# ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
25 november 2003 *

In zaak T-286/02,

**Oriental Kitchen SARL**, gevestigd te Choisy-le-Roi (Frankrijk), vertegenwoordigd door J.-J. Sebag, advocaat,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door B. Lory, O. Waelbroeck en O. Montalto als gemachtigden,

verweerder,

interveniënte voor het Gerecht:

**Mou Dybfrost A/S**, gevestigd te Esbjerg (Denemarken), vertegenwoordigd door T. Steffensen, advocaat,

* Procestaal: Frans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 28 juni 2002 (zaak R 114/2001-4) betreffende de oppositie van de houder van de nationale merken MOU tegen de inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken KIAP MOU,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 23 september 2003,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 29 september 1998 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een aanvraag om inschrijving als gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau").

2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het woordmerk KIAP MOU.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd behoren tot de klassen 29 en 30 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, welke klassen als volgt zijn omschreven:

— klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en andere melkproducten; eetbare oliën en vetten; vlees-, vis-, gevogelte- en wildconserven; pickles, gedroogde worsten; kant-en-klare gerechten op basis van groenten; kant-en-klare gerechten op basis van vlees; kant-en-klare gerechten op basis van vis";

— klasse 30: „Kant-en-klare gerechten op basis van deeg, deegwaren of rijst".

4 Deze aanvraag werd op 4 oktober 1999 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 78/99 gepubliceerd.

5 Op 4 januari 2000 heeft Mou Dybfrost A/S (hierna: „interveniënte") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit aangevraagde merk voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking had. Tot staving van de oppositie werd het gevaar voor verwarring als bedoeld in

artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. De oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende oudere nationale merken waarvan zij houder is, met name:

— het woordmerk MOU, op 18 augustus 1995 in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven onder nummer 1524701 voor de waren „Vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien van vlees, vis fruit en groenten, jams; waren op basis van eieren; zuivelproducten; yoghurt en melkpoeder; eetbare oliën en vetten; vlees- en visconserven; soepen, bouillons, soepen met vlees, ragouts, vlees-, merg- en groenteballetjes; kant-en-klare gerechten volledig of gedeeltelijk bestaande uit vlees, vis, gevogelte, wild, groente en/of uit vruchten; worsten en worstproducten; hamburgers", welke alle tot klasse 29 behoren;

— het woordmerk MOU, op 18 augustus 1995 in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven onder nummer 1524702 voor de waren „Sago, meel en graanpreparaten voor consumptie, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptieijs, zout, mosterd, azijn; specerijen; ijs; meel voor de bereiding van balletjes; toast; kant-en-klare gerechten [...] volledig of bijna volledig [bestaande] uit noedels, rijst, maïs, meel en/of graanpreparaten; sauzen waaronder slasauzen; hamburgerbroodjes", welke alle tot klasse 30 behoren.

6 Bij beslissing van 11 december 2000 (hierna: „beslissing van de oppositieafdeling") heeft de oppositieafdeling van het Bureau op basis van deze twee oudere in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken vastgesteld dat de betrokken merken overeenstemden en dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk waren, zodat er een gevaar van verwarring daartussen bestond. Deze afdeling heeft de oppositie bijgevolg aanvaard en de inschrijving van het aangevraagde merk voor deze waren geweigerd.

7 Op 26 januari 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/49 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8 Dit beroep is verworpen bij beslissing van de vierde kamer van het Bureau van 28 juni 2002 (zaak R 114/2001-4; hierna: „bestreden beslissing") waarvan verzoekster op 5 augustus 2002 in kennis is gesteld. De kamer van beroep stond in wezen op het standpunt dat er verwarringsgevaar bestond tussen de oudere merken en het aangevraagde merk vanwege de gelijkheid van de betrokken waren alsmede vanwege de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens en omdat de gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk geen bijzondere kennis van het Laotiaans bezat en het woord „mou" dus enkel als een verzonnen woord kon zien.

**Procesverloop en conclusies van partijen**

9 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 23 september 2002, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Het Bureau heeft op 3 maart 2003 zijn memorie van antwoord ingediend, en interveniënte heeft de hare op 4 maart 2003 ingediend.

10 De terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 september 2003 in afwezigheid van verzoekster die niet vertegenwoordigd was en zich niet had verontschuldigd.

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing nietig te verklaren;

— de beslissing van de oppositieafdeling te herzien;

— de oppositie van interveniënte af te wijzen;

— de aanvraag voor de inschrijving van het merk KIAP MOU te aanvaarden;

— interveniënte te verwijzen in de kosten.

12 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— verzoeksters conclusies strekkende tot herziening van de beslissing van de oppositieafdeling, afwijzing van de oppositie en aanvaarding van de aanvraag voor inschrijving van het betwiste merk, niet-ontvankelijk te verklaren;

— het beroep voor het overige ongegrond te verklaren;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

13 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te bevestigen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

**Vordering tot nietigverklaring van de bestreden beslissing**

14 Verzoekster voert in wezen één enkel middel aan, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

*Argumenten van partijen*

15 Verzoekster zet uiteen dat de door haar vervaardigde en gedistribueerde levensmiddelen, die hoofdzakelijk uit vleeswaren bestaan, uitsluitend bestemd zijn voor een uit Indo-China afkomstige klantenkring (Vietnam, Laos, Thailand en China). Tot deze waren behoort gebakken varkenszwoerd, een typisch Indo-Chinese specialiteit, die verzoekster verhandelt onder het fantasiemerk KIAP MOU.

16 Volgens een deskundigenrapport dat als bijlage bij het verzoekschrift is gevoegd, betekent het zelfstandig naamwoord „mou" in het Laotiaans en het Thais „varkensvlees", terwijl het bijvoeglijk naamwoord „kiap" een krokante of knapperige staat uitdrukt, zodat het samengestelde woord „kiap mou" kan worden vertaald met „knapperige gebakken varkenszwoerd" of met „krokant varkensvlees".

17 Verzoekster leidt daaruit af dat het teken MOU voor de betrokken klantenkring, te weten de van oorsprong Indo-Chinese gemeenschap die zich in West-Europa heeft gevestigd, zuiver beschrijvend is voor een product dat een wezenlijk bestanddeel van hun voeding vormt. Zij betoogt dat een dergelijk teken niet kan worden beschermd uit hoofde van het merkrecht.

18 Volgens verzoekster verleent de toevoeging van het woord „kiap" het teken KIAP MOU daarentegen een originaliteit die volstaat voor inschrijving als gemeenschapsmerk.

19 Verzoekster voegt daaraan toe dat het teken KIAP MOU voldoende onderscheidend is ten opzichte van het teken MOU, om de betrokken waren uit elkaar te kunnen houden.

20 Verzoekster meent bijgevolg dat de bestreden beslissing nietig moet worden verklaard en de aanvraag voor inschrijving van het betwiste merk moet worden aanvaard.

21 Het Burea en interveniënte zijn in wezen van mening dat de kamer van beroep op goede gronden en onder juiste toepassing van de communautaire regeling en rechtspraak op dit gebied heeft beslist dat er gevaar voor verwarring tussen de litigieuze merken bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zodat het beroep moet worden verworpen.

*Beoordeling door het Gerecht*

22 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Bovendien worden ingevolge artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een Gemeenschapsmerk.

23 Betreffende het verwarringsgevaar blijkt uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), waarvan de normatieve inhoud in wezen gelijk is aan die van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat er van dit gevaar sprake is wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).

24 Volgens deze zelfde rechtspraak dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; Canon, aangehaald in punt 23 supra, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 23 supra, punt 18, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

25 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en die van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming tussen de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, aangehaald in punt 23 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 23 supra, punt 19, en Marca Mode, aangehaald in punt 24 supra, punt 40). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin is gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de desbetreffende waren of diensten.

26 Voorts speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, aangehaald in punt 24 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 23 supra, punt 25). Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken producten. Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld daarvan dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 23 supra, punt 26).

27 In casu zijn de twee oudere merken ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk, dat dus het relevante grondgebied vormt voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

28 Bovendien zijn zowel de producten waarop de oudere merken betrekking hebben als de producten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, levensmiddelen voor courant gebruik, die tot de klassen 29 en 30 behoren.

29 In dit verband behoeft geen rekening te worden gehouden met verzoeksters stelling dat zij voornemens is dit merk slechts te gebruiken voor een gedeelte van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft en meer in het bijzonder voor gebakken varkenszwoerd.

30 Beklemtoond zij immers dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld voor alle in de merkaanvraag aangeduide producten. Om in aanmerking te kunnen worden genomen moet een beperking van de opgave van de in een aanvraag voor een gemeenschapsmerk opgenomen waren of diensten worden verricht volgens bepaalde bijzondere modaliteiten, bij verzoek tot wijziging van de aanvraag conform artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) [zie in die zin, arrest Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Eivormig tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 13]. Deze modaliteiten zijn in casu echter niet nageleefd, aangezien verzoekster het verzoek tot wijziging van de aanvraag niet volgens deze voorschriften heeft ingediend.

31 Evenmin behoeft rekening te worden gehouden met verzoeksters stelling dat de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, uitsluitend bestemd zijn voor een van oorsprong Chinese of Indo-Chinese (Vietnamese, Laotiaanse of Thaise) klantenkring die zich in West-Europa heeft gevestigd.

32 Enerzijds heeft het Bureau immers op goede gronden opgemerkt dat geen enkele precisering in de bewoordingen van de betwiste inschrijvingsaanvraag erop wijst dat de betrokken producten uitsluitend voor een dergelijke klantenkring bestemd zijn. De door verzoekster gebruikte algemene bewoordingen wijzen er integendeel op dat deze producten bedoeld zijn voor de gemiddelde en gebruikelijke klantenkring van de levensmiddelen waarop ook de oudere merken doelen. Het Bureau merkt op, zonder op dit punt door verzoekster te zijn tegengesproken, dat deze waren via dezelfde distributiekanalen worden verspreid en op dezelfde verkooppunten worden verkocht aan hetzelfde soort kopers.

33 Anderzijds merkt het Bureau eveneens op goede gronden op dat zonder verdere precisering in de bewoordingen van de betwiste aanvraag, het loutere feit dat het woord „mou" in een Indochinese taal een betekenis heeft of dat de uitdrukking „kiap mou" in deze zelfde talen naar een eigenschap van producten verwijst, niet volstaat voor de vaststelling en de omschrijving van een bijzondere categorie van consumenten waarop de betwiste merkaanvraag zich richt.

34 Hoe dan ook blijkt deze stelling van verzoekster niet relevant voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangezien, zoals het Bureau en opposante in navolging van de kamer van beroep opmerken, de wijze waarop de waren in de merkaanvraag zijn omschreven niet uitsluit dat het betrokken merk later voor een ruimere markt kan worden gebruikt, te weten de markt waarop de oudere merken zich richten.

35 Bijgevolg moet voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening worden gehouden met het gezichtspunt van het relevante publiek dat wordt gevormd door de eindgebruikers van levensmiddelen voor courant gebruik in het Verenigd Koninkrijk.

36 De door de kamer van beroep gemaakte vergelijking van de betrokken waren en van de conflicterende tekens dient met inachtneming van de voorgaande overwegingen te worden onderzocht.

37 Wat in de eerste plaats de betrokken waren betreft, zoals bedoeld in de merkaanvraag enerzijds en in de oudere merken anderzijds, kan niet worden betwist dat het om dezelfde of althans soortgelijke waren gaat. Het betreft immers zoals het Bureau opmerkt levensmiddelen van de klassen 29 en 30, die in algemene bewoordingen zijn aangeduid en in hoofdzaak de opschriften van de hoofdstukken van de classificatie van Nice overnemen. Dat het om dezelfde of soortgelijke waren gaat, wordt als zodanig door verzoekster overigens niet betwist. Wat verzoeksters argumenten betreft, enerzijds dat het gebruik van het aangevraagde merk zou worden beperkt tot sommige van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en anderzijds dat die waren uitsluitend voor de Indo-Chinese klantenkring bestemd zouden zijn, deze zijn hierboven reeds afgewezen.

38 Wat in de tweede plaats de betrokken tekens betreft, zij in het algemeen opgemerkt dat 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 [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30]. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, zijn de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis hierbij doorslaggevend. Voorts moet de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, aangehaald in punt 24 supra, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 23 supra, punt 25).

39 In dit verband is het Gerecht van oordeel, dat in eerste instantie moet worden uitgegaan van het beginsel dat indien één van de twee enige woorden waaruit een woordmerk bestaat, visueel en auditief gelijk is aan het enkele woord van een ouder woordmerk, en indien 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.

40 In casu zij vastgesteld dat het woord „mou" zowel het enige woord is waaruit de oudere woordmerken bestaan, als het tweede van de twee woorden (het eerste is het woord „kiap") van het aangevraagde woordmerk.

41 Bovendien bestaat het relevante publiek zoals hierboven is vastgesteld, begripsmatig gezien, uit de eindverbruikers van levensmiddelen voor courant gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Een dergelijk publiek is in overgrote meerderheid Engelstalig. De termen „mou", „kiap" en „kiap mou" hebben in het Engels geen enkele betekenis en lijken in geen enkel opzicht op Engelse woorden met een betekenis die gelijkwaardig is aan hun Laotiaanse of Thaise betekenis. Bovendien wijst niets in het dossier of in verzoeksters argumenten erop dat een beslissend gedeelte van dit publiek over een toereikende kennis van het Laotiaans of het Thais beschikt om de betekenis van de betrokken woorden in die talen te kunnen begrijpen.

42 Hieruit volgt tevens dat vanuit het gezichtspunt van het relevante publiek, en anders dan verzoekster betoogt, het woord „mou" geen beschrijving vormt van de waren waarop het oudere merk betrekking heeft. Het zal door dit publiek als een verzonnen en intrinsiek onderscheidend woord worden gezien.

43 Aangezien dit ook voor het woord „kiap" geldt, zij in navolging van het Bureau vastgesteld, dat deze twee woorden een gelijkwaardige aantrekkingskracht hebben voor het relevante publiek, en dat zij, naast elkaar geplaatst in de uitdrukking „kiap mou", door dit publiek als even dominerend zullen worden gezien, zonder dat het woord „mou" zijn onderscheidend vermogen verliest.

44 In die omstandigheden is de kamer van beroep op goede gronden tot de slotsom gekomen dat de tekens die de betrokken woordmerken vormen, in hun geheel beschouwd en met name gelet op hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, overeenstemmen.

45 Gelet op een en ander, kan het relevante publiek denken dat de levensmiddelen met het woordmerk KIAP MOU afkomstig kunnen zijn van de onderneming die houder is van de oudere woordmerken MOU. Bijgevolg is de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken toereikend om ervan uit te kunnen gaan dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de twee. Derhalve moet het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, worden afgewezen.

46 Het beroep moet derhalve worden verworpen, zonder dat behoeft te worden ingegaan op de ontvankelijkheid van verzoeksters vorderingen tot herziening van de beslissing van de oppositieafdeling, afwijzing van de oppositie en aanvaarding van de aanvraag voor inschrijving van het betwiste merk.

## Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) **Verwerpt het beroep.**

2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Forwood Pirrung Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 november 2003.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung