ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

2 september 2010 *

In zaak C-254/09 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 9 juli 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, gevestigd te Wilmington (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door T. Andrade Boué, abogado,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Spaans.

Zafra Marroquineros, SL, gevestigd te Caravaca de la Cruz (Spanje), vertegenwoordigd door J. E. Martín Álvarez, abogado,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Calvin Klein Trademark Trust (hierna: „Calvin Klein") verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 7 mei 2009, Klein Trademark Trust/BHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Jurispr. blz. II-1323; hierna: „bestreden arrest"), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 maart 2007 (zaak R 314/2006-2; hierna: „litigieuze beslissing"). Bij deze beslissing heeft de tweede kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM van 22 december 2005 bevestigd, houdende afwijzing van de oppositie die Calvin Klein had ingesteld tegen het verzoek van Zafra Marroquineros, SL (hierna: „Zafra Marroquineros") tot inschrijving van het woordmerk CK CREACIONES KENNYA als gemeenschapsmerk.

Rechtskader

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) werd ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding, gelet op de datum van de feiten.

3 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalde:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) 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."

4 Ingevolge lid 5 van datzelfde artikel 8 wordt „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het

oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

5 Artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalde:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

[...]

b) de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was."

Feiten van het geding

6 Op 7 oktober 2003 heeft Zafra Marroquineros bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „CK CREACIONES KENNYA" als gemeenschapsmerk.

7 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 18 en 25 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice"). Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren";

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels".

8 Deze aanvraag is bekendgemaakt in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 23/2004 van 7 juni 2004.

9 Op 6 september 2004 heeft Calvin Klein tegen inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld op grond van artikel 8, leden 1, sub b, 2, sub c, en 5 van verordening nr. 40/94.

10 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

— gemeenschapsmerk nr. 66172, ingeschreven voor de waren en diensten van de klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 tot en met 27, 35 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, zoals hierna afgebeeld:



— Spaans merk nr. 2023213, ingeschreven voor de waren van klasse 18 in de zin van deze overeenkomst, zoals hierna afgebeeld:



— Spaans merk nr. 2028104, ingeschreven voor de waren van klasse 25 in de zin van deze overeenkomst, zoals hierna afgebeeld:



11 De oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten waarop de oudere merken betrekking hebben, en was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren.

12 Bij beslissing van 22 december 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie in haar geheel afgewezen. Zij was van oordeel dat er voor de relevante consument geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestond.

13 Op 22 februari 2006 heeft rekwirante bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

14 Bij beslissing van 29 maart 2007 heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft geoordeeld dat de betrokken tekens in onvoldoende mate overeenstemden om te kunnen concluderen dat er voor het doelpubliek verwarringsgevaar bestond.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

15 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 29 mei 2007, heeft Calvin Klein beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld, met verzoek om het BHIM te gelasten, inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren. Ter onderbouwing van haar beroep voerde zij een enkel middel aan, namelijk schending van artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 40/94.

16 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dit beroep verworpen.

17 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek nalaten en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de opgegeven waren of diensten.

18 In de tweede plaats heeft het Gerecht in punt 33 van dit arrest benadrukt dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen.

19 In punt 35 van ditzelfde arrest heeft het Gerecht voorts vastgesteld dat door de partijen niet werd betwist dat de in geding zijnde waren dezelfde waren.

20 Wat de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest benadrukt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die de tekens oproepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. In punt 39 van dit arrest heeft het Gerecht eraan herinnerd dat een samengesteld merk slechts kan 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 het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Bij de vergelijking, zo heeft het Gerecht in punt 40 van dit arrest benadrukt, moeten de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht.

21 Het Gerecht heeft in punt 42 van het bestreden arrest vastgesteld dat de woorden „creaciones kennya" door hun omvang een veel belangrijkere plaats innemen dan de lettergroep „ck" en syntactisch en begripsmatig een eenheid vormen die dit merk als geheel domineert. Zoals het Gerecht in punt 43 van dit arrest heeft verduidelijkt, bezit het bestanddeel „creaciones kennya" immers een zeker onderscheidend vermogen voor een aantal kledingartikelen en modeaccessoires van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Overigens wordt aan dit onderscheidend vermogen geen afbreuk gedaan door het verband dat het relevante publiek legt tussen het woord „kennya" en het land Kenia, gezien de verschillende schrijfwijze van beide woorden. Het Gerecht heeft in punt 44 van dit arrest vervolgens opgemerkt dat het bestanddeel „ck", dat overeenkomt met de eerste letters van de woorden „creaciones" en „kennya", een ondergeschikte positie bekleedt ten opzichte van het bestanddeel „creaciones kennya".

22 Uit punt 45 van het bestreden arrest blijkt dat de betrokken consument vooral de woorden „creaciones kennya" zal onthouden en zijn aandacht grotendeels op deze woorden zal vestigen. In casu is de loutere omstandigheid dat de lettergroep „ck" als

eerste voorkomt in het aangevraagde merk, niet voldoende om er het dominerende bestanddeel in de door dit merk opgeroepen totaalindruk van te maken.

23 Wat de visuele overeenstemming van de tekens betreft heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 48 van het bestreden arrest vastgesteld dat de oudere merken zijn samengesteld uit het enkele of dominerende bestanddeel „ck", dat is afgebeeld met een bijzondere grafische vormgeving die aan deze merken intrinsiek onderscheidend vermogen verleent. Toch kan alleen op basis van deze visuele gelijkenis tussen het enkele of dominerende beeldelement „ck" van de oudere merken en het bestanddeel „ck" van het aangevraagde merk, volgens het Gerecht, geen visuele overeenstemming tussen de litigieuze merken worden geschapen, gelet op zowel de door het merk CK CREACIONES KENNYA opgeroepen totaalindruk als op de bijzondere grafische voorstelling die de oudere merken kenmerkt, namelijk de kleinere omvang en de gecentreerde positie van de letter „c" ten opzichte van de letter „k". Het Gerecht heeft geoordeeld dat de bescherming die inschrijving van een woordmerk biedt, betrekking heeft op het woord dat in de merkaanvraag is opgegeven, en niet op de bijzondere grafische of stilistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien.

24 Het Gerecht heeft in de punten 49 en 50 van dit arrest eveneens vastgesteld dat de litigieuze merken op fonetisch vlak niet overeenstemmen. Naar het aangevraagde merk zal immers worden verwezen ofwel door alleen de woorden „creaciones kennya", ofwel door de gehele uitdrukking „ck creaciones kennya" uit te spreken. Het is weinig waarschijnlijk dat naar het aangevraagde merk zal worden verwezen door enkel de lettergroep „ck" uit te spreken.

25 Uit punt 51 van het bestreden arrest blijkt dat de kamer van beroep geen blijk van een verkeerde opvatting heeft gegeven door, wat het begripsmatige aspect betreft, te oordelen dat de woorden „creaciones kennya", die aan de lettergroep „ck" ten oorsprong

liggen, een begripsmatig verschil ten opzichte van de oudere merken scheppen. De lettergroep „ck" van het aangevraagde merk vindt zijn oorsprong in de woorden „creaciones kennya", terwijl de lettergroep „ck" waaruit de oudere merken bestaan, een verwijzing vormt naar de vermaarde fabrikant en ontwerper van modeartikelen Calvin Klein.

26 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 52 van het bestreden arrest geoordeeld dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen wegens de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen ertussen.

27 Wat het verwarringsgevaar betreft heeft het Gerecht in de punten 53 tot en met 55 van het bestreden arrest geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring bestaat daar de betrokken merken niet overeenstemmen. Aan dit oordeel wordt niet afgedaan doordat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn. Hoewel merken die vanwege hun bekendheid een groot onderscheidend vermogen bezitten, ruimere bescherming genieten, kan in casu erkenning van de bekendheid van de oudere merken voorts niet afdoen aan de gegrondheid van de vaststelling dat de door de litigieuze merken opgeroepen totaalindruk te sterk verschilt opdat sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar.

28 Aangaande rekwirantes argument dat het doelpubliek het aangevraagde merk kan opvatten als een submerk van Calvin Klein, heeft het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest geoordeeld dat de litigieuze merken geen gemeenschappelijk dominerend bestanddeel hebben.

Procesverloop voor het Hof

29 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof het bestreden arrest te vernietigen en het BHIM alsmede Zafra Marroquineros te verwijzen in de kosten.

30 Het BHIM en Zafra Marroquineros verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

31 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van diezelfde verordening.

Eerste middel

Argumenten van partijen

32 Met haar eerste middel, dat in wezen uit drie onderdelen bestaat, stelt rekwirante dat het Gerecht geen acht heeft geslagen op de rechtspraak betreffende de uitlegging van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake de noodzaak om rekening te houden met alle relevante aspecten van het concrete geval.

33 Met het eerste onderdeel van het eerste middel verwijt rekwirante het Gerecht geen rekening te hebben gehouden met het feit dat Zafra Marroquineros de letters „CK" afzonderlijk gebruikt, waarbij deze ook groot en in reliëf worden afgebeeld, samen met de in het klein gedrukte woorden „CREACIONES KENNYA", om de vermaarde merken cK van Calvin Klein na te bootsen. Het gedrag van Zafra Marroquineros toont aldus aan dat de letters „CK" het meest onderscheidende deel van het aangevraagde merk is. Volgens rekwirante heeft Zafra Marroquineros, door haar eigen gedrag, in strijd met haar juridisch betoog gehandeld. Volgens een algemeen rechtsbeginsel mag evenwel niemand in tegenspraak komen met zijn eigen handelen.

34 Het Gerecht, dat is voorbijgegaan aan de rechtspraak van het Hof, heeft verzuimd het gedrag van Zafra Marroquineros in overweging te nemen bij de vaststelling welk bestanddeel van het aangevraagde gemeenschapsmerk het belangrijkste is en het meest in het oog springt. Dit gedrag is in het bestreden arrest aldus niet juridisch getoetst aan de rechtspraak volgens welke alle relevante aspecten van de concrete zaak in acht moeten worden genomen. Volgens verzoekster dient evenwel te worden vastgesteld, gelet op het gedrag van Zafra Marroquineros, dat de letters „CK" de meest onderscheidende zijn in het aangevraagde merk.

35 Met het tweede onderdeel van het eerste middel verwijst rekwirante het Gerecht een onjuiste opvatting van de feiten, doordat het zonder rekening te houden met het gedrag van Zafra Marroquineros heeft geoordeeld dat de woorden „CREACIONES KENNYA" het meest in het oog springende deel van het aangevraagde merk vormen.

36 Met het derde onderdeel van het eerste middel verwijt rekwirante het Gerecht geen rekening te houden gehouden met de omvang van de letters „CK" en bijgevolg het bestaan van verwarringsgevaar als gevolg van de aanwezigheid van deze letters in de conflicterende merken niet te hebben onderzocht. Dat gevaar is in casu nog groter doordat de oudere merken bekend zijn en de door de conflicterende merken aangeduide waren geheel dezelfde zijn.

37 In de modesector is het immers gangbaar dat kledingfabrikanten worden geïdentificeerd door de letters die het acroniem van hun naam vormen, zodat merken die in deze sector bekend zijn, zowel visueel als auditief worden geïdentificeerd door deze twee letters. Juridisch gezien bestaat er derhalve gevaar voor verwarring van de betrokken merken aangezien de letters „CK" in het aangevraagde merk voor de consument een sterk onderscheidend bestanddeel vormen daar de letters „CK" in de modesector staan voor Calvin Klein.

38 Het BHIM werpt op dat het eerste middel in hogere voorziening niet-ontvankelijk is aangezien het ertoe strekt dat het Hof zijn oordeel in de plaats stelt van dat van het Gerecht. Aangezien de hogere voorziening bij het Hof beperkt is tot rechtsvragen, vormt de beoordeling van de feiten, behoudens onjuiste opvatting van de hem voorgelegde gegevens, dus geen rechtsvraag die als zodanig aan toetsing door het Hof is onderworpen.

39 Volgens het BHIM houdt het betoog dat rekwirante in het kader van het eerste middel heeft ontwikkeld, in feite in dat het voorwerp van het geding wordt gewijzigd. Aangezien het betwiste merk uit het woordteken „CK CREACIONES KENNYA" bestaat, verwijst rekwirante naar afzonderlijke tekens, namelijk een bijzondere grafische voorstelling van voornoemd woordteken. Overigens heeft het Gerecht in casu de bewijselementen niet onjuist opgevat aangezien de beoordeling van deze gegevens niet kan gelden voor de door rekwirante aangevoerde voorbeelden.

40 Rekwirantes argument betreffende „evidente" nabootsing is voorts niet-ontvankelijk in deze zaak, waarvan het voorwerp is uit te maken of er sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere rechten met een als gemeenschapsmerk aangevraagd concreet en precies teken. Dergelijke vorderingen moeten worden geformuleerd in een procedure tot vaststelling van een eventuele merkinbreuk of oneerlijke mededinging.

41 Zafra Marroquineros stelt dat in het bestreden arrest niet is voorbijgegaan aan de rechtspraak betreffende de uitlegging van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94.

42 Bij het onderzoek of de conflicterende merken overeenstemmen, moeten de merken in hun geheel, zoals zij zijn ingeschreven of aangevraagd, worden beschouwd zonder dat het hypothetische gebruik dat ervan kan worden gemaakt, een rol speelt. De hypothetische bedoeling van Zafra Marroquineros om rekwirantes oudere merken na te bootsen — quod non — is bovendien niet relevant bij het onderzoek of gevaar voor verwarring van de twee merken bestaat.

Beoordeling door het Hof

43 Aangaande het eerste onderdeel van het eerste middel dient eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inschrijving van een merk wordt geweigerd, na oppositie door de houder van een ouder merk, 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. Volgens diezelfde bepaling omvat verwarringsgevaar het gevaar van associatie met het oudere merk.

44 Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27; 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz.

I-4529, punt 34, en 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Jurispr. blz. I-7371, punt 46).

45 Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 met name reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35, en arrest van 23 maart 2006, Mülhens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 19).

46 In dit verband zij verduidelijkt dat de overeenstemming van de conflicterende merken moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument op basis van de intrinsieke kenmerken van deze merken en niet op basis van omstandigheden die verband houden met de handelwijze van de aanvrager van het gemeenschapsmerk.

47 Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante met het eerste onderdeel van haar eerste middel aanvoert, het Gerecht bij zijn analyse geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door geen rekening te houden met de als misbruik aangeduide handelwijze van de merkaanvrager. Hoewel een dergelijke handelwijze een uitermate relevante factor is in de context van een procedure krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, welke bepaling in de onderhavige hogere voorziening niet aan de orde is, moet met dit gegeven immers geen rekening worden gehouden in de context van een oppositieprocedure krachtens artikel 8 van deze verordening.

48 Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

49 Aangaande het tweede onderdeel van dit middel, namelijk onjuiste opvatting van de feiten, zij van meet af aan eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie, de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijsstukken levert — behoudens het geval van een onjuiste opvatting — dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie met name arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35, en 26 maart 2009, Sunplus Technology/BHIM, C-21/08 P, punt 31).

50 De beoordeling of de conflicterende tekens overeenstemmen, is een feitelijke analyse die behoudens in het geval van een onjuiste opvatting, niet vatbaar is voor toetsing door het Hof. Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk blijken uit de dossierstukken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en bewijselementen noodzakelijk is [zie arresten van 28 mei 1998, New Holland Ford/Commissie, C-8/95 P, Jurispr. blz. I-3175, punt 72; 6 april 2006, General Motors/Commissie, C-551/03 P, Jurispr. blz. I-37173, punt 54; 21 september 2006, JCB Service/Commissie, C-167/04 P, Jurispr. blz. I-8935, punt 108, en 7 mei 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) en BHIM, C-398/07 P, punt 41].

51 Rekwirante heeft evenwel geen gegevens aangevoerd op basis waarvan kan worden geoordeeld dat het Gerecht de feiten onjuist heeft opgevat door in punt 52 van het bestreden arrest te oordelen dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen wegens de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen ertussen. Rekwirantes argument dat de onjuiste opvatting voortvloeit uit het feit dat het Gerecht heeft verzuimd het

gedrag van Zafra Marroquineros in overweging te nemen, moet van de hand worden gewezen aangezien het Gerecht, zoals blijkt uit de punten 43 tot en met 47 van het onderhavige arrest, bij zijn beoordeling geen rekening met dat gedrag hoefde te houden.

52 Derhalve dient het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

53 Aangaande het derde onderdeel zij van meet af aan eraan herinnerd dat, wanneer het oudere merk en het aangevraagde merk in geen enkel opzicht overeenstemmen, de omstandigheid dat het oudere merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond is om te kunnen vaststellen dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie in die zin arresten van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 54; 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punten 50 en 51, en 11 december 2008, Gateway/BHIM, C-57/08 P, punten 55 en 56).

54 In het bestreden arrest heeft het Gerecht echter vastgesteld dat de conflicterende merken niet overeenstemmen. In punt 52 van dit arrest heeft het immers opgemerkt dat het onderzoek van de merken uit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt laat zien dat de door de oudere merken opgeroepen totaalindruk wordt overheerst door het bestanddeel „ck", terwijl de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk wordt overheerst door het bestanddeel „creaciones kennya", waarna het tot de conclusie is gekomen dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen wegens de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen ertussen.

55 Om tot deze conclusie te komen heeft het Gerecht in de punten 41 tot en met 51 van het bestreden arrest een analyse verricht die deel uitmaakt van de vaststelling van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk en van de globale beoordeling van de overeenstemming ervan. Zo heeft het in de punten 42 tot en met 45 van dit arrest het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, in detail onderzocht en daarbij met name rekening gehouden met de perceptie van de gemiddelde consument

ervan. Na deze analyse heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 51 van het bestreden arrest onderzocht of de conflicterende merken visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen.

56 In dit verband zij opgemerkt dat, anders dan lijkt te zijn verklaard in punt 39 van het bestreden arrest, het feit dat twee merken overeenstemmen, niet veronderstelt dat het gemeenschappelijke element ervan het dominerende bestanddeel in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk vormt. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, immers elk merk, in zijn geheel beschouwd, in overweging worden genomen, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Evenwel kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (zie arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punten 41 en 42; arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punten 42 en 43, en arrest Aceites del Sur-Coosur/Koipe, reeds aangehaald, punt 62). In dit geval is het immers voldoende dat dit gemeenschappelijke bestanddeel niet te verwaarlozen is.

57 Evenwel dient te worden vastgesteld dat het Gerecht heeft opgemerkt dat de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk wordt overheerst door het bestanddeel „creaciones kennya" en dat de consument zijn aandacht grotendeels daarop zal vestigen. Bovendien heeft het Gerecht in met name punt 44 van het bestreden arrest opgemerkt dat het bestanddeel „ck" ten opzichte van dat bestanddeel slechts een ondergeschikte positie inneemt, hetgeen er in feite op neerkomt dat het bestanddeel „ck" te verwaarlozen is in het aangevraagde merk.

58 Het Gerecht heeft aldus, na op basis van een correcte analyse te hebben vastgesteld dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen, in de punten 53 tot en met 57 van het bestreden arrest terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, hoewel de oudere merken bekende merken zijn en de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn.

59 Derhalve moet het derde onderdeel van het eerste middel ongegrond worden verklaard.

60 Bijgevolg dient het eerste middel te worden afgewezen.

Tweede middel

Argumenten van partijen

61 Met haar tweede middel verwijt rekwirante het Gerecht schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 doordat het de bekendheid van de oudere merken in het kader van deze bepaling niet heeft onderzocht.

62 Het Gerecht heeft blijk van een onjuiste opvatting gegeven door in punt 15 van het bestreden arrest te verklaren dat rekwirante één middel inriep, namelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, terwijl zij zich in haar verzoekschrift uitdrukkelijk ook op schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening beriep.

63 Door vast te stellen dat niet hoefde te worden onderzocht of de oudere merken bekend waren aangezien de conflicterende merken niet overeenstemden, heeft het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven. Volgens rekwirante had met de omstandigheid dat het oudere merk cK van Calvin Klein algemeen bekend is,

rekening moeten worden gehouden bij de vaststelling of aan dit merk een ruimere bescherming toekwam. De bekendheid van een ouder merk moet worden beoordeeld bij de evaluatie van de mate van overeenstemming van de conflicterende merken en niet nadat overeenstemming is vastgesteld.

64 In dit verband voert rekwirante aan dat, zo de algemeen bekende merken cK slechts zouden worden beschermd wanneer derden de letters „cK" in dezelfde grafische voorstelling gebruiken, dit erop zou neerkomen dat het algemeen bekende merk CK een praktisch lager beschermingsniveau zou genieten dan wanneer het niet algemeen bekend zou zijn. Het feit dat de merken cK, alsmede andere afzonderlijke grafische voorstellingen van deze letters, algemeen bekend zijn, biedt aan deze merken bescherming tegen het gebruik van de letters „CK" in de modesector, aangezien deze letters in deze sector staan voor Calvin Klein, zodat het gebruik ervan door een derde verwarring door associatie doet ontstaan.

65 Het BHIM repliceert dat het Gerecht in het bestreden arrest correct uitspraak heeft gedaan inzake de bekendheid van het oudere merk. Voor zover de litigieuze tekens niet kunnen worden beschouwd als overeenstemmende tekens, vindt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 immers geen toepassing.

66 Zafra Marroquineros stelt dat in het bestreden arrest wordt verwezen naar de bekendheid van de oudere merken. In het bestreden arrest wordt erkend dat het beeldelement „CK" in het oudere merk bekend is en wordt vervolgens verklaard dat deze bekendheid geen invloed heeft op het feit dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestaat.

Beoordeling door het Hof

67 Met haar tweede middel verwijt rekwirante het Gerecht in wezen dat het zijn beoordeling ten onrechte heeft beperkt tot de analyse van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94, zonder rekwirantes argumenten te onderzoeken tegen de achtergrond van lid 5 van dat artikel, en dat het geen rekening heeft gehouden met de algemene bekendheid van de oudere merken bij zijn beoordeling in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

68 De gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken is echter een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Deze bepaling vindt dus kennelijk geen toepassing wanneer, zoals in casu, het Gerecht vaststelt dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen.

69 Derhalve dient het tweede middel ongegrond te worden verklaard.

Kosten

70 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Calvin Klein in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van Zafra Marroquineros te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Calvin Klein Trademark Trust wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen