CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
J. MAZÁK
van 3 februari 2009 [1]

1. In de hogere voorziening vraagt Aceites del Sur-Coosur SA, voorheen Aceites del Sur SA (hierna: „rekwirante") het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2007 in zaak T-363/04, Koipe/BHIM en Aceites del Sur (La Española). [2] De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 mei 2004 [3] werd herzien door het Gerecht, dat van oordeel was dat het door Aceites Carbonell, thans Koipe Corporación SL (hierna: „Koipe"), bij de kamer van beroep ingestelde beroep gegrond was en de oppositie derhalve moest worden toegewezen.

I — Rechtskader

2. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapmerk [4] bepaalt:

„1. 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."

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.
2 — Jurispr. blz. II-3355 (hierna: „bestreden arrest").
3 — Beslissing R 1109/2000-4 (hierna: „litigieuze beslissing").
4 — PB 1994, L 11, blz. 1.

3. Artikel 8, lid 2, van dezelfde verordening bepaalt:

„Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

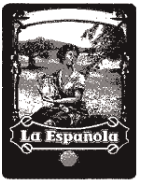
a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken,

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken […]"

II — Voorgeschiedenis van het geding

4. Op 23 april 1996 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend. De aanvraag betreft het onderstaande beeldmerk (hierna: „aangevraagd merk" of „merk Española"):



5. Op 23 november 1998 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 89/98 gepubliceerd. Op 23 februari 1999 heeft Koipe oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, welke oppositie betrekking had op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren. Koipe beriep zich op verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, lid 2, sub c, en lid 5, van verordening nr. 40/94 tussen het aangevraagde merk en het hier-

onder weergegeven oudere beeldmerk Carbonell van Koipe (hierna: „ouder merk" of „merk Carbonell").



6. De oppositieafdeling van het BHIM was van mening dat Koipe slechts was geslaagd in het bewijs van het bestaan van drie Spaanse inschrijvingen en een gemeenschapsmerkinschrijving voor „olijfolie" (hierna: „oudere Spaanse merken").[5] De afdeling heeft de oppositie van Koipe afgewezen bij beslissing nr. 2084/2000 van 21 september 2000.

7. Op 19 januari 2001 heeft Koipe bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Op 11 mei 2004 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep bij de litigieuze beslissing verworpen en, in navolging van de in de beslissing van de oppositieafdeling neergelegde aanpak, bevestigd dat de door deze tekens opgeroepen visuele indruk globaal verschillend is. Zij heeft immers opgemerkt dat de beeldelementen, die hoofdzakelijk bestaan in de afbeelding van een persoon die in een olijfgaard zit, slechts een zwak onderscheidend vermogen hebben voor olijfolie, zodat de woordbestanddelen „la española" en „carbonell" van doorslaggevend belang zijn. Wat de vergelijking van de tekens op fonetisch en begripsmatig vlak betreft, heeft zij vastgesteld dat Koipe niet had ontkend dat de woordbestanddelen geen enkele gelijkenis vertonen en dat de begripsmatige band tussen de conflicterende tekens zwak is. Ten slotte heeft de kamer van beroep erkend dat de oppositieafdeling uitspraak had moeten doen over de bekendheid van de oudere Spaanse merken. Zij was evenwel van mening dat deze beoordeling alsmede het onderzoek van het voor de kamer van beroep overgelegde bewijsmateriaal inzake die bekendheid niet strikt noodzakelijk waren, omdat niet was voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor de beoordeling van gevaar voor verwarring met een bekend of algemeen bekend merk, te weten het bestaan van overeenstemmende tekens.

III — Procesverloop voor het Gerecht van eerste aanleg en bestreden arrest

8. Op 31 augustus 2004 heeft Koipe beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld bij het Gerecht. Zij heeft ter ondersteuning van haar vordering aangevoerd: i) schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en ii) niet-nakoming van de verplichting om het bewijs van de bekendheid van het oudere merk te onderzoeken.

5 — Als bewijs van het bestaan van het oudere merk heeft Koipe zes Spaanse inschrijvingen, gemeenschapsmerkinschrijving nr. 338 681, twee internationale inschrijvingen, alsmede Ierse, Deense en Zweedse nationale inschrijvingen en inschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk aangevoerd.

9. In de eerste plaats heeft het Gerecht opgemerkt dat tussen partijen in geschil was welke inschrijvingen in aanmerking moesten worden genomen voor de beoordeling van het bestaan van het door Koipe geclaimde oppositierecht. Volgens Koipe en het BHIM had de kamer van beroep, aangezien de datum van indiening van Koipe's inschrijvingsaanvraag voor gemeenschapsmerk nr. 338 681 (hierna: „Koipe's gemeenschapsmerk") ná die van het aangevraagde gemeenschapsmerk ligt, deze niet in aanmerking mogen nemen. Het Gerecht was evenwel van oordeel dat deze kwestie irrelevant was en stelde vast: „[d]e litigieuze beslissing berust immers in wezen op het ontbreken van overeenstemming tussen het beeldelement van het merk Carbonell en dat van het aangevraagde merk. Het beeldelement van het merk Carbonell is hetzelfde in alle door [Koipe] aangevoerde inschrijvingen, zowel in de door de kamer van beroep in aanmerking genomen inschrijvingen als in die welke door haar werden geweerd." [6]

10. Vervolgens heeft het Gerecht Koipe's eerste middel onderzocht, dat de litigieuze beslissing artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 schond door geen rekening te houden met het feit dat de conflicterende merken op het eerste gezicht globaal overeenstemden en dus verwarring op de markt konden doen ontstaan, en evenmin met het feit dat de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren.

6 — Zie punt 48 van het betreden arrest.

11. In de punten 75 tot en met 78 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in dit opzicht vastgesteld dat de kamer van beroep haar conclusie inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken enkel erop had gebaseerd, dat deze elementen in de olijfsector gebruikelijk zijn. De beeldelementen bestonden hoofdzakelijk in een persoon die in een landelijk kader, en meer in het bijzonder, in een olijfgaard zat. Het Gerecht stelde verder vast dat de kamer van beroep geenszins had gepreciseerd waarom zij van mening was dat de litigieuze weergave in de olijfoliesector gebruikelijk was, en dat zij behalve de conflicterende merken geen enkel ander merk had genoemd met een soortgelijk beeldelement. In punt 87 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daarom geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd tot een zwak onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken.

12. Daarbij had de kamer van beroep volgens het Gerecht ten onrechte aangenomen dat de vergelijking van de woordbestanddelen van de conflicterende merken, gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen ervan, in casu van doorslaggevend belang was, ook al had het woordbestanddeel van het merk La Española op zich slechts een zwak onderscheidend vermogen. [7]

7 — Zie punten 88 en 89 van het bestreden arrest. In de punten 92 en 93 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat het „BHIM […] zelf in andere oppositieprocedures een andere stelling [had] verdedigd dan in de onderhavige procedure", door te concluderen dat „de uitdrukking ‚la española' slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft, omdat zij in de levensmiddelensector een courante benaming is en een verwijzing naar de geografische herkomst van de waren inhoudt".

13. Wat de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar betreft, was het Gerecht in punt 103 van het bestreden arrest van oordeel dat „het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert: de vrouw met een karakteristieke rok, die op een bepaalde manier dicht bij een olijftak zit, met een olijfgaard op de achtergrond, waarbij het geheel bijna eenzelfde schikking heeft wat betreft de ruimtes, de kleuren, de plaatsen waar de namen worden geschreven en de wijze waarop dit laatste gebeurt". Volgens het Gerecht deed deze globale overeenstemmende indruk bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken ontstaan, dat niet werd afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordbestanddeel, aangezien het woordbestanddeel van het aangevraagde merk een zeer zwak onderscheidend vermogen had omdat het verwees naar de geografische herkomst van de waar. [8]

14. Daarom had volgens het Gerecht de kamer van beroep ten onrechte geconcludeerd dat elke mogelijkheid van verwarring van de conflicterende merken was uitgesloten. Uit alle door het Gerecht verrichte vaststellingen bleek juist dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestond. [9] Bijgevolg heeft het Gerecht het eerste middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aanvaard en, overwegende dat het tweede middel niet behoefde te worden onderzocht, beslist dat de litigieuze beslissing moest worden herzien. [10]

IV — De hogere voorziening

15. Rekwirante voert in haar hogere voorziening twee middelen aan. Het eerste middel en de eerste grief van het tweede middel moeten gezamenlijk worden onderzocht.

A — *Het eerste middel en de eerste grief van het tweede middel*

16. Het *eerste middel* bestrijdt het oordeel van het Gerecht dat de kwestie welke inschrijvingen in aanmerking moeten worden genomen, irrelevant was voor de beoordeling van de gegrondheid van Koipe's oppositie. Het bestreden arrest had Koipe's gemeenschapsmerk moeten uitsluiten, aangezien het geen ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, sub a-i, van verordening nr. 40/94 is. De enige relevante merken waren derhalve de oudere Spaanse merken. Daarom had de vraag of er verwarring kan ontstaan tussen het aangevraagde merk en de oudere Spaanse merken, uitsluitend mogen worden beoordeeld vanuit het oogpunt van

8 — Zie punten 104 en 105 van het bestreden arrest.
9 — Zie punt 112 van het bestreden arrest.
10 — Zie punten 113 en 114 van het bestreden arrest.

het publiek in Spanje, waar Koipe's oudere merken beschermd worden, en niet vanuit het oogpunt van het publiek op het gehele communautaire grondgebied.

17. Koipe en BHIM stellen in wezen dat rekwirante een onevenredig groot belang hecht aan de formulering van de punten 47 en 48 van het bestreden arrest. Zij voeren in wezen aan dat het Gerecht het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken in elke fase enkel voor het Spaanse grondgebied en de Spaanse markt heeft geanalyseerd.

18. In haar *eerste grief van het tweede middel* stelt rekwirante dat het Gerecht, door de oudere merken niet juist te identificeren, het voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante publiek en grondgebied onjuist heeft afgebakend.

19. Koipe en BHIM stellen voornamelijk dat het Gerecht in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar de analyse van het relevante publiek en grondgebied terecht tot Spanje heeft beperkt.

1. Beoordeling

20. Volgens mij klaagt rekwirante terecht over onjuiste toepassing van het recht doordat het Gerecht de oudere merken die in de onderhavige zaak in aanmerking genomen moeten worden, niet nauwkeurig heeft afgebakend. In het bijzonder heeft het Gerecht niet uitdrukkelijk Koipe's gemeenschapsmerk uitgesloten van de in aanmerking te nemen merken, op grond dat dit merk geen ouder merk was in de zin van artikel 8 van verordening nr. 40/94. [11]

21. Die onjuistheid lijkt echter niet beslissend te zijn geweest voor de keuze van het relevante publiek of, wat dat aangaat, de uitkomst van het bestreden arrest. [12] Uit het bestreden arrest blijkt immers duidelijk dat het Gerecht alleen het Spaanse publiek of het Spaanse grondgebied voor ogen heeft gehad.

22. Bijgevolg moeten het eerste middel en de eerste grief van het tweede middel als ongegrond worden afgewezen.

11 — Aangezien het van jongere datum is dan de aanvraag van 23 april 1996 voor het aangevraagde merk.

12 — Zie op dit punt arrest van 30 september 2003, Biret/Raad (C-94/02, Jurispr. blz. I-10565, punt 63).

B — *Tweede grief van het tweede middel*

23. Volgens de *tweede grief van het tweede middel* heeft het Gerecht, ondanks het feit dat volgens de rechtspraak „[h]et verwarringsgevaar […] globaal [dient] te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval" [13], twee buitengewoon belangrijke en ter zake dienende factoren niet in aanmerking genomen, namelijk: i) de eerdere co-existentie van de merken gedurende lange tijd, en ii) de bekendheid van het aangevraagde merk en de oudere Spaanse merken.

24. Ten tweede meent rekwirante dat de betrokken merken in het bestreden arrest niet zijn onderzocht volgens het criterium van een „globale beoordeling" of „totaalindruk", maar dat een aparte, successieve en analytische aanpak werd gevolgd ten aanzien van de bestanddelen van de merken, in strijd met artikel 8, lid 1, sub b, en de rechtspraak over de uitlegging van deze bepaling. Door aldus de beeldelementen doorslaggevend te laten zijn en de woordbestanddelen van het merk ieder belang te ontzeggen, heeft het Gerecht de feiten en het bewijs in het dossier verkeerd opgevat.

25. Ten derde heeft het Gerecht volgens rekwirante en het BHIM het relevante publiek niet juist beoordeeld, aangezien het het profiel van de gemiddelde Spaanse consument van olijfolie heeft geschetst als een consument die dichter bij het in de Duitse rechtspraak gebruikte model van de gemiddelde consument staat, te weten „een onoplettende en onbedachtzame consument", dan bij het in de communautaire rechtspraak gekozen model van de Europese consument, te weten „een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument". [14] Tevens gaat het bestreden arrest uit van een lager aandachtsniveau van consumenten ten aanzien van olijfoliemerken en niet van de aandacht die de gemiddelde Spaanse consument die normaal geïnformeerd, redelijk omzichtig en oplettend is, gewoonlijk voor olijfolie heeft.

26. Volgens Koipe heeft het Gerecht het criterium van de globale beoordeling evenwel op juiste wijze toegepast, aangezien het terecht het bestaan van verwarringsgevaar heeft beoordeeld met in achtneming van alle in deze zaak relevante factoren, daaronder begrepen het feit dat de merken weliswaar naast elkaar op de Spaanse markt hebben bestaan, doch deze co-existentie niet onomstreden was. Volgens de rechtspraak op dit gebied hebben niet alle bestanddelen van een merk dezelfde waarde of belang. Bijgevolg is het feit dat het Gerecht heeft besloten om het beeldelement doorslaggevend te laten zijn en tot het bestaan van verwarringsgevaar heeft geconcludeerd, terwijl het niettemin het woordbestanddeel in aanmerking heeft genomen, geen schending van de commu-

13 — Zie arresten van 11 november 1997, Sabel (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23), en 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM (C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 18).

14 — Arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

nautaire merkenrechtspraak. Het Gerecht is niet van de geldende criteria voor de beoordeling van een dergelijk verwarringsgevaar afgeweken. Wat de argumenten van rekwirante betreft inzake een onjuiste classificatie van de Spaanse consument van olijfolie, deze zijn, als van louter feitelijke aard, in hogere voorziening niet-ontvankelijk.

27. Het BHIM meent ten eerste dat het niet in aanmerking nemen door het Gerecht van de co-existentie van de merken op het relevante grondgebied en de bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje, niet doorslaggevend is voor de uitkomst in het bestreden arrest. Ten tweede heeft het Gerecht volgens het BHIM de betrokken merken alleen op grond van de beeldelementen met elkaar vergeleken, aangezien de andere factoren irrelevant waren, maar laat het de beslissing op dit punt over aan de beoordeling van het Hof en geeft het louter twee mogelijkheden voor de beslissing in hogere voorziening.

1. Beoordeling

28. Wat het argument van rekwirante inzake de co-existentie van de betrokken merken betreft, blijkt uit de aan het Hof overgelegde stukken dat dit naast elkaar bestaan in de praktijk verre van „vreedzaam" is geweest. De eigenaren van het merk Carbonell hebben diverse gerechtelijke procedures aangespannen tegen het merk La Española, onder meer voor de Spaanse rechter [15], ter verkrijging van nietigverklaring of weigering van inschrijving van dit merk.

29. Blijkens het dossier en de ingediende opmerkingen heeft de Spaanse rechter zich inhoudelijk consequent uitgesproken in de lijn van de argumentatie van rekwirante en zo een situatie doen ontstaan waarin de conflicterende merken daadwerkelijk naast elkaar op de Spaanse markt konden bestaan. [16] Ook al wordt de co-existentie van de merken op de Spaanse markt als vaststaand beschouwd, dan heeft volgens mij rekwirante niet genoegzaam aangetoond dat die co-existentie berustte op de omstandigheid dat er geen verwarringsgevaar bestond. [17]

30. Wat ten tweede de bekendheid betreft, wil ik in herinnering brengen dat bij de beoordeling of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om verwarringsgevaar te scheppen, in beginsel de bekendheid van het oudere merk en niet van het aangevraagde

15 — Op grond van de overeenstemming van de figuratieve afbeelding van de conflicterende merken.

16 — In een aantal arresten heeft het Gerecht overwogen dat het niet volledig is uitgesloten dat de co-existentie van merken op de markt het gevaar van verwarring vermindert. Zie arresten van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM (T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 86); 25 oktober 2006, Castell del Remei/BHIM (T-13/05, Jurispr. blz. II-85), en 11 december 2007, Portela & Companhia/BHIM (T-10/06, Jurispr. blz. II-166).

17 — Zo is niet aangetoond dat het relevante publiek zich bewust is van het feit dat de conflicterende merken van verschillende ondernemingen zijn.

merk in aanmerking moet worden genomen. [18]

31. Volgens mij heeft het Gerecht in het bestreden arrest het belang van de co-existentie van de merken en de bekendheid van het aangevraagde merk met het oog op het verwarringsgevaar niet naar waarde geschat. In het licht van mijn overwegingen hierboven in de punten 29 en 30 is dit evenwel niet voldoende voor vernietiging van het bestreden arrest. Aangezien niet is aangetoond dat de co-existentie van de conflicterende merken op de afwezigheid van verwarringsgevaar berustte en het in beginsel bij de beoordeling van de mogelijkheid van verwarring veeleer gaat om het al dan niet bekend zijn van het merk Carbonell dan van het merk La Española, doet het verzuim van het Gerecht geen afbreuk aan de uitkomst van het bestreden arrest.

32. Volgens mij laakt de onderhavige hogere voorziening eigenlijk een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 door het Gerecht (in het bijzonder wat betreft de visuele verschillen tussen de woordbestanddelen van de betrokken merken).

33. In dat verband acht ik het nuttig om de standaardrechtspraak aan te halen, zoals het Hof deze kort en bondig heeft samengevat in het arrest BHIM/Shaker [19], waarin eraan wordt „herinnerd dat volgens deze bepaling na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk."

34. In hetzelfde arrest heeft het Hof overwogen: „[d]e gemeenschapswetgever heeft op dit punt in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, verduidelijkt dat het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten". [20]

35. Uit vaste rechtspraak volgt dat „van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde

18 — Zie op dit punt arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24).

19 — Arrest van 12 juni 2007 (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 31). Zie ook arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C-193/06 P, Jurispr. blz. I-114*, punt 31).

20 — Arrest BHIM/Shaker, aangehaald in voetnoot 19, punt 32.

onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn". [21]

36. Bovendien dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. [22]

37. Daarbij dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen 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. [23]

38. Ten slotte was het Hof van oordeel dat „om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht". [24]

39. In het bestreden arrest heeft het Gerecht in punt 87 eerst geconcludeerd dat, anders dan in de litigieuze beslissing werd vastgesteld, aan de beeldelementen van de conflicterende merken meer waarde moest worden gehecht, en vervolgens dat deze geen zwak onderscheidend vermogen bezaten.

40. In de tweede plaats heeft het Gerecht in de punten 88 tot en met 93 van het bestreden arrest, eveneens in tegenspraak met de litigieuze beslissing, minder waarde gehecht aan het woordbestanddeel van het merk La Española en hieraan geen overheersende betekenis toegekend.

41. Het Gerecht heeft vervolgens de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar onderzocht.

21 — Zie arresten BHIM/Shaker, aangehaald in voetnoot 19, punt 33, en Nestlé/BHIM, aangehaald in voetnoot 19, punt 32 en aangehaalde rechtspraak.

22 — Arresten BHIM/Shaker, aangehaald in voetnoot 19, punt 34, en Nestlé/BHIM, aangehaald in voetnoot 19, punt 33.

23 — Arresten BHIM/Shaker, aangehaald in voetnoot 19, punt 35, en Nestlé/BHIM, aangehaald in voetnoot 19, punt 34.

24 — Arrest BHIM/Shaker, aangehaald in voetnoot 19, punt 36.

42. In punt 98 van het bestreden arrest heeft het Gerecht herinnerd aan zijn rechtspraak volgens welke twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft. [25] In de punten 100 tot en met 103 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de conflicterende merken visueel vergeleken.

43. Wat dit betreft lijkt het Gerecht bepaalde aspecten van de presentatie van de namen van de merken vanuit visueel oogpunt te hebben onderzocht. [26] Volgens het Gerecht staat „de naam van het merk […] in een wit kader op een rode achtergrond in het onderste deel van het etiket" en is „de naam van het merk […] geschreven in even grote witte letters op de rode achtergrond van het kader". Ik wil echter benadrukken dat het Gerecht niet de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de namen van de merken zelf heeft onderzocht en met elkaar vergeleken.

44. Verder verwijst het Gerecht in punt 103 opnieuw naar de namen van de merken, maar alleen wat betreft „de plaatsen waar de namen worden geschreven en de wijze waarop dit laatste gebeurt". Wederom onderzoekt het echter niet wat de woorden werkelijk inhouden en waarin deze twee woorden visueel verschillen.

45. In feite vermeldt het Gerecht alleen in punt 105 van het bestreden arrest, dat er verschillende woordbestanddelen zijn, maar overweegt in feite dat dit verschil het verwarringsgevaar niet afzwakte aangezien „La Española" een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. [27] Het Gerecht heeft evenwel geenszins de woorden „La Española" en „Carbonell" visueel met elkaar vergeleken.

46. Ten slotte acht het Gerecht in punt 109 van het bestreden arrest de fonetische verschillen tussen de conflicterende merken irrelevant ter onderscheiding van de waren.

47. Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat rekwirante ten onrechte stelt dat

25 — Met verwijzing naar arresten van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30), en 7 september 2006, L & D/BHIM (T-168/04, Jurispr. blz. II-2699, punt 91).

26 — Zie punt 100 van het bestreden arrest.

27 — Aangezien het naar de geografische herkomst van de waar verwijst.

het Gerecht bij zijn globale beoordeling van de betrokken merken heeft nagelaten om de woordbestanddelen van die merken te onderzoeken. Het Gerecht heeft duidelijk de namen van de merken in zekere mate beoordeeld.

48. Rekwirante stelt echter verder dat het Gerecht bij zijn analyse van het verwarringsgevaar de feiten en het hem overgelegde bewijs onjuist heeft opgevat.

49. Hierbij geldt echter dat volgens artikel 225, lid 1, EG juncto artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening is beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om het bewijs te waarderen. De beoordeling van deze feiten en van het bewijs levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening door het Hof kan worden getoetst. [28] Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk uit de processtukken blijken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en van het bewijs nodig is. [29]

50. Al lijkt het Gerecht op het eerste gezicht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken te hebben verricht, volgens mij heeft het echter eigenlijk alleen de naam van het merk „La Española" in aanmerking genomen. [30] Het bestreden arrest bevat echter, afgezien van de erkenning in punt 105 van het verschil in het woordbestanddeel, geen uitdrukkelijke beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van de naam van het merk „Carbonell". Daarom ben ik van mening dat het Gerecht de werkelijke inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell" en „La Española" onvoldoende met elkaar heeft vergeleken.

51. Blijkens de punten 94 tot en met 112 van het bestreden arrest, inzake de analyse van de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar, is het Gerecht bij het onderzoek van de woordbestanddelen van de

28 — 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 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).

29 — 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-3173, punt 54), en 21 september 2006, JCB Service/Commissie (C-167/04 P, Jurispr. blz. I-8935, punt 108).

30 — Met name in punt 92 van het bestreden arrest was het Gerecht van oordeel dat „La Española" slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft.

betrokken merken voorbijgegaan aan de werkelijke inhoud van het woordbestanddeel van de naam van het merk „Carbonell" en heeft het de betrokken merknamen eenzijdig en derhalve juridisch niet zuiver met elkaar vergeleken. [31] Volgens mij levert dit verzuim een onjuiste opvatting van de feiten en van het bewijs op.

52. Tevens heeft dit verzuim in mijn ogen tot een onjuistheid geleid wat de uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft.

53. Hieraan wil ik toevoegen dat het Gerecht, ook al zou volgens hem de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell" en „La Española" niet dominerend en/of minder belangrijk zijn, niettemin verplicht was om de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de betrokken merken met elkaar te vergelijken [32], tenzij het van mening was dat die elementen te verwaarlozen waren. [33] Op dit punt heeft het Hof bijvoorbeeld in het arrest Medion [34] geoordeeld dat een niet dominerend bestanddeel verwarringsgevaar kan veroorzaken.

54. Bovendien heeft het Gerecht niet uitdrukkelijk aangegeven waarom het in het kader van de visuele vergelijking van de betrokken merken niet de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen rechtstreeks met elkaar heeft vergeleken (dat wil zeggen de merknamen van de respectieve merken „Carbonell" en „La Española").

55. Daarbij ben ik het ook eens met rekwirante en het BHIM dat — ondanks het feit dat in punt 107 van het bestreden arrest de juiste rechtspraak wordt aangehaald aangaande de maatstaf van „de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument" die in het kader van een globale beoordeling voor een gemiddelde consument moet worden gehanteerd — het Gerecht in

31 — Volgens mij is het zeer zwak onderscheidend vermogen van de naam „La Española" duidelijk niet voldoende om vergelijking van de visuele aspecten met het oudere merk „Carbonell" achterwege te laten.

32 — Zie op dit punt, hierboven punt 45 met betrekking tot „La Española".

33 — Zie op dit punt arrest BHIM/Shaker, aangehaald in voetnoot 19, punten 41 en 42. Aldaar was het Hof onder meer van oordeel dat bij het onderzoek of er sprake van verwarring is, de betrokken merken juist elk in hun geheel moeten worden onderzocht. Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, moet de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.

34 — Arrest van 6 oktober 2005 (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 32 e.v.)

feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.

56. Volgens mij voldoet de beoordeling van de relevante consument [35] door het Gerecht niet aan de rechtspraak waarin wordt gesteld dat de gemiddelde consument „normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend" is.

57. Ik acht het onlogisch van het Gerecht om te overwegen dat een „normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende" gemiddelde consument de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de namen van de betrokken merken niet zou opmerken, vooral wanneer hun omvang en belang in de betrokken merken niet te verwaarlozen is.

58. Wat ten slotte het procesrechtelijke argument van het BHIM betreft, dat het niet aan het Gerecht staat om te beslissen op een wijze die in tegenspraak is met de litigieuze beslissing van een gemeenschapsrechtelijke instantie, maar dat die beslissing enkel kan vernietigen, volstaat de vaststelling dat het Gerecht krachtens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 en artikel 135 van zijn Reglement voor de procesvoering de litigieuze beslissing van de kamer van beroep kan herzien en dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van die verordening de maatregelen moet treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. [36]

59. Blijkens bovenstaande overwegingen ben ik van mening dat het Gerecht de feiten en het bewijs in het dossier verkeerd heeft opgevat en artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, zodat het bestreden arrest behoort te worden vernietigd.

60. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede zin, van het Statuut van het Hof dient het Hof volgens mij de zaak voor afdoening naar het Gerecht te verwijzen, zodat dit de feiten kan onderzoeken (een nieuwe vergelijking van de betrokken merken) en een juiste globale beoordeling van de betrokken merken kan verrichten.

35 — Met name in punt 109 van het bestreden arrest was het Gerecht van oordeel dat „olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren van de verschillende merken naast elkaar op schappen zijn geplaatst […] [en derhalve] laat de consument zich eerder leiden door een indruk dan door een rechtstreekse vergelijking van de verschillende merken en leest hij vaak niet alle gegevens die op elke olijfolieverpakking staan. Vrijwel steeds beperkt hij zich tot het nemen van een fles waarvan het etiket de visuele impact van het gezochte merk heeft. [Daarom] is het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang […]"

36 — Zie bijvoorbeeld arrest van 18 oktober 2007, AMS/BHIM (T-425/03, Jurispr. blz. II-4265, punt 15 en aangehaalde rechtspraak).

V — Conclusie

61. Daarom dient het Hof volgens mij:

1) het arrest in zaak T-363/04, Koipe/BHIM — Aceites del Sur (La Española), te vernietigen;

2) de zaak naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen te verwijzen voor afdoening;

3) de kosten aan te houden.