ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

23 november 2010 *

In zaak T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., gevestigd te Napa, Californië (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door X. Fàbrega Sabaté en M. Curell Aguilà, vervolgens door M. Curell Aguilà en J. Güell Serra, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Mondéjar Ortuño als gemachtigde,

verweerder,

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

Bodegas Ontañón, SA, gevestigd te Quel, La Rioja (Spanje), vertegenwoordigd door J. Grimau Muñoz en J. Villamor Muguerza, advocaten,

interveniënte,

* Procestaal: Spaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 20 november 2007 (zaak R 747/2006-4) inzake een oppositieprocedure tussen Bodegas Ontañón, SA en Codorniu Napa, Inc.,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso (rapporteur), rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 24 januari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 20 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 5 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 13 april 2010,

het navolgende

Arrest

1 Op 13 maart 2003 heeft verzoekster, Codorniu Napa, Inc., 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 [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:

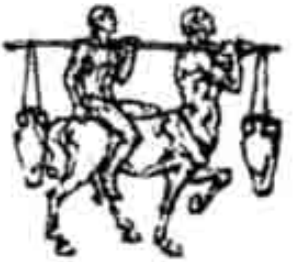


3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Wijnen geproduceerd en gebotteld in Napa Valley (California, USA)”.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 83/2003 van 24 november 2003 gepubliceerd.

5 Op 23 februari 2004 heeft interveniënte, Bodegas Ontañón, SA, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld voor de in punt 3 supra genoemde waren.

6 De oppositie was op twee tekens gebaseerd. Het eerste teken was het hierna weergegeven gemeenschapsbeeldmerk, dat onder nr. 2 050 623



is ingeschreven voor waren die behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice en als volgt zijn omschreven: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)". Het tweede teken was het Spaanse woordmerk LA ARTESA (nr. 844194) voor

waren die behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice en als volgt zijn omschreven: „Wijnen, spiritualiën en likeuren".

7 Tot staving van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.

8 Op 31 maart 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Zij heeft zich daarbij uitsluitend gebaseerd op de vergelijking tussen het oudere gemeenschapsbeeldmerk ARTESO en het aangevraagde merk. In haar beslissing heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat het overbodig was na te gaan of de bewijzen van het gebruik van het Spaanse woordmerk LA ARTESA toereikend waren om vast te stellen dat dit merk daadwerkelijk werd gebruikt.

9 Op 30 mei 2006 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 20 november 2007 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. In het bijzonder heeft zij geoordeeld dat de woordelementen „arteso" en „artesa" een centrale en dominerende positie in de conflicterende merken innemen, dat het grafische element van het aangevraagde merk geen bijzonder groot onderscheidend vermogen heeft en dat de uitdrukking „napa valley" een beschrijving van de geografische herkomst van de waren is en niet kan worden aangemerkt als een onderscheidend en dominerend element. Vervolgens heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde zijn en ook dat de conflicterende merken weliswaar grafisch duidelijk verschillen,

maar de meest onderscheidende en dominerende bestanddelen gemeen hebben, zodat zij visueel in zekere mate overeenstemmen en fonetisch overeenstemmen. Gelet op het voorgaande is de kamer van beroep tot de conclusie gekomen dat sprake is van gevaar voor verwarring van deze tekens. De kamer van beroep heeft het niet nodig geacht het bewijs van normaal gebruik van het oudere Spaanse merk te onderzoeken, aangezien opposantes vordering op grond van een van de oudere rechten geheel werd toegewezen.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

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

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

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

Argumenten van partijen

14 Verzoekster is van mening dat de betrokken tekens onvoldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan.

15 Zij betoogt dat de kamer van beroep bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar niet de in de rechtspraak van het Gerecht ontwikkelde benadering heeft gevolgd, aangezien de betrokken tekens niet globaal zijn geanalyseerd. In het bijzonder heeft de kamer van beroep alleen de woordelementen, die zij als dominerend beschouwt, afzonderlijk vergeleken en daarbij de grafische elementen van de tekens, die zij als bijkomstig beschouwt, buiten beschouwing gelaten. Deze grafische elementen zijn pas onderzocht nadat de woordelementen waren vergeleken, teneinde na te gaan of zij een verschil maken dat voldoende groot is om gevaar voor verwarring uit te sluiten.

16 Verzoekster is van mening dat de woordelementen van de conflicterende merken niet de afbeelding ervan domineren en dat de beeldelementen niet te verwaarlozen zijn, gelet op de daardoor opgeroepen totaalindruk. Zij zijn daarentegen even belangrijk

als de woordelementen, omdat zij een plaats bekleden die op zijn minst gelijkwaardig is aan die van de woordelementen, zij veel groter zijn en zij de tekens een zeer bijzondere en originele vorm geven.

17 Zij stelt dat de twee conflicterende tekens fonetisch duidelijk verschillend zijn, aangezien het aangevraagde merk bestaat uit drie woorden en zeven lettergrepen („ar", „te", „sa", „na", „pa", „va", „lley") en het oudere merk slechts bestaat uit één woord van drie lettergrepen („ar", „te", „so"). Voorts benadrukt zij dat het aangevraagde merk uit fonetisch oogpunt langer is dan het oudere merk.

18 Anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, mag de uitdrukking „napa valley" volgens verzoekster bij de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens niet buiten beschouwing worden gelaten, aangezien het publiek bij de aankoop van waren de uitdrukking „artesa napa valley" in haar geheel zal gebruiken, zodat deze uitdrukking een aanvullend onderscheidend kenmerk van het aangevraagde merk is.

19 Zij stelt dat het feit dat het woordelement „artesa" van het aangevraagde merk begripsmatig een bepaalde betekenis in het Spaans heeft, bijdraagt aan de neutralisatie van de fonetische overeenstemming met het oudere merk, waarvan het woordelement „arteso", dat in het Spaans geen betekenis heeft, mogelijkerwijs doet denken aan een figuur uit de mythologie, bijvoorbeeld de boven dat element weergegeven figuur.

20 Zij voegt daaraan toe dat de twee merken begripsmatig een verschillende indruk oproepen, omdat de uitdrukking „napa valley" van het aangevraagde merk de consument op begripsmatig vlak eenduidige informatie verstrekt en het grafische element ervan het idee van moderniteit tot uitdrukking brengt. Het woordelement en het beeldelement van het oudere merk associëren daarentegen het teken met de klassieke mythologie.

21 Verzoekster licht nader toe dat wijnen en alcoholhoudende dranken in de regel in de handel worden gebracht in supermarkten, levensmiddelenzaken en restaurants, zodat de consument het etiket van de fles kan bekijken. Bijgevolg neemt de consument de betrokken merken eerder visueel dan fonetisch waar.

22 Verzoekster benadrukt dat de uitdrukking „napa valley" in het aangevraagde merk wijst op een andere geografische herkomst dan de herkomst van de door het oudere merk aangeduide waren. Mede daarom zijn het aangevraagde merk en het oudere merk van elkaar te onderscheiden, nu de geografische herkomst van alcoholhoudende dranken doorgaans wordt beschouwd als een bijzonder kenmerk waaraan de gemiddelde consument veel aandacht besteedt.

23 Verzoekster concludeert dat, aangezien er tussen de tekens grote grafische verschillen zijn en het visuele aspect van de tekens in de betrokken sector belangrijker is dan het fonetische aspect ervan, tussen de conflicterende beeldmerken „vreedzame coexistentie" op de markt mogelijk is.

24 Het BHIM en interveniënte betwisten alle argumenten die verzoekster aanvoert.

Beoordeling door het Gerecht

25 Volgens 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. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts moet blijkens artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken worden verstaan in de Europese Gemeenschap ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

26 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of 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 percipieert 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 [arresten 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 16 december 2008, Torres/BHIM — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 23 en 24].

27 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is slechts sprake van verwarringsgevaar indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [arresten Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42, en 23 september 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/BHIM — Byass (ALFONSO), T-291/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25].

28 Voorts dient, volgens vaste rechtspraak, bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk

omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42, en arrest ALFONSO, reeds aangehaald, punt 27].

29 In casu heeft de kamer van beroep het gevaar voor verwarring beoordeeld met betrekking tot de twee gemeenschapsmerken, het oudere merk ter aanduiding van „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)" en het aangevraagde merk voor „wijnen geproduceerd en gebotteld in Napa Valley (California, USA)". De kamer van beroep heeft in punt 20 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, dezelfde zijn als de door het aangevraagde merk aangeduide waren, hetgeen verzoekster niet rechtstreeks heeft betwist.

30 Ook heeft de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing geoordeeld dat, gelet op de aard van de betrokken waren en het feit dat het oudere merk een gemeenschapsmerk is, het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde Europese consument, hetgeen verzoekster evenmin heeft betwist.

Vergelijking van de conflicterende tekens

31 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende

bestanddelen ervan. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32 Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest Hof BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).

33 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de betrokken merken de meest onderscheidende en dominerende bestanddelen gemeen hebben en bijgevolg visueel in zekere mate overeenstemmen en fonetisch overeenstemmen.

34 Verzoekster is van mening dat het grafische element niet verwaarloosbaar is in de door elk teken opgeroepen totaalindruk en komt op tegen het feit dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het verwarringsgevaar uitsluitend rekening heeft gehouden met de woordelementen.

— Visuele overeenstemming

35 Volgens de rechtspraak moet bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, 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 [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 35, en 13 december 2007, Cabrera Sánchez/BHIM — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47].

36 Onderzocht moet dus worden of het woordelement het dominerende element is in de totaalindruk die door elk van de conflicterende merken wordt opgeroepen.

37 In de eerste plaats zij gepreciseerd dat 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 [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Simonds Farsons Cisk/BHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Jurispr. blz. II-4837, punt 45]. Bij een samengesteld teken kan het beeldelement immers eenzelfde plaats innemen als het woordelement [zie in die zin arrest Gerecht van 12 december 2002, Vedial/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 53, en arrest el charcutero artesano, reeds aangehaald, punt 55].

38 In de tweede plaats kan, zoals in punt 32 supra in herinnering is gebracht, alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.

39 Anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, is het woordelement van de twee conflicterende merken in casu niet het dominerende bestanddeel, gelet op de verschillende beeldelementen waaruit die merken bestaan en op de plaats die de betrokken elementen in de tekens innemen. De boven de woordelementen geplaatste beeldelementen, en met name de vorm, de afmetingen en de kleur ervan, zijn in grote mate mede bepalend voor het beeld van elk van de betrokken merken dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, zodat zij niet te verwaarlozen zijn bij de perceptie van deze merken.

40 Het beeld dat de consument van het oudere merk onthoudt, is namelijk een door een ruiter bereden centaur, in zwart-wit. Deze twee figuren houden een stok vast waaraan aan beide uiteinden een amfoor hangt, en onder de tekening staat in hoofdletters het woord „arteso" geschreven. Het beeld dat de consument van het aangevraagde merk onthoudt, is daarentegen een verticale rechthoek waarvan het bovenste deel een grijze achtergrond heeft en een driehoek bevat met daarin een kronkelig element, waaronder in goudkleurige hoofdletters het woord „artesa" staat geschreven op een zwarte achtergrond. Het onderste deel van de rechthoek bevat de uitdrukking „napa valley", eveneens in goudkleurige hoofdletters op een zwarte achtergrond.

41 Zoals verzoekster terecht heeft gesteld, moeten de conflicterende tekens dan ook visueel worden vergeleken aan de hand van alle bestanddelen ervan, de woord- en beeldelementen.

42 Derhalve dient de overeenstemming van de conflicterende tekens te worden geanalyseerd op grond van de totaalindruk die alle bestanddelen ervan globaal oproepen en dient nagegaan te worden of de onjuiste opvatting waarvan de kamer van beroep blijk heeft gegeven, afdoet aan de conclusie waartoe zij na haar onderzoek was gekomen.

43 Volgens de rechtspraak kan het feit dat de twee conflicterende merken overeenstemmende woordelementen bevatten, op zichzelf niet leiden tot de conclusie dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen. De omstandigheid dat de tekens beeldelementen met een bijzondere configuratie bevatten, 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, punten 73 en 74, en arrest KINJI by SPA, reeds aangehaald, punt 48].

44 Zoals in punt 39 supra is benadrukt, zijn de conflicterende tekens inderdaad zeer verschillend wat de vorm, afmetingen en kleur van de grafische elementen ervan betreft, met voor het oudere merk een zwart-wit afbeelding van een door een ruiter bereden centaur en voor het aangevraagde merk een afbeelding in verschillende kleuren van een in een rechthoek geplaatste driehoek met daarin een kronkelig element. Ondanks die verschillen blijkt uit de vergelijking van deze tekens echter dat sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de woordelementen „arteso" en „artesa", die in gelijksoortige hoofdletters zijn geschreven, die op een vergelijkbare plaats onder de grafische elementen staan en waarvan alleen de kleur en de laatste klinker anders zijn. Gezien de plaats ervan, de afmetingen van de letters — die kleiner zijn dan de letters van het element „artesa" — en de geringe afstand tussen de letters ervan, steekt het woordelement „napa valley" slechts in beperkte mate af tegen het aangevraagde merk in zijn geheel en is het een ondergeschikt element van dat merk, dat niet doorslaggevend kan zijn om visueel onderscheid te maken tussen de conflicterende tekens. Anders dan verzoekster betoogt, kan dan ook op grond van het woordelement „artes" dat beide tekens gemeen hebben, een geringe mate van visuele overeenstemming tussen deze merken worden vastgesteld.

45 Gelet op het voorgaande is het Gerecht van oordeel dat tussen de conflicterende tekens een geringe mate van visuele overeenstemming bestaat.

— Fonetische overeenstemming

46 Uit fonetisch oogpunt kan niet worden betwist dat de woordelementen „arteso" en „artesa" van de twee betrokken merken in grote mate overeenstemmen. Zoals in punt 44 supra reeds is opgemerkt, is immers alleen de laatste klinker van die woorden anders.

47 Verzoekster stelt evenwel dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door bij de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens geen rekening te houden met het tot het aangevraagde merk behorende woordelement „napa valley", dat de verschillen tussen die tekens versterkt.

48 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat de uitdrukking „artesa napa valley" van het aangevraagde merk fonetisch een andere indruk oproept dan het woord „arteso".

49 In casu is de uitdrukking „napa valley" evenwel ondergeschikt aan het woord „artesa" en zal zij, als ondergeschikt element van het aangevraagde merk, door het relevante publiek buiten beschouwing worden gelaten bij vermelding van dat merk. Bovendien, zoals de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, zal het Engelstalige relevante publiek dit element eerder opvatten als een aanduiding

van de plaats van herkomst van de betrokken waren, en niet als een onderscheidend kenmerk van het aangevraagde merk. Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat de consument bij verwijzing naar het aangevraagde merk alleen het woord „artesa" vermeldt [arrest Gerecht van 14 november 2007, Castell del Remei/BHIM — Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 66]. Anders dan verzoekster stelt, volstaat het woordelement „napa valley" dus niet om elke fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens uit te sluiten.

50 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat de twee conflicterende tekens fonetisch in grote mate overeenstemmen.

— Begripsmatige overeenstemming

51 Volgens de rechtspraak kunnen de visuele en de fonetische overeenstemming door de begripsmatige verschillen worden geneutraliseerd, indien ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54].

52 Zoals de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt en het BHIM heeft gesteld, is het woord „arteso" semantisch betekenisloos en wordt het woord „artesa", dat dient ter aanduiding van een bak met een specifieke vorm om brood te kneden, zeer weinig gebruikt in het Spaans. Alleen een gespecialiseerd publiek gebruikt het. Verder heeft „artesa" geen enkele betekenis voor het niet-Spaanstalige relevante publiek van de Gemeenschap, aangezien het om een Spaans

woord gaat. Voor het relevante publiek, als omschreven in punt 30 supra, hebben die woordelementen dus geen begripsmatige betekenis.

53 Anders dan verzoekster stelt, moet worden aangenomen dat de uitdrukking „napa valley" niet volstaat om te voorkomen dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Zoals in punt 49 supra is opgemerkt, zal de betrokken uitdrukking door een aanzienlijk deel van het relevante publiek weliswaar worden opgevat als een aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren, maar heeft het teken geen specifieke begripsmatige betekenis voor dat publiek.

54 Verzoeksters argument dat de beeldelementen van de conflicterende tekens andere begrippen oproepen, doet niet af aan deze conclusie. De afbeelding van een door een ruiter bereden centaur met een lange stok waaraan amforen hangen, zinspeelt op de mythologische oorsprong van wijn en verwijst dus naar wijn en de productie ervan. Bijgevolg roept het teken bij het relevante publiek het beeld van wijn op, maar dit beeld heeft voor het relevante publiek geen duidelijke en vaste betekenis waardoor mogelijkerwijs de twee tekens begripsmatig van elkaar worden onderscheiden.

55 Wat het aangevraagde merk betreft, maakt de stilering van het grafische element weinig waarschijnlijk dat een begripsmatige betekenis wordt overgebracht en in het bijzonder dat die betekenis door de gemiddelde consument duidelijk wordt gevat. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk, in de totaalindruk die het oproept, zinspeelt op een idee van moderniteit dat door het betrokken publiek onmiddellijk zal worden opgemerkt.

56 Gelet op het voorgaande dient te worden geoordeeld dat de consument op begripsmatig vlak aan de betrokken tekens geen bijzondere semantische betekenis zal verbinden waardoor hij de twee tekens van elkaar kan onderscheiden of kan menen dat zij overeenstemmen.

Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

57 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar 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 naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 74].

58 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de vergeleken tekens visueel in zekere mate overeenstemmen en fonetisch overeenstemmen, en derhalve, gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, geconcludeerd dat sprake is van gevaar voor verwarring van de twee merken.

59 Verzoekster is daarentegen van mening dat de tekens grafisch sterk verschillen en dat tussen de conflicterende merken, gezien het belang van het visuele aspect van tekens in de sector van de betrokken waren, „vreedzame co-existentie" op de markt mogelijk is.

60 In dit verband dient te worden gepreciseerd dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht hebben en dus onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt [arrest Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03-T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 49].

61 Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil tussen de conflicterende tekens, hangt immers met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door deze tekens aangeduide waren of diensten. Indien de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, normalerwijs worden verkocht in winkels waar de consument het product zelf uit de schappen neemt en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk, zal een visuele overeenstemming tussen de tekens in de regel een groter gewicht hebben (reeds aangehaalde arresten NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, punt 49, en el charcutero artesano, punt 80). Indien het product daarentegen vooral mondeling wordt verkocht, moet normalerwijs meer belang worden gehecht aan een fonetische overeenstemming tussen de tekens [arrest Gerecht van 8 februari 2007, Quelle/BHIM — Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 68].

62 Anders dan bij niet-alcoholhoudende dranken waarop het arrest KINJI by SPA (reeds aangehaald, punten 57 en 58) betrekking heeft, is de consument in de wijnsector gewend wijn aan te duiden en te herkennen op basis van het woordelement dat deze waren identificeert, met name in bars en restaurants, waar de wijn mondeling wordt besteld nadat de consument de naam ervan op de kaart heeft gezien [arresten Gerecht van 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Jurispr. blz. II-2831, punt 56, en 12 maart 2008, Sebirán/BHIM — El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), T-332/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38]. Derhalve dient in casu in het bijzonder belang te worden gehecht aan de fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens.

63 In casu is vastgesteld dat de betrokken waren waarop de twee merken betrekking hebben, te weten wijn, dezelfde zijn en dat de tekens fonetisch sterk en visueel in geringe mate overeenstemmen. Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat, gelet op de wijze waarop de consument naar de betrokken waren verwijst en dus op het belang dat moet worden gehecht aan de fonetische overeenstemming, sprake is van gevaar voor verwarring van de twee tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

64 Voorts neemt de omstandigheid dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren worden geproduceerd, zoals op dat merk is vermeld, in de Napavallei (Napa valley), niet weg dat er gevaar voor verwarring is. Volgens de rechtspraak kan van verwarringsgevaar ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben [arrest Canon, reeds aangehaald, punten 29 en 30, en arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 52].

65 Bijgevolg dient het middel te worden afgewezen en het beroep dus in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

66 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Codorniu Napa, Inc., wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 november 2010.

ondertekeningen