ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

23 februari 2022 *

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Uniewoordmerk CODE-X – Ouder nationaal woord- en beeldmerk Cody's – Ouder internationaal beeldmerk Cody's – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001"

In zaak T-198/21,

Ancor Group GmbH, gevestigd te Igersheim (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Wachsmuth en W. Berlit, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Eberl en E. Markakis als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:

Cody's Drinks International GmbH, gevestigd te Bremen (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 4 februari 2021 (zaak R 208/2020-5) inzake een oppositieprocedure tussen Cody's Drinks International en Ancor Group,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: D. Spielmann, president, U. Öberg (rapporteur) en M. Brkan, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 12 april 2021 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 juni 2021 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

* Procestaal: Duits.

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 30 april 2018 heeft verzoekster, Ancor Group GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

2 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, is het woordteken CODE-X.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Frisdrank; niet-alcoholische dranken; niet-alcoholische dranken verrijkt met vitaminen; essences voor de bereiding van alcoholvrije dranken, niet in de vorm van etherische oliën; energiedranken; energiedranken die cafeïne bevatten".

4 Op 28 augustus 2018 heeft Cody's Drinks International GmbH oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven vermelde waren.

5 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

– het op 4 februari 2013 aangevraagde en op 7 maart 2013 onder nummer 302013015320 ingeschreven Duitse woordmerk Cody's, ter aanduiding van waren van klasse 32 die als volgt zijn omschreven: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken";

– het op 10 maart 2016 aangevraagde en op 12 april 2016 ingeschreven hierna weergegeven Duitse beeldmerk, ter aanduiding van waren van klasse 32 die als volgt zijn omschreven: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen voor de bereiding van dranken; preparaten voor de bereiding van dranken":



– de op 11 maart 2016 verkregen internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het hierboven bedoelde beeldmerk, met nummer 1300293, voor de in het eerste streepje hierboven vermelde waren van klasse 32.

6 De oppositie was gebaseerd op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, inzake het bestaan van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

7 Op 28 november 2019 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen, op grond dat er geen gevaar voor verwarring bestond.

8 Op 27 januari 2020 heeft Cody's Drinks International krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 4 februari 2021 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Allereerst heeft de kamer van beroep, na te hebben aangegeven dat zij het beroep onderzocht ten aanzien van het oudere woordmerk, geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het Duitse grote publiek – dat blijk gaf van een lager dan gemiddeld tot normaal aandachtsniveau – en dat het bij de betrokken waren om dezelfde of in hoge mate soortgelijke waren ging. Vervolgens heeft zij aangegeven dat de conflicterende tekens, met een normaal onderscheidend vermogen, visueel meer dan gemiddeld overeenstemden en fonetisch in hoge mate overeenstemden, zodat deze tekens, hoewel zij begripsmatig verschilden, over het geheel genomen in hoge mate overeenstemden. Ten slotte heeft zij geoordeeld dat de verschillen tussen deze tekens niet volstonden om deze van elkaar te onderscheiden, en dat er geen reden was om te overwegen om de visuele en fonetische overeenstemming te neutraliseren op basis van de begripsmatige verschillen. Bijgevolg is zij tot de slotsom gekomen dat er sprake was van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek en heeft zij haar conclusie uitgebreid tot het oudere beeldmerk en tot de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van dit beeldmerk.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– de beslissing van de oppositieafdeling, waarbij de oppositie is afgewezen, te handhaven;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten.

11 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

12 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestond met betrekking tot het aangevraagde merk, het oudere woordmerk en de oudere beeldmerken.

Verzoek tot vernietiging van de bestreden beslissing

13 Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 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. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

14 Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of 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 opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie in die zin arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Relevant publiek en betrokken waren

15 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

16 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het relevante publiek voor de betrokken waren het Duitse grote publiek was, met een lager dan gemiddeld tot normaal aandachtsniveau, en dat de betrokken waren als dezelfde of in hoge mate soortgelijke waren moesten worden beschouwd.

17 Vooraf stelt het Gerecht vast dat partijen niet opkomen tegen de beoordelingen van de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing, namelijk dat het relevante publiek bestaat uit het Duitse grote publiek en dat het bij de betrokken waren om dezelfde of in hoge mate soortgelijke waren gaat.

18 Daarentegen betwist verzoekster in wezen het aandachtsniveau van het relevante publiek en stelt dat dit publiek een gemiddeld of normaal aandachtsniveau heeft.

19 Het EUIPO voert aan dat de kamer van beroep hoe dan ook rekening heeft gehouden met een hoogstens gemiddeld aandachtsniveau.

20 Het Gerecht merkt op dat de betrokken waren volgens vaste rechtspraak gangbare consumptiegoederen zijn die bestemd zijn voor het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau [zie in die zin arresten van 24 februari 2016, Coca-Cola/BHIM (Vorm van een contourfles zonder groeven), T-411/14, EU:T:2016:94, punt 41; 16 maart 2017, Sociedad agraria de transformación nº 9982 Montecitrus/EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T-495/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:173, punt 27, en 26 juni 2018, Staropilsen/EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN), T-556/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:382, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

21 De door de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing vermelde rechtspraak doet niet af aan deze conclusie, aangezien het Gerecht in elk van deze zaken heeft geoordeeld dat het relevante publiek een gemiddeld of normaal aandachtsniveau had.

22 Bijgevolg heeft de kamer van beroep ten onrechte ook rekening gehouden met een relevant publiek met een lager dan gemiddeld aandachtsniveau, aangezien dit gemiddeld is, want het is niet bijzonder laag of bijzonder hoog.

Vergelijking van de tekens

23 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 De gemiddelde consument neemt een merk weliswaar gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan, maar dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie arrest van 13 februari 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 Tegen de achtergrond van deze beginselen dient, gelet op de argumenten van partijen, te worden onderzocht of de overeenstemming van de conflicterende tekens in de bestreden beslissing correct is beoordeeld.

26 In casu is het aangevraagde merk een woordmerk bestaande uit de elementen „code" en „x", die door een koppelteken zijn verbonden, en bestaat het oudere woordmerk uit de elementen „cody" en „s", die door een apostrof worden gescheiden.

– *Visuele overeenstemming*

27 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens wegens het eerste deel „cod", dat zij gemeen hebben, en de eindmedeklinkers „x" en „s", die met het eerste element van deze tekens verbonden zijn door respectievelijk een koppelteken en een apostrof, moeten worden geacht visueel meer dan gemiddeld overeen te stemmen. Zij heeft daaraan toegevoegd dat zij even lang zijn.

28 Verzoekster stelt in wezen dat de kamer van beroep bovenmatig veel belang heeft gehecht aan het eerste deel van de conflicterende tekens en dat het van weinig belang is dat deze evenveel letters hebben. Hoewel drie van de zes karakters ervan overeenkomen, verschillen zij niettemin door de letter „e" voor het aangevraagde merk en de letter „y" voor het oudere woordmerk, en door de eindmedeklinkers „x" en „s", die respectievelijk verbonden zijn met een koppelteken en een apostrof, waarbij deze verschillen pregnanter zijn in korte tekens. Verzoekster voert bovendien aan dat het oudere woordmerk uit één woord bestaat, terwijl het aangevraagde merk twee woorden bevat. De conflicterende tekens stemmen dus in hun geheel beschouwd visueel niet overeen.

29 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.

30 Allereerst herinnert het Gerecht eraan dat, hoewel reeds is geoordeeld dat het eerste deel van een merk gewoonlijk op visueel vlak een sterkere impact heeft dan het laatste deel van dit merk, zodat de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan, een dergelijke overweging niet in alle gevallen kan gelden [zie arrest van 20 september 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat hoe korter een teken is, hoe gemakkelijker het publiek in staat zal zijn elk van de verschillende elementen ervan waar te nemen. Zo kunnen bij korte woorden zelfs kleine verschillen vaak een andere totaalindruk wekken [zie in die zin arresten van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM – Erven Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, EU:T:2004:208, punt 48, en 28 september 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T-593/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:572, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

32 Aangezien het alfabet bestaat uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, is het voorts onvermijdelijk dat meerdere woorden evenveel letters hebben en zelfs bepaalde ervan gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen [zie arrest van 28 april 2021, Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ), T-300/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:223, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

33 Net als verzoekster merkt het Gerecht op dat de conflicterende tekens weliswaar het eerste element „cod" gemeen hebben, maar dat deze tekens elk slechts uit zes karakters bestaan en dat slechts drie ervan overeenkomen. De woordelementen „code-x" en „cody's" verschillen daarentegen door de laatste twee letters ervan en door de invoeging van een koppelteken tussen de letters „e" en „x" in het aangevraagde merk en van een apostrof tussen de letters „y" en „s" in het oudere woordmerk.

34 Dienaangaande merkt het Gerecht op dat de invoeging van een koppelteken of een apostrof en de aanwezigheid van verschillende klinkers en medeklinkers aan het einde van tekens belangrijke verschillen vormen die een rol spelen bij de visuele perceptie van de conflicterende tekens, temeer daar zij niet zo lang zijn. Zo zal het relevante publiek door het koppelteken tussen de woordelementen „code" en „x" in het aangevraagde merk kunnen zien dat dit merk uit twee verschillende elementen bestaat. De apostrof naast het woordelement „cody", gevolgd door de „s" in het oudere woordmerk, zal daarentegen worden gezien als een verwijzing naar de voornaam Cody in de bezittelijke vorm, aangezien de genitief van eigennamen in het Engels en in bepaalde gevallen in het Duits zo wordt gevormd. Het relevante publiek, ook al is het niet Engelstalig, zal de apostrof die volgt op een naam van Engelse oorsprong dus kunnen opvatten als een aanduiding van de bezittelijke vorm. Anders dan het koppelteken, verschijnt de apostrof in casu dus niet als een visuele breuk.

35 Het verschil dat wordt gecreëerd door de letters die worden gescheiden door verschillende leestekens, is dus visueel waarneembaar.

36 Derhalve dient te worden besloten dat de conflicterende tekens op basis van een totaalindruk visueel slechts in geringe of gemiddelde mate kunnen worden geacht overeen te stemmen.

37 Bijgevolg heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel meer dan gemiddeld overeenstemmen.

– *Fonetische overeenstemming*

38 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk als „kodiks" of „kodex" wordt uitgesproken en dat het oudere woordmerk als „kodis" wordt uitgesproken, zodat de conflicterende tekens weliswaar verschillen door de respectievelijke laatste lettergreep ervan, namelijk „e-x" en „y's", maar fonetisch in hoge mate overeenstemmen.

39 Verzoekster stelt dat het aangevraagde merk door het relevante publiek aldus wordt opgevat dat het uit twee woorden bestaat, die worden gekenmerkt door een duidelijke klankonderbreking en worden uitgesproken als „kot" en „iks". Het oudere woordmerk wordt uitgesproken als „kodis", als één woord met twee lettergrepen, waarvan de lettergrepen vóór de letter „d" worden gesplitst. De conflicterende tekens stemmen dus fonetisch hoogstens in geringe mate overeen.

40 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten, maar voegt daaraan toe dat het relevante publiek volgens de Duitse taalregels geen pauze inlast na de apostrof.

41 Het Gerecht merkt op dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen wegens de drie in dezelfde volgorde geplaatste beginletters „c", „o" en „d". Niettemin verschillen zij wat betreft de letterreeksen „e-x" en „y's", de structuur van de lettergrepen ervan en het klankritme ervan.

42 Ongeacht of het aangevraagde merk wordt uitgesproken in drie lettergrepen, „ko", „de" en „iks" of „ex", dan wel in twee, „kod" en „iks" of „ex", is de aanwezigheid van het koppelteken immers van invloed op de uitspraak van dit merk door een van de splitsingen tussen de lettergrepen te benadrukken. Het relevante publiek zal dus een pauze inlassen vóór de lettergreep „iks" of de lettergreep „ex", ongeacht of het eerste deel van het aangevraagde merk in twee lettergrepen of in één lettergreep wordt uitgesproken. Het oudere woordmerk bestaat daarentegen uit twee

lettergrepen, „ko" en „dis", en het relevante publiek zal alleen tussen deze twee lettergrepen splitsen, en niet vóór de letter „s", aangezien de aanwezigheid van de apostrof geen enkele invloed op de uitspraak heeft.

43 De letter „x" en het daaraan voorafgaande koppelteken wijzen dus op een splitsing van lettergrepen in het aangevraagde merk, die in het oudere woordmerk ontbreekt.

44 Deze verschillen in het laatste deel van de conflicterende tekens zijn van invloed op de perceptie van het relevante publiek op fonetisch vlak. Dat deze tekens gelijk zijn wat de opeenvolging van de drie letters „c", „o" en „d" betreft, kan aan deze conclusie niet afdoen.

45 Daaruit vloeit voort dat de conflicterende tekens fonetisch gemiddeld overeenstemmen en dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat zij op dit punt in hoge mate overeenstemmen.

– *Begripsmatige overeenstemming*

46 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens, aangezien deze verschillende specifieke betekenissen hebben die het relevante publiek rechtstreeks begrijpt, begripsmatig verschillen.

47 Partijen betwisten deze conclusie van de kamer van beroep niet.

Verwarringsgevaar

48 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 [arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 17, en 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, EU:T:2006:397, punt 74].

49 Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar hebben de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens niet altijd hetzelfde gewicht en het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van deze tekens kan afhangen van de intrinsieke kenmerken ervan [zie in die zin arrest van 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, EU:T:2004:293, punt 49].

50 In casu heeft de kamer van beroep opgemerkt dat het oudere woordmerk een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen heeft en eraan herinnerd dat het bij de betrokken waren om dezelfde of zeer soortgelijke waren gaat, en is zij vervolgens tot de conclusie gekomen dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, met een lager dan gemiddeld tot normaal aandachtsniveau. Zij heeft deze conclusie gebaseerd op het feit dat de conflicterende tekens visueel meer dan gemiddeld overeenstemmen en fonetisch in hoge mate overeenstemmen, zodat deze tekens, ondanks het begripsmatige verschil ertussen, in hun geheel genomen moesten worden geacht sterk overeen te stemmen. Zij heeft daaraan toegevoegd dat de elementen van

overeenstemming niet konden worden geneutraliseerd, omdat de visuele en fonetische overeenstemming zeer groot was en omdat de betrokken waren hoofdzakelijk in een luidruchtige omgeving worden besteld, nadat zij op een menukaart waren gezien.

51 Verzoekster voert aan dat het oudere woordmerk een zwak onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek de woordelementen „cody" en „'s" van dit merk opvat als de genitief van een eigennaam of als een beschrijvende aanduiding van de geografische herkomst van de betrokken waren, namelijk de stad Cody in de Verenigde Staten. Zij voegt daaraan toe dat deze waren massaconsumptiegoederen zijn die hoofdzakelijk in de detailhandel worden verkocht. Aangezien de conflicterende tekens voorts visueel niet overeenstemmen en fonetisch in geringe mate overeenstemmen, kan het begripsmatige verschil ertussen de elementen van overeenstemming neutraliseren, zodat er geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek bestaat.

52 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.

53 Vooraf herinnert het Gerecht eraan dat partijen niet betwisten dat het bij de betrokken waren om dezelfde of zeer soortgelijke waren gaat.

54 In de eerste plaats merkt het Gerecht met betrekking tot verzoeksters argument dat het onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk zwak is, op dat het relevante publiek het woord „cody" onmiddellijk zal opvatten als een verwijzing naar een eigennaam. Voorts zal de toevoeging van een apostrof en de letter „s" aan een eigennaam worden opgevat als een verwijzing naar de voornaam Cody in de bezittelijke vorm, aangezien de genitief van eigennamen in het Engels en in bepaalde gevallen in het Duits zo wordt gevormd. Het relevante publiek zal het woordelement van het oudere woordmerk dus opvatten als bijvoorbeeld de naam van een onderneming van een persoon die „Cody" heet of als de naam van een persoon die de betrokken waren heeft ontwikkeld. De elementen van dit merk vormen dus, in hun geheel beschouwd, één enkele uitdrukking.

55 Verzoekster voert daarentegen geen enkel bewijs aan op grond waarvan kan worden aangenomen dat een deel van het relevante publiek het oudere woordmerk als een verwijzing naar de stad Cody in de Verenigde Staten zou opvatten.

56 Bijgevolg dient te worden geoordeeld, net als de kamer van beroep heeft gedaan, dat het oudere woordmerk geen bijzondere betekenis heeft voor de waren van klasse 32, zodat het een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

57 Wat in de tweede plaats de analyse van de kamer van beroep in punt 45 van de bestreden beslissing betreft, volgens welke bijzonder belang moet worden gehecht aan de mate van fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens, herinnert het Gerecht eraan dat het respectievelijke gewicht dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden toegekend aan de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens kan variëren naargelang van de objectieve omstandigheden waarin de merken op de markt kunnen voorkomen. In dit verband moet evenwel worden uitgegaan van de omstandigheden waaronder normaal gezien kan worden verwacht dat de door de betrokken merken aangeduide categorieën van waren worden verkocht [zie arrest van 24 juni 2014, Rani Refreshments/BHIM – Global-Invest Bartosz Turek (Sani), T-523/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:571, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

58 Voorts kan weliswaar niet worden uitgesloten dat de perceptie van het fonetische verschil tussen de conflicterende tekens mogelijkerwijs niet duidelijk is in bijzonder lawaaierige omgevingen, zoals in een bar of een discotheek op een druk tijdstip, maar een dergelijke hypothese kan niet als enige grondslag dienen voor de beoordeling van een eventueel gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens. Deze beoordeling moet – zoals in wezen blijkt uit de in het vorige punt in herinnering gebrachte rechtspraak – worden verricht rekening houdend met de perceptie van deze tekens door het relevante publiek in normale verkoopomstandigheden (arrest van 24 juni 2014, Sani, T-523/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:571, punt 43).

59 Het is juist dat het Gerecht in de door de kamer van beroep in punt 45 van de bestreden beslissing vermelde arresten bijzonder belang heeft gehecht aan de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens, omdat de betrokken waren, die tot de drankensector behoren en meer in het bijzonder tot de sector van de alcoholische dranken, mondeling konden worden besteld nadat de naam ervan op de menu- of wijnkaart was gezien.

60 Uit de rechtspraak blijkt echter ook dat niets erop wijst dat de consument van dranken deze over het algemeen zal kopen in het kader van een gesprek over zijn bestelling in een volle en lawaaierige bar of in een vol en lawaaierig restaurant (zie arrest van 24 juni 2014, Sani, T-523/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:571, punt 43).

61 Bovendien blijkt – zoals verzoekster terecht opmerkt – uit de rechtspraak ook dat bars en restaurants weliswaar niet onbelangrijk zijn als verkoopkanaal voor dit soort waren, maar dat vaststaat dat de consument de betrokken merken op deze plaatsen visueel kan waarnemen, in het bijzonder door het hem geserveerde flesje te bekijken of aan de hand van andere middelen, zoals een menu- of drankenkaart, alvorens mondeling te bestellen. Bovendien, en vooral, zijn bars en restaurants niet het enige verkoopkanaal van de betrokken waren. Deze waren worden immers ook verkocht in supermarkten en andere detailhandelszaken, waar de consument zelf het product kiest en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk. Vast staat dus dat bij aankoop in dergelijke verkooppunten de consumenten de merken visueel kunnen waarnemen, aangezien de dranken op rekken zijn geplaatst [zie in die zin arresten van 19 oktober 2006, Bitburger Brauerei/BHIM – Anheuser-Busch (BUD), T-350/04–T-352/04, EU:T:2006:330, punten 111 en 112 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 3 september 2010, Companhia Muller de Bebidas/BHIM – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, punt 106].

62 Hoewel soms overwegend belang is gehecht aan de fonetische perceptie van merken bij dranken, kan deze overweging dus niet in alle gevallen gelden (zie in die zin arrest van 3 september 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T-472/08, EU:C:2010:347, punt 106).

63 In casu is geen enkel bewijselement overgelegd om aan te tonen dat de betrokken waren voornamelijk mondeling worden besteld. Niets wijst erop dat het relevante publiek deze waren in zodanige omstandigheden zal kopen dat de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar belangrijker is dan de visuele of begripsmatige overeenstemming. Integendeel, wanneer het relevante publiek deze mondeling bestelt in bars en restaurants, zal het dit doorgaans doen nadat het de naam ervan op een kaart of een menu heeft gezien, of zal het de hem geserveerde waar kunnen onderzoeken, zodat het het merk visueel zal kunnen waarnemen om aan te geven wat het wenst te kopen.

64 Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat zelfs indien bijzonder belang wordt gehecht aan de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens, deze slechts gemiddeld is.

65 Uit de punten 15 tot en met 47 supra blijkt immers dat – anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld – het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en de conflicterende tekens, in hun geheel beschouwd, visueel slechts in geringe of gemiddelde mate en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen. Voorts wordt niet betwist dat deze tekens begripsmatig verschillen.

66 Bovendien impliceert de globale beoordeling van het verwarringsgevaar volgens de rechtspraak van het Hof dat begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren, op voorwaarde dat ten minste één ervan in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie arrest van 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Wat het oudere woordmerk betreft, zal het relevante publiek, zoals blijkt uit punt 54 supra, de duidelijke en vaste betekenis ervan rechtstreeks opvatten als een verwijzing naar de eigennaam Cody in de bezittelijke vorm.

68 Wat het aangevraagde merk betreft, moet het element „code" van dit merk worden geacht deel uit te maken van de Duitse basiswoordenschat en zal het door het relevante publiek rechtstreeks worden opgevat als een verwijzing naar een sleutel met behulp waarvan een gecodeerde tekst kan worden doorgegeven, naar een reeks instructies in een programmeertaal, naar een overeengekomen inventaris van taaltekens en van de verbindingsregels ervan, of naar een wijze van taalgebruik die vooraf wordt bepaald door het behoren tot een bepaalde sociale klasse.

69 Overigens is het niet uitgesloten dat het relevante publiek het woordelement „-x" onmiddellijk zal opvatten als een verwijzing naar een letter die wordt gebruikt voor een onbekende naam of een onbekend formaat, naar een onbekende die in een vergelijking een bepaald getal voorstelt of naar het teken voor een onbepaald aantal.

70 Bijgevolg zal het relevante publiek het oudere woordmerk rechtstreeks opvatten als een verwijzing naar de bezittelijke vorm van de naam Cody en is het aangevraagde merk een verwijzing naar een systeem van woorden, letters, figuren of symbolen dat wordt gebruikt om er andere weer te geven, met name om een geheim te bewaren.

71 De kamer van beroep heeft in punt 37 van de bestreden beslissing overigens zelf aangegeven dat het relevante publiek de verschillende betekenissen van de conflicterende tekens rechtstreeks begrijpt.

72 Overeenkomstig de in punt 66 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak moet dus worden besloten dat het begripsmatige verschil tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele overeenstemming ervan neutraliseert.

73 Bijgevolg kan het relevante publiek, met een gemiddeld aandachtsniveau, niet menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

74 De kamer van beroep heeft dus blijk gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

75 In punt 48 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de twee oudere beeldmerken hetzelfde onderscheidende woordelement hebben als het onderzochte oudere woordmerk en dat de beschermde waren dezelfde zijn, zodat zij de onjuiste conclusie inzake het bestaan van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere woordmerk heeft uitgebreid tot het oudere beeldmerk en tot de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van dit beeldmerk.

76 Zoals verzoekster heeft opgemerkt, draagt de aanwezigheid van de extra beeldelementen, bestaande uit een wit, licht gestileerd lettertype en een rood parallellogram, voor de oudere beeldmerken echter bij tot een groter verschil tussen de conflicterende tekens en tot het voorkomen van elk gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

77 Derhalve dient verzoeksters enige middel te worden toegewezen en de bestreden beslissing te worden vernietigd.

Handhaving van de beslissing van de oppositieafdeling

78 Met haar tweede vordering verzoekt verzoekster het Gerecht om handhaving van de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

79 Geoordeeld dient te worden dat verzoekster met deze vordering in wezen beoogt dat het Gerecht gebruikmaakt van zijn wijzigingsbevoegdheid om de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle erdoor aangeduide waren af te wijzen, en aldus de beslissing vast te stellen die de kamer van beroep volgens verzoekster op het bij haar ingestelde beroep had moeten nemen.

80 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging, die krachtens artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 aan het Gerecht werd toegekend, in beginsel beperkt moet blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72).

81 In casu is voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging door het Gerecht. Uit de overwegingen in de punten 15 tot en met 77 hierboven volgt immers dat de kamer van beroep, net als de oppositieafdeling, diende vast te stellen dat er geen sprake was van verwarringsgevaar. Bijgevolg moet de oppositie worden afgewezen.

Kosten

82 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.

83 Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 februari 2021 (zaak R 208/2020-5) wordt vernietigd.

2) De door Cody's Drinks International GmbH ingestelde oppositie wordt afgewezen.

3) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.

Spielmann Öberg Brkan

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 februari 2022.

ondertekeningen