stripfiguur uitdragen, te weten een wasbeer met dezelfde naam. Het is waarschijnlijk deze associatie die de consument zal maken, terwijl het oudere merk daarentegen geen enkele betekenis heeft. Dat een van de betrokken merken een semantische inhoud heeft, terwijl het andere merk dit niet heeft, volstaat volgens het BHIM voor de conclusie dat de tekens begripsmatig van elkaar verschillen.

26 Wat de fonetische vergelijking betreft, erkent het BHIM dat, anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft aangenomen, het publiek van sommige lidstaten de conflicterende merken als fonetisch overeenstemmend kan ervaren. Niettemin voegt het BHIM daaraan toe dat dit element op zich de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan aantasten, aangezien de mate van fonetische overeenstemming van de tekens niet opweegt tegen de visuele en begripsmatige verschillen tussen deze tekens, zodat er geen sprake is van verwarringsgevaar, zelfs wanneer wordt aangenomen dat het oudere merk het grootst mogelijke onderscheidend vermogen bezit.

27 Dienaangaande voert het BHIM aan dat de mate van fonetische overeenstemming van twee merken minder belangrijk is bij waren die aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek het merk bij de aankoop gewoonlijk ziet. Dit is bij verzoeksters waren het geval.

28 Volgens het BHIM worden zelfs in bars en restaurants de flessen gewoonlijk op zodanige wijze uitgestald op rekken achter de bar, dat de consumenten deze kunnen zien. Bovendien zijn bars en restaurants weliswaar niet onbelangrijk als distributiekanalen voor de verkoop van alcoholvrije dranken met vruchtensappen, maar zijn zij in termen van verkoopcijfers te verwaarlozen in vergelijking met de verkoop in supermarkten.

29 Interveniënte herhaalt in wezen de argumenten die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft uiteengezet. Zij voert aan dat de conflicterende merken visueel, fonetisch en begripsmatig van elkaar verschillen.

30 Met betrekking tot de visuele vergelijking voegt interveniënte daaraan toe dat, gelet op de reputatie van haar merk in de Beneluxlanden, de woorden „by Spa" de aandacht van de consument trekken en elk verwarringsgevaar betreffende de herkomst van de betrokken waren uitsluiten.

31 Met betrekking tot de fonetische vergelijking stelt interveniënte dat zelfs in de landen waar de letter „j" wordt uitgesproken als de letter „y" in het Engels, het woordmerk KINNIE wordt uitgesproken met een langer achtervoegsel, hetgeen volstaat om de betrokken tekens fonetisch van elkaar te onderscheiden.

— Beoordeling door het Gerecht

32 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk".

33 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 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. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

34 Aangezien in casu het oudere merk een gemeenschapsmerk is, is het relevante grondgebied voor de beoordeling van het verwarringsgevaar de gehele Europese Gemeenschap.

35 Aangezien de betrokken waren courante consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consumenten.

36 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dienen de betrokken waren enerzijds en de conflicterende tekens anderzijds te worden vergeleken.

37 Met betrekking tot de vergelijking van de waren zij opgemerkt, en wordt door partijen overigens niet betwist, dat de voor het aangevraagde merk geclaimde waren en de door het oudere merk aangeduide waren soortgelijk of dezelfde zijn.

38 Wat de vergelijking van de tekens betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

39 De betrokken conflicterende tekens moeten dan ook visueel, fonetisch en begripsmatig worden vergeleken.

40 Met betrekking tot de visuele vergelijking heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het sterke woordelement „kinji" en de daaraan toegevoegde grafische elementen en tekstelementen van het aangevraagde merk het mogelijk maken, de twee merken visueel van elkaar te onderscheiden (punt 18 van de bestreden beslissing).

41 Dienaangaande zij opgemerkt dat het aangevraagde merk een samengesteld teken bestaande uit beeld- en woordelementen is. Dit samengestelde teken bevat het woord „kinji" in vette letters die zijn gestileerd in de vorm van bamboestokjes, met daaronder de woorden „by Spa" in kleinere letters, en daarboven het beeldelement dat een huppelende wasbeer weergeeft die een T-shirt met de naam „kinji" erop draagt. Vastgesteld zij dat de grafische kenmerken van het aangevraagde teken, te weten de wasbeerstripfiguur, de stilering van de letters die het hoofdwoord vormen, en de woorden „by SPA" in kleine letters, bijzonder opvallend zijn, de blik van de consument vangen en aldus bijdragen tot het visuele onderscheid van de twee tekens, zoals de kamer van beroep terecht heeft beklemtoond (punt 18 van de bestreden beslissing).

42 Het oudere merk is daarentegen een woordmerk zonder bijzondere grafische of figuratieve elementen.

43 De kamer van beroep heeft in punt 18 van de bestreden beslissing ook terecht vastgesteld dat er geen sprake is van een nauwe overeenstemming tussen het sterke woordelement van het teken van interveniënte en dat van verzoeksters teken, met uitzondering van de eerste drie letters „kin". Zoals het BHIM ook terecht opmerkt, zijn de twee woordelementen niet even lang, verschillen de respectieve uitgangen „nie" en „ji" visueel van elkaar en is de dubbele medeklinker „n" in het oudere merk bijzonder in het oog springend. Bovendien wordt nog een visueel verschil toegevoegd door het gebruik van ingewikkelde vette letters in bamboevorm voor de grafische vormgeving van het woord „kinji" en door het opschrift „by Spa" in

kleine letters. Ten slotte wordt in het oudere merk KINNIE de lettergreep „kin" gevolgd door de lettergreep „nie" met drie letters. Anders dan de lettergreep met twee letters „ji" van het omstreden merk KINJI, creëert de lettergreep „nie" een perfect symmetrisch woord waarin de twee centrale letters „n", de twee „i"'s en de letters „k" en „e" elkaar perfect in evenwicht houden. Deze symmetrie verleent het woord „kinnie" een visueel karakter dat verschilt van dat van het woord „kinji".

44 Daarbij komt dat het visuele verschil tussen de twee tekens, dat is gecreëerd door het verschillende karakter van deze twee woordelementen, wordt versterkt door de aanwezigheid van de in punt 41 supra vermelde bijzondere beeldelementen in het aangevraagde merk.

45 Dienaangaande zij gepreciseerd dat, anders dan verzoekster aanvoert, het feit dat een teken zowel uit beeld- als uit woordelementen bestaat, niet automatisch impliceert dat het woordelement altijd als het dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt.

46 Een samengesteld merk kan immers slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit bestanddeel 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 het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33].

47 Tevens blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat in een samengesteld teken het beeldelement eenzelfde plaats kan innemen als het woordelement [zie arrest van 12 december 2002, Vedial/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 53].

48 Zelfs wanneer twee conflicterende merken overeenstemmende woordelementen bevatten — hetgeen in casu niet het geval is —, kan dit feit op zichzelf niet leiden tot de conclusie dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen. De omstandigheid dat een van de tekens figuratieve bestanddelen met een bijzondere en originele configuratie bevat, kan ertoe leiden dat de totaalindruk die elk teken nalaat, anders is [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 74].

49 In casu zij vastgesteld dat het geheel van figuratieve bestanddelen van het aangevraagde merk ontegenzeglijk een individuele en originele configuratie vormt, die een belangrijke rol speelt bij de visuele perceptie van het aangevraagde merk en waardoor dit merk van het oudere merk kan worden onderscheiden. Bijgevolg faalt verzoeksters argument dat de kamer van beroep te veel belang heeft gehecht aan een aantal grafische elementen van het aangevraagde merk alsook aan de in kleine letters geschreven woorden „by Spa", die volgens verzoekster bijkomstig zijn bij de visuele perceptie van de betrokken tekens. Dit argument moet dan ook worden afgewezen.

50 Gelet op het voorgaande, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de belangrijke verschillen tussen de woordelementen van de betrokken merken en de aan het aangevraagde merk toegevoegde beeldelementen tot gevolg hebben dat de visuele totaalindruk die elk van deze twee merken nalaat, anders is.

51 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, hoewel geen enkele van de dominerende woordelementen van de betrokken tekens een bekende betekenis heeft, de grafische elementen van het aangevraagde merk een aantal concepten uitdragen die het oudere merk volledig ontbeert (bestreden beslissing, punten 20 en 21).

52 Dienaangaande zij vastgesteld dat noch het woord „kinnie" noch het woord „kinji" een precieze en bekende betekenis heeft. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt en het BHIM en interveniënte aanvoeren, is het aangevraagde merk niettemin rijk, althans op begripsmatig en visueel vlak. Dit merk maakt gebruik van letters die gestileerd zijn in de vorm van bamboestokjes voor de grafische vormgeving van het hoofdwoord ervan, en bevat een beeldelement bestaande uit de antropomorfe weergave van een wasbeer die een T-shirt met het opschrift „kinji" draagt. Derhalve valt te verwachten dat deze elementen in de ogen van de betrokken consument suggereren dat het merk en de betrokken waren verband houden met de natuur of met dieren in het wild.

53 Zoals het Gerecht in het reeds aangehaalde arrest HUBERT heeft geoordeeld, volstaat „voor de beoordeling van het eventuele bestaan van een begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken [...] de vaststelling dat het relevante publiek verschillen ziet in de door elk teken opgeroepen ideeën" (arrest HUBERT, reeds aangehaald, punt 58). Aangezien in casu het oudere woordmerk geen enkele betekenis uitdraagt en daartegenover staat dat de suggestieve kracht van het aangevraagde merk uitgesproken genoeg lijkt om door de consumenten te worden waargenomen, dient te worden geoordeeld dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemmen.

54 Met betrekking tot de fonetische vergelijking lijkt het onbetwistbaar, en is door het BHIM overigens uitdrukkelijk erkend, dat – anders dan de kamer van beroep in de

bestreden beslissing (punt 19) heeft aangenomen — het publiek van sommige lidstaten de conflicterende merken als fonetisch overeenstemmend kan ervaren. In het Zweeds, het Deens en het Nederlands bijvoorbeeld wordt de letter „j" immers op dezelfde wijze uitgesproken als de letter „y" in het Engels. Overeenkomstig de uitspraakregels van sommige Europese talen zal het aangevraagde merk dus worden uitgesproken als „kinyi". Hoewel deze overeenstemming slechts geldt voor een klein aantal lidstaten, dient dus te worden vastgesteld dat de conflicterende merken althans in deze lidstaten fonetisch overeenstemmen.

55 Wat de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken tekens betreft, werd vastgesteld dat de conflicterende merken op visueel en begripsmatig vlak belangrijke verschillen vertonen. In casu dient te worden aangenomen dat deze visuele en begripsmatige verschillen duidelijk opwegen tegen de fonetische overeenstemming van de merken.

56 Zoals het BHIM doordacht heeft opgemerkt, is de mate van fonetische overeenstemming van twee merken van ondergeschikt belang bij waren die aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk visueel waarneemt [zie, in die zin, arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55].

57 Anders dan verzoekster stelt, is dit in casu het geval. Verzoekster heeft immers geenszins aangetoond dat haar waren over het algemeen aldus worden verkocht dat het publiek het merk niet visueel waarneemt. Verzoekster betoogt alleen dat bars en restaurants een traditioneel verkoopkanaal zijn, waarbij de consument de waren mondeling bestelt door zich tot de kelner te wenden, zonder op enig moment het betrokken merk te kunnen zien.

58 Dienaangaande zij vastgesteld dat het BHIM zeer terecht heeft opgemerkt dat bars en restaurants weliswaar niet onbelangrijk zijn als verkoopkanaal voor verzoeksters waren, maar dat de flessen op deze plaatsen gewoonlijk op rekken achter de bar worden uitgestald, zodat de consumenten ze ook kunnen zien. Zelfs al valt niet uit te sluiten dat de betrokken waren ook op mondelinge bestelling kunnen worden verkocht, toch kan niet worden aangenomen dat dit de gebruikelijke wijze van verkoop van deze waren is. Daarbij komt dat, ook al is het mogelijk dat de consumenten een drankje mondeling bestellen zonder eerst die rekken te hebben bekeken, zij in elk geval de fles die hen wordt geserveerd, kunnen bekijken.

59 Bovendien, en vooral, wordt niet betwist dat bars en restaurants niet het enige verkoopkanaal van de betrokken waren zijn. Deze waren worden immers ook verkocht in supermarkten en andere detailhandelszaken (zie punt 14 van de bestreden beslissing). Vaststaat dat bij aankoop in dergelijke verkooppunten de consumenten de merken visueel kunnen waarnemen, aangezien de dranken op rekken zijn geplaatst, weliswaar niet altijd naast elkaar.

60 Verzoekster voert nog aan dat de kamer van beroep had moeten concluderen dat het gevaar voor verwarring van de merken werd vergroot door het feit dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen bezit. Dienaangaande volstaat de opmerking dat het grote onderscheidend vermogen van een merk moet worden vastgesteld aan de hand van de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, dan wel op grond van de bekendheid ervan [arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 34]. Hoewel het merk KINNIE ontegenzeglijk origineel is, heeft verzoekster op generlei wijze aangetoond dat haar merk een groot onderscheidend vermogen bezit. Zij heeft alleen gesteld dat het gaat om een verzonnen benaming, en vervolgens geëist dat rekening wordt gehouden met het grote onderscheidend vermogen ervan.

61 Ten slotte faalt verzoeksters argument dat de gemiddelde consument de betrokken merken als visueel overeenstemmend zal ervaren omdat de visuele perceptie van de letters die de woordelementen van de tekens vormen, sterk wordt beïnvloed door de uitspraak ervan, zodat de gemiddelde consument bij het zien van de twee tekens zich vaag de klank van de namen van de waren zal herinneren, maar niet de vorm van de voor de grafische vormgeving gebruikte letters. De gemiddelde consument neemt een merk immers gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23). Vastgesteld zij evenwel dat in casu de wijze waarop een gemiddelde consument het aangevraagde samengestelde teken zal opvatten, niet door de vergelijking van een enkel bestanddeel ervan, te weten het woordelement „kinji", met verzoeksters teken zal worden bepaald.

62 In deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat, hoewel de door de betrokken merken aangeduide waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn, op grond van de visuele en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens elk verwarringsgevaar bij het relevante publiek kan worden uitgesloten. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat.

63 Gelet op het voorgaande dient het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ongegrond te worden verklaard.

Het tweede middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

— De argumenten van partijen

64 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden door partijen niet de gelegenheid te geven, opmerkingen in te dienen over de in punt 14 van de bestreden beslissing geformuleerde zienswijze van de kamer van beroep over de wijze waarop dranken in bars en restaurants worden besteld en verkocht. Aldus wordt de kamer van beroep schending van wezenlijke vormvoorschriften verweten.

65 Het BHIM voert aan dat de verwijzing naar „verkoopmethodes" en naar de wijze waarop de merken op de betrokken markt worden opgevat, op zichzelf geen grond in de zin van artikel 73 van verordening nr. 40/94 is, maar een argument ter ondersteuning van het betoog dat de visuele en begripsmatige verschillen tussen de merken elk verwarringsgevaar op de specifieke markt van de betrokken waren uitsluiten. Die verwijzing staat niet los van de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar maakt deel uit van de redenering van de kamer van beroep.

66 Het BHIM is dan ook van mening dat de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door verzoekster niet de gelegenheid te geven, haar opmerkingen in te dienen over het argument inzake de „verkoopmethodes", aangezien dit argument alleen werd gebruikt om de bestreden beslissing te rechtvaardigen op basis van de gronden en de redenering die verzoekster reeds kende.

67 Interveniënte betoogt dat zij het argument waartegen verzoekster in het kader van het onderhavige beroep opkomt, reeds had aangevoerd in de opmerkingen die zij op 27 januari 2003 in de procedure voor de kamer van beroep heeft ingediend. Daarin had zij verklaard dat „de door beide merken aangeduide waren alcoholvrije dranken zijn die in dezelfde winkels en in het algemeen in supermarkten worden verkocht, en dat, anders dan de oppositieafdeling in haar beslissing (blz. 7, derde alinea) had aangenomen, de gemiddelde consument daadwerkelijk de mogelijkheid heeft, de waren rechtstreeks met elkaar te vergelijken".

68 Interveniënte leidt daaruit af dat verzoekster het blijkbaar niet nodig heeft geacht, hiertegen op te komen waar zij in haar „opmerkingen over het beroep" van 21 maart 2003 heeft verklaard dat dit in een bar of restaurant niet het geval was.

— Beoordeling door het Gerecht

69 Ingevolge artikel 73 van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het Bureau slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM (Tint oranje), T-173/00, Jurispr. blz. II-3843, punt 57].

70 In casu zij opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing heeft gepreciseerd dat, „hoewel de waren worden [...] verkocht in bars en restaurants, de consument ze daar gewoonlijk niet zal bestellen door de merknaam ervan te noemen, anders dan wanneer hij bijvoorbeeld wijn of bier bestelt". De kamer van beroep voegde daaraan toe dat „klanten van bars en restaurants

doorgaans bij bestelling van deze waren gewoon de soortnaam ervan zeggen, en bijvoorbeeld ‚vers sinaasappelsap' vragen".

71 Opgemerkt zij dat de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing in feite wil aantonen dat de typische consument gewoonlijk de waren kan zien vóór de aankoop ervan. Dit standpunt wordt bevestigd door de laatste zin van punt 14 van de bestreden beslissing, waarin de kamer van beroep haar beoordeling samenvat als volgt: „[m]et andere woorden, de typische consument zal de waren en desbetreffende merken doorgaans kunnen bekijken alvorens een aankoop te verrichten (hoewel het mogelijk is dat hij de twee merken niet naast elkaar aantreft).

72 Bijgevolg is het duidelijk dat de overwegingen over de wijze waarop de consumenten de waren van partijen bestellen in restaurants of bars, geen zelfstandige grond voor de bestreden beslissing vormen, maar deel uitmaken van de redenering die de kamer van beroep met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft ontwikkeld. Dat verzoekster dienaangaande geen argumenten heeft aangevoerd, impliceert niet dat zij geen verweer heeft kunnen voeren tegen de gronden betreffende de visuele en begripsmatige vergelijking van de betrokken waren, waarop de bestreden beslissing is gebaseerd.

73 In deze omstandigheden dient het onderhavige middel inzake schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 te worden afgewezen.

74 Mitsdien moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

75 Verzoekster vraagt het Gerecht, het BHIM en/of interveniënte te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure. In haar memories heeft verzoekster geen specifiek betoog inzake deze vordering ontwikkeld. Ter terechtzitting heeft zij evenwel haar instemming betuigd met de argumenten die het BHIM dienaangaande heeft aangevoerd.

76 Het BHIM voert aan dat deze vordering niet-ontvankelijk is, aangezien deze kosten volgens de artikelen 87 en 136 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet invorderbaar zijn.

77 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt:

„De door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten [...] worden als invorderbare kosten aangemerkt."

78 Aangezien de kosten van de oppositieprocedure geen invorderbare kosten in de zin van artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering zijn, moet deze vordering dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

79 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 hun kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 november 2005.

De griffier

E. Coulon

De president van de Vijfde kamer

M. Vilaras