ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

18 december 2008 *

In zaak T-287/06,

Miguel Torres, SA, gevestigd te Vilafranca del Penedés (Spanje), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), interveniënte voor het Gerecht:

Bodegas Peñalba Lopez SL, gevestigd te Aranda de Duero (Spanje), vertegenwoordigd door J. Calderón Chavero, T. Villate Consonni en M. Yañez Manglano, advocaten,

wijst

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 27 juli 2006 (zaak R 597/2004-2) inzake een oppositieprocedure tussen Miguel Torres SA en Bodegas Peñalba Lopez SL,

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: A. W. H. Meij (rapporteur), kamerpresident, D. Šváby en V. Vadapalas, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 11 oktober 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 30 januari 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau,

gezien de op 22 januari 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

gezien de aanwijzing van een andere rechter ter aanvulling van de kamer na de verhindering van een van de leden ervan,

na de terechtzitting op 10 januari 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 1 juni 1999 heeft M[a] del Pilar Pérez Albéniz Iglesias bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") 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 beeldteken:



3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 32, 33 en 39 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 32: „Bieren, minerale wateren en andere alcoholvrije dranken, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;

— klasse 33: „Wijnen”;

— klasse 39: „Opslag, distributie, transport en verpakking van diverse goederen”.

4 In de loop van de procedure voor het Bureau werd de merkaanvraag overgedragen aan interveniënte, Bodegas Peñalba López SL. Deze laatste heeft de aanvraag beperkt tot de waren van klasse 33 en de diensten van klasse 39.

5 Op 11 september 2000 is de aanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 72/00 gepubliceerd.

6 Op 11 december 2000 heeft verzoekster, Miguel Torres, SA, tegen de gemeenschapsmerkaanvraag oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

7 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere inschrijvingen:

— gemeenschapsbeeldmerk nr. 2783, dat hieronder is afgebeeld en op 1 februari 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— gemeenschapsbeeldmerk nr. 376681, dat hieronder is afgebeeld en op 27 september 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— gemeenschapsbeeldmerk nr. 376947, dat hieronder is afgebeeld en op 14 september 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— gemeenschapswoordmerk VIÑA LAS TORRES (nr. 462267), dat op 3 februari 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)];

— gemeenschapswoordmerk GRAN TORRES (nr. 466839), dat op 1 februari 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)];

— gemeenschapswoordmerk TORRES 10 (nr. 466896), dat op 12 februari 1997 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)];

— gemeenschapswoordmerk 5 TORRES (nr. 466912), dat op 1 februari 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)];

— Spaans beeldmerk nr. 2234398, dat hieronder is afgebeeld en op 20 september 1999 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— Spaans beeldmerk nr. 18132, dat hieronder is afgebeeld en op 7 januari 1911 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen):



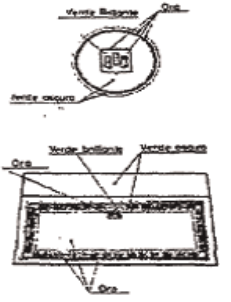
— Spaans beeldmerk nr. 35802, dat hieronder is afgebeeld en op 8 april 1920 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [brandewijn, eau de vie en likeuren (uitgezonderd wijnen)]:



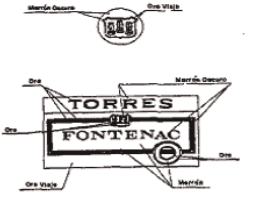
— Spaans beeldmerk nr. 149441, dat hieronder is afgebeeld en op 13 oktober 1947 werd ingeschreven voor waren van de klassen 30, 32 en 33 (wijnen, oenologie, most, bieren en azijnen):



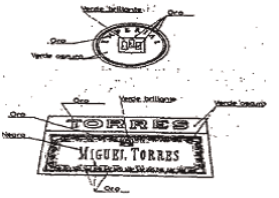
— Spaans beeldmerk nr. 1677345, dat hieronder is afgebeeld en op 5 oktober 1992 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), in het bijzonder brandewijn]:



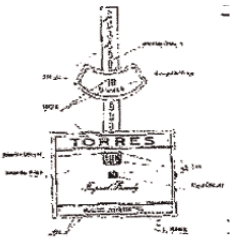
— Spaans beeldmerk nr. 1751690, dat hieronder is afgebeeld en op 20 juli 1993 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), in het bijzonder brandewijn]:



— Spaans beeldmerk nr. 1677346, dat hieronder is afgebeeld en op 3 maart 1995 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), in het bijzonder brandewijn]:



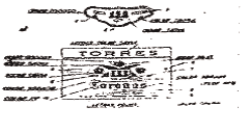
— Spaans beeldmerk nr. 1718386, dat hieronder is afgebeeld en op 5 april 1994 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (brandewijn):



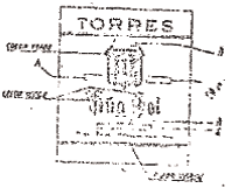
— Spaans beeldmerk nr. 1787982, dat hieronder is afgebeeld en op 3 april 1996 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— Spaans beeldmerk nr. 397808, dat hieronder is afgebeeld en op 11 mei 1963 werd ingeschreven voor waren van de klassen 1, 30, 32 en 33 (mousserende wijnen, oenologie, wijnen, most, bieren, azijnen en wijnsteen voor behandeling van wijnen):



— Spaans beeldmerk nr. 400056, dat hieronder is afgebeeld en op 17 januari 1963 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (alle soorten wijnen, met uitzondering van zeer droge witte tafelwijnen met kenmerken als die uit de Rijnstreek):



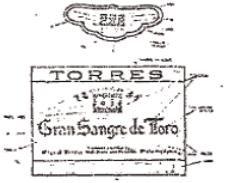
— Spaans beeldmerk nr. 529931, dat hieronder is afgebeeld en op 2 september 1968 werd ingeschreven:



— Spaans beeldmerk nr. 592542, dat hieronder is afgebeeld en op 21 september 1971 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen):



— Spaans beeldmerk nr. 592543, dat hieronder is afgebeeld en op 8 januari 1972 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen):



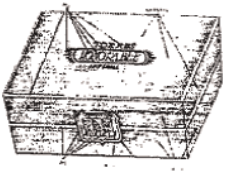
— Spaans beeldmerk nr. 1119998, dat hieronder is afgebeeld en op 20 juni 1986 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— Spaans beeldmerk nr. 1119999, dat hieronder is afgebeeld en op 5 februari 1987 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen):



— Spaans beeldmerk nr. 1172809, dat hieronder is afgebeeld en op 5 januari 1989 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)]:



— Spaans beeldmerk nr. 1938607, dat hieronder is afgebeeld en op 5 maart 1996 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 [alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), in het bijzonder brandewijn]:



— Spaans beeldmerk nr. 715533, dat hieronder is afgebeeld en op 11 november 1976 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (spiritualiën en likeuren):



— in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven beeldmerk B 857391, dat hieronder is afgebeeld en op 3 december 1963 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen):



— Iers beeldmerk B 87182, dat hieronder is afgebeeld en op 17 juli 1974 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen):



— Zweeds beeldmerk nr. 238430, dat hieronder is afgebeeld en op 31 juli 1992 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (alle waren, in het bijzonder wijnen, mousserende wijnen, brandewijn en likeuren):



— Fins beeldmerk nr. 33633, dat hieronder is afgebeeld en op 22 augustus 1977 werd ingeschreven voor waren van klasse 33 (wijnen, alcoholhoudende dranken en likeuren):



— in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven beeldmerk nr. 113347, dat hieronder is afgebeeld en op 17 oktober 1995 werd ingeschreven:



— Deens beeldmerk nr. 1373, dat hieronder is afgebeeld en op 11 april 1964 werd ingeschreven:



8 De oppositie was gebaseerd op alle waren waarop de oudere rechten betrekking hebben. Zij was enkel gericht tegen „wijnen" van klasse 33 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.

9 Bij beslissing van 18 mei 2004 heeft de oppositieafdeling op basis van een vergelijking tussen het aangevraagde merk en het oudere gemeenschapsbeeldmerk TORRES (nr. 2783; hierna: „oudere merk") de oppositie toegewezen. Zij was van mening dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond doordat deze merken dezelfde waren aanduiden en er bepaalde punten van overeenstemming zijn op visueel (afbeelding van een toren en het woord „torres") en fonetisch vlak (de lettergrepen „to" en „rre"), en door de algemene bekendheid van het oudere merk.

10 Op 16 juli 2004 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Bij beslissing van 27 juli 2006 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het Bureau de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd op grond dat niet was voldaan aan de voorwaarde van overeenstemming van de conflicterende merken en er dus geen gevaar voor verwarring van deze merken was.

12 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in het bijzonder geoordeeld dat het feit dat het woord „torre" in het aangevraagde merk als eerste is geplaatst, niet ertoe leidt dat dit woord domineert ten opzichte van de andere elementen van dit merk. Het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk vloeit immers voort uit de logische en begripsmatige eenheid die wordt gevormd door de combinatie van de twee termen, „torre" en „albéniz", waarbij laatstgenoemde term de toren individualiseert en aldus domineert in dit merk (punten 28 en 29 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep was tevens van oordeel dat de algemene bekendheid van een ouder merk weliswaar het onderscheidend vermogen ervan versterkt, maar zij versterkt niet in alle omstandigheden het onderscheidend vermogen van het identieke of overeenstemmende element van een samengesteld merk, zodat dit bestanddeel gaat domineren in de door dit merk opgeroepen totaalindruk, wanneer dit element met de andere bestanddelen een onscheidbare logische en begripsmatige eenheid vormt die volkomen te onderscheiden is en niet kan worden geassocieerd met het oudere algemeen bekende

merk (punt 30 van de bestreden beslissing). Verder heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de conflicterende merken een andere totaalindruk oproepen, dat het gelijk zijn van het element „torre" op fonetisch vlak wordt gecompenseerd door het element „albéniz", en dat op begripsmatig vlak de perceptie van het relevante publiek zal verschillen al naargelang het de betekenis van de term „torre" kent of niet. Voor de consumenten die de betekenis van deze term begrijpen, bestaat er immers een begripsmatig verschil, terwijl de begripsmatige overeenstemming weinig relevant is voor consumenten die geen enkele betekenis aan de term „torre" toeschrijven (punten 35-37 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

13 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

14 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

15 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen

16 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

17 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep op drie punten blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de toepassing van de in de rechtspraak ontwikkelde regels inzake de uitlegging van deze bepaling. In de eerste plaats is zij voorbijgegaan aan de algemene bekendheid van de oudere merken bij de vaststelling van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en bij het onderzoek van het verwarrings-

gevaar. In de tweede plaats heeft zij dit onderzoek niet verricht uit het oogpunt van het relevante publiek (de gemiddelde consument in de Europese Unie), maar alleen uit het oogpunt van een minderheidsgroep van consumenten (de Spaanse, Italiaanse en Portugese consumenten). In de derde plaats heeft zij niet in aanmerking genomen dat verzoeksters merken een „familie van merken" of een „serie van merken" vormden.

18 Dit middel berust op vier premissen. Ten eerste versterkt de algemene bekendheid van het teken TORRES in de gehele Unie het onderscheidend vermogen van het gemeenschappelijke element van de conflicterende tekens, dat hierdoor gaat domineren. Ten tweede zijn er fonetische en visuele gelijkenissen en overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens gelet op de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Ten derde wordt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar het ius prohibendi van de oudere merken versterkt door de algemene bekendheid van het teken TORRES in combinatie met het gelijk zijn van de waren. Ten vierde is het verwarringsgevaar groter door het bestaan van een „familie van merken" met het woordelement „torres" en het grafische element bestaande in een of meerdere torens.

19 Met betrekking tot de eerste premisse voert verzoekster in de eerste plaats aan dat, gelet op de algemene bekendheid en de inburgering van het teken TORRES in de gehele Unie, het element „torre" van het aangevraagde merk door de relevante consument wordt opgevat als het dominerende bestanddeel in de door dit merk opgeroepen totaalindruk.

20 Onder verwijzing naar de Spaanse rechtspraak en rechtsleer betoogt verzoekster dat, net zoals de algemene bekendheid van een ouder merk de bescherming en het onderscheidend vermogen ervan versterkt, zij ook het onderscheidend vermogen van het identieke of overeenstemmende element van een aangevraagd samengesteld merk versterkt.

21 In de tweede plaats is verzoekster van mening dat de opvatting van de kamer van beroep, volgens welke het aangevraagde merk een onscheidbare logische en begripsmatige eenheid vormt, alleen relevant is in Spanje, Portugal en Italië, te weten plaatsen waar de betekenis van de conflicterende merken wordt begrepen of kan worden begrepen. In de andere landen waar de merken TORRES ook zijn ingeschreven, hebben de woorden „torre" en „albéniz" geen enkele specifieke betekenis en kan dus moeilijk worden aangenomen dat deze woorden een eigen logische en begripsmatige eenheid vormen.

22 Verzoekster wijst in dit verband met klem erop dat de stelling van de kamer van beroep inzake de logische en begripsmatige eenheid van het aangevraagde merk in strijd is met haar standpunt in punt 29 van de bestreden beslissing, volgens hetwelk de term „albéniz" de aangeduide toren individualiseert en dus een dominerende en onderscheidende rol speelt in het aangevraagde merk. Het overgrote deel van de relevante consumenten begrijpt immers de betekenis van deze term niet en associeert deze evenmin met de Spaanse musicus Albéniz.

23 In de derde plaats voert verzoekster aan dat het argument, volgens hetwelk het oudere merk niet gelijk is aan het element „torre" wegens het ontbreken van de letter „s" in dit element, een zwak argument is, aangezien de letter „s" wijst op het meervoud, maar geenszins de betekenis van het zelfstandig naamwoord wijzigt.

24 Ten slotte is zij van mening dat de positie van een van de bestanddelen van een samengesteld merk weliswaar geen doorslaggevend criterium is voor de vaststelling van het dominerende bestanddeel, maar de plaats in elk geval een rol te spelen heeft bij de beoordeling van de consumenten die het woord „torres" kennen of voor wie het vertrouwd is. Deze consumenten zijn geneigd het aangevraagde merk af te korten en hoofdzakelijk aandacht te besteden aan het woord „torre". De algemene bekendheid van de oudere merken TORRES en het feit dat het woord „torre" in het aangevraagde merk als eerste is geplaatst, zorgen er immers voor dat de relevante consument in het bijzonder aandacht besteedt aan dit woord („torre").

25 Wat de tweede premisse betreft, gaat verzoekster over tot een daadwerkelijke vergelijking van de conflicterende tekens, waarbij zij zich om redenen van proceseconomie baseert op de tekens die de oppositieafdeling en de kamer van beroep in hun respectieve beslissingen hebben vergeleken. Zij leidt daaruit af dat de conflicterende tekens fonetische overeenstemmingen en visuele gelijkenissen vertonen, zonder evenwel begripsmatige verschillen te bevatten die deze overeenstemmingen en gelijkenissen kunnen opheffen.

26 Op visueel vlak voert verzoekster aan dat de globale indruk die wordt opgeroepen door wijnmerken, door de specifieke aard van deze waar hoofdzakelijk wordt bepaald door de woordelementen ervan. De beeldelementen verschuiven naar de achtergrond. Bijgevolg wordt de overeenstemming tussen de conflicterende merken die voortvloeit uit het gemeenschappelijke woordelement „torre(s)", niet opgeheven door het grafische element (de afbeelding van een toren) in het aangevraagde merk. Met betrekking tot dit laatste punt baseert verzoekster zich op de rechtspraak van het Gerecht voor haar vaststelling dat bijna alle etiketten van op de markt aanwezige dranken van klasse 33 sierelementen bevatten die men zich moeilijk kan herinneren bij bestelling van de waar.

27 Vervolgens betoogt zij dat de afbeelding van een toren, in het aangevraagde merk, deel uitmaakt van alle oudere merken van verzoekster, waarbij bepaalde de afbeelding van één toren bevatten, zoals het aangevraagde merk. Verder herinnert verzoekster eraan dat het beeldelement zelf het gemeenschappelijke woordelement „torre(s)" versterkt door het beeld van een toren weer te geven.

28 Op fonetisch vlak merkt verzoekster op dat het aangevraagde merk bijna het volledige oudere merk omvat, op de eindletter „s" na. Het gelijk zijn van de lettergrepen „to" en „rre(s)", dat wordt versterkt door de plaats ervan als eerste in de twee conflicterende merken, verleent deze lettergrepen een sterkere aantrekkingskracht dan de lettergrepen „al", „bé" en „niz". Bovendien heeft de relevante consument het meest moeite met de uitspraak van de lettergrepen „to" en „rre(s)" wegens de dubbele „r", zodat deze redelijkerwijs het meest zijn aandacht zullen trekken.

29 Wat het begripsmatige verschil betreft, stelt verzoekster dat dit de fonetische en — in mindere mate — visuele overeenstemmingen tussen de conflicterende merken niet opheft. Aangezien het merendeel van de relevante consumenten (de Oostenrijke, Duitse, Nederlandse, Engelse, Belgische, Deense, Franse consumenten, enz.) de betekenis van het woord „torre" of van het meervoud „torres" niet kent, is de begripsmatige vergelijking van de tekens van weinig belang. Het enige wat de conflicterende tekens in deze gebieden op begripsmatig vlak kunnen oproepen, is juist het oudere merk, door de inburgering, de algemene bekendheid en de aanwezigheid ervan in de relevante gebieden, en omdat het gaat om de term die de commerciële herkomst van de overeenkomstige waren aanduidt.

30 Verzoekster voegt hieraan toe dat het begripsmatige element weliswaar een belangrijke factor is bij de vergelijking van de conflicterende merken uit het oogpunt van de Spaanse, Italiaanse en Portugese consumenten, maar de begripsmatige perceptie door deze groep van consumenten, welke die ook zij, heeft geen invloed op de beoordeling van de wijze waarop de merken door het overgrote deel van de consumenten worden gepercipieerd. Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Gerecht voert zij aan dat in beginsel het bestaan van verwarringsgevaar in een deel van de Europese Gemeenschap volstaat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

31 Ten slotte verwijst verzoekster naar de rechtspraak van het Gerecht voor haar betoog dat, indien één van de twee woorden waaruit een woordmerk bestaat, visueel en fonetisch gelijk is aan het enige woord van een ouder woordmerk en deze woorden, gezamenlijk of afzonderlijk gezien, begripsmatig geen betekenis hebben voor het betrokken publiek, de betrokken merken, ieder in hun geheel beschouwd, normaliter moeten worden geacht overeen te stemmen in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

32 Met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar is verzoekster van mening dat de erkenning van de algemene bekendheid van het teken TORRES in de gehele Unie leidt tot een grotere bescherming en een sterker onderscheidend vermogen

van de merken TORRES, tot een groter verwarringsgevaar en tot een strengere beoordeling bij de vergelijking van het oudere merk met het aangevraagde merk.

33 Het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, versterkt voorts het oordeel dat de conflicterende tekens overeenstemmen en op elkaar lijken, aangezien deze merken worden gebruikt in dezelfde productie-, verkoop- en consumptiesector.

34 Volgens verzoekster kan voorts niet worden betoogd, zoals de kamer van beroep doet, dat de consument van wijn een kenner is die de merken zonder probleem van elkaar kan onderscheiden. Wijn wordt immers gedronken door personen die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking en die een verschillende culturele bagage hebben. Onder deze consumenten zijn er wijnkenners, maar andere kopen een wijn omdat het merk hen vertrouwd is.

35 Evenmin kan de kamer van beroep volledig voorbijgaan aan de arresten van de Spaanse rechterlijke instanties in soortgelijke zaken.

36 Ten slotte voert verzoekster aan dat het verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk en verzoeksters algemeen bekende merken op gemeenschapsniveau werd erkend in een analoge zaak, waarin de vraag rees van de mogelijke co-existentie van de merken TORRES en de oorsprongsbenaming bestaande uit de uitdrukking „torres vedras".

37 Los van het resultaat van de vergelijking van het aangevraagde merk met de oudere merken, betoogt verzoekster nog dat het bestaan van een „familie van merken" of van een „serie van merken" met het woordelement „torres" en de afbeelding van een of meerdere torens, het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken doet toenemen.

38 Deze merken zijn immers alle opgebouwd vanuit twee gemeenschappelijke elementen: het woord „torres" en de afbeelding van een of meerdere torens. Bepaalde bevatten ook een extra element teneinde de betrokken concrete waar aan te duiden. Verzoekster wijst aldus erop dat het element „torre" en de afbeelding van een toren in het aangevraagde merk de consument natuurlijkerwijs ertoe brengen te denken dat dit merk deel uitmaakt van verzoeksters familie van merken.

39 Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Jurispr. blz. II-445), is verzoekster van mening dat zij het bewijs heeft geleverd dat is voldaan aan de twee voorwaarden voor erkenning van de invloed van het bestaan van een merkenfamilie op het verwarringsgevaar, te weten in de eerste plaats het gebruik en de aanwezigheid op de markt van alle merken die tot de familie behoren en waarop de oppositie is gebaseerd, en in de tweede plaats de aanwezigheid, in het aangevraagde merk, van het wezenlijke element dat de merkenfamilie identificeert.

40 Het Bureau en interveniënte betwisten de argumenten van verzoekster.

Beoordeling door het Gerecht

41 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

42 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het relevante publiek kan menen dat de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het verwarringsgevaar dient 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 [arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30 en 31].

43 Bij deze globale beoordeling wordt met name rekening gehouden met de bekendheid van het merk op de markt en met de mate van overeenstemming van de merken en de mate van soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten. Dienaangaande veronderstelt deze globale beoordeling een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, zodat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19).

44 Bovendien speelt de wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten het merk percipieert, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arrest Lloyd Schuhfabrik

Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

45 In casu bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consumenten in de lidstaten waarin het oudere teken wordt beschermd.

46 Dat de betrokken waren dezelfde zijn, wordt door partijen niet betwist.

47 Uit de rechtspraak volgt 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 (zie arrest Gerecht van 11 juli 2006, Torres/BHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45, en de aangehaalde rechtspraak).

48 Volgens vaste rechtspraak kan een samengesteld merk 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 het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk

verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punt 46, en de aangehaalde rechtspraak).

49 Er mag evenwel niet één bestanddeel uit een samengesteld merk worden gelicht en vergeleken met een ander merk. Bij deze vergelijking moeten integendeel de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht. (zie arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punt 47, en de aangehaalde rechtspraak).

50 In casu bestaat het oudere merk uit het woord „torres", in hoofdletters geschreven boven een schild waarop drie torens zijn afgebeeld, terwijl het aangevraagde merk wordt gevormd door de afbeelding van een toren met daaronder de uitdrukking „torre albéniz" cursief en in een bijzonder lettertype geschreven.

51 In het kader van de vergelijking van de litigieuze tekens heeft verzoekster verschillende argumenten aangevoerd ten betoge dat het woord „torre" het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is. Gelet op de gevolgen hiervan voor de beoordeling van de overeenstemming van de tekens, dienen deze argumenten te worden onderzocht voordat de conflicterende tekens worden vergeleken.

— Dominerende aard van het element „torre" in het aangevraagde merk

52 Wat de gevolgen betreft die de erkenning van de algemene bekendheid van het teken TORRES kan hebben voor de vaststelling van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, en dus voor de overeenstemming van de conflicterende merken, dient te worden geoordeeld dat de algemene bekendheid van een ouder merk naar

omstandigheden het onderscheidend vermogen van het identieke of overeenstemmende element van een samengesteld merk kan versterken, zodat dit het dominerende bestanddeel ervan wordt.

53 Dit is in casu evenwel niet het geval.

54 Wat om te beginnen verzoeksters betoog betreft, dat de algemene bekendheid van de oudere merken TORRES in de gehele Unie en het feit dat het woord „torre" in het aangevraagde merk als eerste is geplaatst, ervoor zorgen dat de relevante consument in het bijzonder aandacht besteedt aan dit woord en de andere bestanddelen van het aangevraagde merk verwaarloost, dient te worden opgemerkt dat bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, weliswaar eventueel kan worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van een dergelijk merk zich tot elkaar verhouden (arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 35), maar dit leidt niet in alle omstandigheden ertoe dat een bestanddeel van een merk gaat domineren waardoor de andere bestanddelen van dit merk verwaarloosbaar worden voor de erdoor opgeroepen totaalindruk (arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punt 50).

55 In casu dient te worden geoordeeld dat het feit dat de term „torre" de eerste term is in het aangevraagde merk, niet ertoe leidt dat de tweede term, te weten „albéniz", verwaarloosbaar wordt voor de totaalindruk die door dit merk wordt opgeroepen, in het bijzonder op fonetisch en begripsmatig vlak. Integendeel, het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk vloeit op beslissende wijze voort uit de combinatie van de termen „torre" en „albéniz", die samen een eigen logische en begripsmatige eenheid vormen. Zelfs indien het oudere merk algemeen bekend was, kan dus niet worden voorbijgegaan aan het bestaan van de andere bestanddelen van het aangevraagde merk.

56 Er is immers geen reden om aan te nemen dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument systematisch het tweede deel van het woordelement van een merk dermate zal verwaarlozen dat hij enkel het eerste deel ervan onthoudt, zoals verzoekster betoogt.

57 Dit is in het bijzonder het geval in de sector van alcoholhoudende dranken, waar consumenten eraan gewend zijn dat de waren vaak worden aangeduid door merken met verschillende woordelementen (arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punten 52 en 53).

58 In casu dient te worden opgemerkt dat het oudere algemeen bekende teken TORRES niet gelijk is aan het element „torre" van het aangevraagde merk, aangezien dit element niet eindigt met de letter „s". Vervolgens dient er rekening mee te worden gehouden dat het woordelement „torre" van het aangevraagde merk courant wordt gebruikt ter aanduiding van de betrokken waren en dat dit woord is gecombineerd met het element „albéniz", zodat het hiermee een logische en begripsmatige eenheid vormt die doorslaggevend is voor de geschiktheid van het aangevraagde merk om de erdoor aangeduide waren te onderscheiden. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat het woord „torre" ertoe leidt dat de andere bestanddelen van het samengestelde merk verwaarloosbaar worden voor de erdoor opgeroepen totaalindruk, zelfs al stemt dit woord in zekere mate overeen met het sterk onderscheidende teken TORRES (zie in die zin arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punt 57).

59 Wat vervolgens de tegenstrijdigheid betreft tussen enerzijds de vaststelling door de kamer van beroep dat de uitdrukking in het aangevraagde merk een eigen logische en begripsmatige eenheid vormt, en anderzijds de vaststelling dat de term „albéniz" een dominerende en onderscheidende plaats in het aangevraagde merk inneemt, dient te worden geoordeeld dat het relevante publiek het aangevraagde merk zal opvatten als een syntactische eenheid, los van het begrip van dit syntagma. Voor het deel van dit publiek — meer in het bijzonder het Spaanse, Portugese of Italiaanse publiek — dat de betekenis van deze termen of uitdrukking begrijpt, zal de term „torre" waarschijnlijk

minder veelzeggend zijn en het tweede deel van het aangevraagde merk, dat een specifiek element invoert en een plaats of een persoon oproept, meer domineren.

60 Gelet op een en ander, dient te worden geoordeeld dat in het kader van de vergelijking van de litigieuze tekens de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet te oordelen dat de term „torre" het dominerende bestanddeel is in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk.

— Visuele overeenstemming

61 Uit visueel oogpunt blijkt weliswaar bij vergelijking van de conflicterende tekens dat de eerste vijf letters van het enige bestanddeel van het teken TORRES gelijk zijn aan het bestanddeel „torre" van het aangevraagde merk, maar de kamer van beroep heeft terecht vastgesteld dat de litigieuze tekens elk een andere visuele totaalindruk oproepen.

62 Om te beginnen dient immers te worden opgemerkt dat het bestanddeel „torre" van het aangevraagde merk niet gelijk is aan het teken TORRES, aangezien dit teken eindigt met de letter „s" als aanduiding van het meervoud.

63 Terwijl voorts het oudere merk bestaat uit het woord „torres", in hoofdletters geschreven boven een schild waarop drie torens zijn afgebeeld, wordt het aangevraagde merk gevormd door de afbeelding van een toren met daaronder de uitdrukking „torre albéniz", cursief en in een bijzonder lettertype geschreven.

64 Zoals verzoekster aanvoert, kan worden aangenomen dat in het aangevraagde merk het beeldelement een subsidiaire rol speelt ten opzichte van het woordelement, dat veel beter in staat is de aangeduide waren te onderscheiden en de aandacht van de consument te trekken. Evenwel dient te worden geoordeeld dat het loutere woordelement „torre albéniz" van het aangevraagde merk in elk geval zich dermate onderscheidt van het teken TORRES dat in de opvatting van de consument op visueel vlak de verschillen de overhand hebben over de overeenstemmende aspecten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het door verzoekster aangevoerde feit dat het publiek minstens even sterk zijn aandacht zal richten op het eerste deel van het woordelement van het aangevraagde merk als op het tweede deel ervan.

— Fonetische overeenstemming

65 Op fonetisch vlak dient te worden opgemerkt dat het oudere teken bestaat uit één woord, dat is samengesteld uit de twee lettergrepen „to" en „rres", terwijl het aangevraagde merk twee woorden bevat met in totaal vijf lettergrepen, te weten „to", „rre", „al", „bé" en „niz". In deze omstandigheden kan het feit dat het aangevraagde merk bijna het gehele oudere merk omvat, op de eindletter „s" na, niet de overhand hebben over de fonetische verschillen tussen de tekens elk in hun geheel beschouwd. Derhalve dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat de litigieuze tekens fonetisch duidelijk van elkaar verschilden.

66 Deze beoordeling wordt niet op losse schroeven gezet door de andere argumenten die verzoekster op dit punt aanvoert.

67 Ook al kan niet worden ontkend dat een deel van de twee conflicterende merken duidelijk overeenstemt, feit blijft dat deze omstandigheid ongedaan wordt gemaakt

door de duidelijke fonetische verschillen tussen de twee tekens, of het nu het aantal uitgesproken lettergrepen of de aanwezigheid van de term „albéniz” betreft.

68 In dit verband faalt verzoeksters argument, volgens hetwelk het gelijk zijn van de lettergrepen „to” en „rre(s)”, dat wordt versterkt door de plaats ervan als eerste in de twee conflicterende merken, deze lettergrepen een sterkere aantrekkingskracht verleent, temeer daar de lettergrepen „to” en „rre(s)” moeilijker uit te spreken zijn dan de andere term waaruit het aangevraagde merk bestaat. Zoals in punt 55 supra werd opgemerkt, vormen de termen „torre” en „albéniz” een eigen logische en begripsmatige eenheid. Geen enkel element werd aangevoerd waaruit kan worden geconcludeerd dat deze eenheid aanzienlijk kan verzwakken bij uitspraak ervan. Bovendien heeft verzoekster geenszins aangetoond dat de relevante consument meest moeite heeft met de uitspraak van de lettergrepen „to” en „rre(s)” wegens de dubbele „r”. Dienaangaande moet worden vastgesteld dat in de meeste relevante gebieden woorden met een dubbele „r” bestaan, zodat geenszins is aangetoond dat de uitspraak van dit foneem problemen oplevert. Verder dient te worden opgemerkt dat de uitspraak van de lettergreep „bé” in het woord „albéniz” duidelijk wordt beklemtoond en dus niet onopgemerkt kan blijven in het fonetische geheel dat ontstaat wanneer het aangevraagde merk wordt uitgesproken. Hetzelfde geldt voor de laatste lettergreep „niz”.

— Begripsmatige overeenstemming

69 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de indruk die de litigieuze tekens oproepen in de landen waar de consumenten de betekenis van het woord „torre” kennen, te weten Spanje, Italië en Portugal, en de indruk die wordt opgeroepen in de andere landen.

70 Met betrekking tot de landen waar de consumenten de betekenis van het woord „torre" kennen, heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de ideeën die de term „torres" en de uitdrukking „torre albéniz" suggereren, verschillend zijn. Terwijl het woord „torres" minstens voor het Spaanse publiek het idee oproept van torens, in het meervoud, wordt het tweede woord van het aangevraagde merk geassocieerd met de beroemde Spaanse musicus. Als er een zekere mate van overeenstemming bestaat, zal het veelvuldige gebruik van de term „torre" ter aanduiding van de betrokken waren in Spanje, Italië en Portugal niettemin ertoe leiden dat de consumenten in deze landen niet voorbijgaan aan het element „albéniz" van het aangevraagde merk en dus beter het begripsmatige verschil tussen de litigieuze tekens zien.

71 In de landen waar men de betekenis van het woord „torre" niet kent, is de relevantie van de begripsmatige overeenstemming daarentegen beperkt, zoals verzoekster en het Bureau opmerken.

72 In dit verband voert verzoekster aan dat het merendeel van de Europese consumenten de betekenis van het woord „torre" niet kent en dat op basis van de perceptie van een minderheid van het doelpubliek niet kan worden geoordeeld dat de conflicterende tekens begripsmatige verschillen vertonen. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat het feit dat de vergelijking van de litigieuze tekens op begripsmatig vlak slechts in beperkte mate relevant is in de meeste landen van de Unie, niet eraan in de weg staat dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in aanmerking worden genomen in de landen waar het publiek de betekenis van dit woord kent.

73 Gelet op een en ander, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat de verschillen tussen de litigieuze tekens overheersen op visueel en fonetisch vlak voor alle betrokken consumenten, alsmede op begripsmatig vlak voor het Spaanse, Italiaanse en Portugese publiek. Bij vergelijking van de litigieuze tekens blijkt immers dat deze een andere totaalindruk oproepen. Het loutere gelijk zijn van de eerste vijf letters van het oudere teken aan het element „torre" van het

aangevraagde merk doet niet af aan de vaststelling dat in de opgeroepen totaalindruk de verschillen tussen de tekens de overhand hebben over de zwakke punten van overeenstemming.

— Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

74 Gelet op de verschillen tussen de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring van deze tekens bestond, ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn. Bij de globale beoordeling van de betrokken merken volstaat immers een visueel, fonetisch en eventueel begripsmatig verschil tussen de conflicterende tekens om te beletten dat bij de betrokken consument gevaar voor verwarring ontstaat als gevolg van de gelijkenissen tussen de conflicterende tekens, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde en behoren zij tot dezelfde productie- en verkoopsector (zie, in die zin, arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punt 71, en de aangehaalde rechtspraak).

75 De algemene bekendheid van het teken TORRES in alle relevante gebieden kan niet afdoen aan deze conclusie. Het is weliswaar vaste rechtspraak dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is, maar er dient met klem erop te worden gewezen dat verwarringsgevaar veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of overeenstemmende tekens. De algemene bekendheid van een merk is aldus geenszins een element dat als zodanig verwarringsgevaar doet ontstaan, maar een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens in voldoende mate overeenstemmen en of de waren en diensten in voldoende mate soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie arrest Torre Muga, reeds aangehaald, punt 72, en de aangehaalde rechtspraak).

76 In casu heeft de kamer van beroep weliswaar de algemene bekendheid van het teken TORRES erkend in Spanje, of zelfs in de andere lidstaten waar het wordt beschermd, maar uit de vergelijking van de litigieuze tekens is gebleken dat de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk in grote mate verschilde van die welke door het oudere merk wordt opgeroepen. In deze omstandigheden kan de conclusie dat er geen verwarringsgevaar bestaat, niet worden weerlegd louter op grond dat het oudere teken een groot onderscheidend vermogen heeft doordat het publiek op de markt dit teken goed kent.

77 Die conclusie wordt evenmin op losse schroeven gezet door verzoeksters argument waarin wordt verwezen naar de benaming van oorsprong „torres vedras". Volgens dit argument heeft de gemeenschapswetgever meer in het bijzonder erkend dat een benaming bestaande uit de termen „torres" en „vedras" kon worden verward met de merken TORRES, ondanks het bestaan van het tweede woord „vedras", en heeft hij daarom artikel 23 bis ingevoegd in verordening (EEG) nr. 3201/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost (PB L 309, blz. 1) om deze mogelijkheid uit te sluiten. In dit verband dient te worden vastgesteld dat de regeling waarnaar verzoekster verwijst, betrekking heeft op bepalingen inzake in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.) en op bepalingen inzake de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn, meer in het bijzonder de etikettering. Het is juist dat de gemeenschapswetgever een mogelijk gevaar voor verwarring met bepaalde algemeen bekende merken heeft erkend bij de lancering van een nieuwe kwaliteitswijn van de categorie v.q.p.r.d, en bijgevolg de wijze heeft gepreciseerd waarop de naam van het specifieke gebied in de etikettering moet worden vermeld. Dit neemt niet weg dat verzoekster met deze verwijzing niet werkelijk naar voren heeft gebracht dat er in casu verwarringsgevaar bestond zodat de inschrijving van een aangevraagd merk dat het woord „torre" bevat, moest worden geweigerd.

78 Wat ten slotte verzoeksters kritiek betreft, dat de kamer van beroep volledig voorbijgaat aan de uitspraken van de Spaanse rechterlijke instanties, dient eraan te worden herinnerd dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd

door de gemeenschapsrechter [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van glasplaat), T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punt 34].

— Argument inzake het bestaan van een „familie van merken"

79 Met betrekking tot verzoeksters argument dat haar oudere merken een „familie van merken" of een „serie van merken" vormen waardoor het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk kan toenemen, dient eraan te worden herinnerd dat een dergelijke hypothese werd erkend in het reeds aangehaalde arrest BAINBRIDGE en bevestigd bij het arrest van het Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria (C-234/06 P, Jurispr blz. I-7333).

80 Volgens deze rechtspraak is er sprake van een „serie" of „familie" van merken in het bijzonder wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk (arrest BAINBRIDGE, reeds aangehaald, punt 123). In een dergelijk geval kan verwarringsgevaar immers ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het aangevraagde merk met de oudere merken die tot de serie behoren, wanneer het aangevraagde merk en deze oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Er kan zelfs sprake zijn van een dergelijk gevaar van associatie van het aangevraagde merk met de oudere seriemerken waardoor verwarring over de commerciële herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren kan ontstaan, wanneer op grond van de vergelijking van het aangevraagde merk met elk afzonderlijk beschouwd ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld (arrest BAINBRIDGE, reeds aangehaald, punt 124). In het geval van een „familie" of „serie" van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft,

en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die „familie" of „serie" van merken (arrest Il Ponte Finanziaria, reeds aangehaald, punt 63).

81 Volgens de aangehaalde rechtspraak kan verwarringsgevaar op grond van het bestaan van een familie van oudere merken evenwel slechts worden aangevoerd wanneer cumulatief is voldaan aan twee voorwaarden. In de eerste plaats is vereist dat de tot de „familie" of „serie" behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft (arrest BAINBRIDGE, reeds aangehaald, punten 125-127).

82 In casu dient om te beginnen te worden opgemerkt dat het gemeenschappelijke element van de oudere woord- en beeldmerken waarop de oppositie is gebaseerd, bestaat uit het woord „torres" en/of de afbeelding — in verschillende vormen — van meerdere torens, waarbij het in bijna alle gevallen gaat om drie torens, zoals verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd. Hieruit volgt dat het vaste element van de oudere merken verbaal of figuratief wijst op meerdere torens.

83 Vervolgens dient te worden vastgesteld dat, afgezien van het woord in het meervoud „torres" en/of de afbeelding van drie torens, de oudere merken niet in een specifieke en vaste vorm kenmerken bezitten die de relevante consument ertoe kunnen brengen, het aangevraagde merk te associëren met het geheel van oudere merken, opgevat als een „familie" of „serie" van merken, zodat hij zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Zowel verbaal als figuratief onderscheidt het teken Torre Albéniz zich immers van de

oudere merken door haar reeds beschreven individuele karakter, en in het bijzonder door de onderscheidende toevoeging van het element „albéniz".

84 Aangezien niet is voldaan aan de in punt 81 supra vermelde tweede voorwaarde, faalt derhalve verzoeksters argument inzake het bestaan van een familie van oudere merken, zonder dat behoeft te worden onderzocht of de oudere merken op de markt aanwezig zijn. De kamer van beroep heeft zich dus terecht op het standpunt gesteld dat niet diende te worden aangenomen dat de relevante consument de term „torre" in verband kan brengen met de merkenfamilie TORRES.

85 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond.

86 Derhalve moet het beroep worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Zesde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Miguel Torres, SA wordt verwezen in de kosten.

Meij Šváby Vadapalas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 december 2008.

ondertekeningen