ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

21 september 2012 *

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk WESTERN GOLD — Oudere nationale, internationale en gemeenschapswoordmerken WESERGOLD, Wesergold en WeserGold — Relatieve weigeringsgronden — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Onderscheidend vermogen van oudere merken”

In zaak T-278/10,

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, gevestigd te Rinteln (Duitsland), vertegenwoordigd door P. Goldenbaum, T. Melchert en I. Rohr, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Lidl Stiftung & Co. KG, gevestigd te Neckarsulm (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Marx en M. Schaeffer, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2010 (zaak R 770/2009-1) inzake een oppositieprocedure tussen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG en Lidl Stiftung & Co. KG,

wijst HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. Azizi (rapporteur), president, S. Frimodt Nielsen en M. Kancheva, rechters,

griffier: C. Heeren, administrateur,

gezien het op 21 juni 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 november 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Duits.

gezien de op 30 september 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 27 juni 2012,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 23 augustus 2006 heeft interveniënte, Lidl Stiftung & Co. KG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, is het woordteken WESTERN GOLD.

3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 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, en zijn omschreven als volgt: „Spiritualiën, met name whisky".

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 3/2007 van 22 januari 2007 gepubliceerd.

5 Op 14 maart 2007 heeft verzoekster, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra bedoelde waren.

6 De oppositie was gebaseerd op verschillende oudere merken.

7 Het eerste aangevoerde oudere merk was het op 3 januari 2003 aangevraagde en op 2 maart 2005 onder nummer 2994739 ingeschreven gemeenschapswoordmerk WeserGold voor waren van de klassen 29, 31 en 32, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; melkproducten, te weten yoghurtdranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen";

— klasse 31: „Verse vruchten";

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken".

8 Het tweede aangevoerde oudere merk was het op 26 november 2002 aangevraagde en op 27 februari 2003 onder nummer 30257995 ingeschreven Duitse woordmerk WeserGold voor waren van de klassen 29, 31 en 32, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, puree; melkproducten, te weten yoghurtdranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;

— klasse 31: „Verse vruchten”;

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

9 Het derde aangevoerde oudere merk was het op 13 maart 2003 aangevraagde internationale woordmerk nr. 801149 Wesergold met werking in Tsjechië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Benelux, voor waren van de klassen 29, 31 en 32, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, puree; melkproducten, te weten yoghurtdranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;

— klasse 31: „Verse vruchten”;

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

10 Het vierde aangevoerde oudere merk was het op 12 juni 1970 aangevraagde, op 16 februari 1973 onder nummer 902472 ingeschreven en op 13 juni 2000 vernieuwde Duitse woordmerk WESERGOLD voor waren van klasse 32, die zijn omschreven als volgt: „Ciders, limonades, minerale wateren, groentesappen als dranken, vruchtensappen”.

11 Het vijfde aangevoerde oudere merk was het op 26 juni 1996 aangevraagde en op 11 mei 1999 onder nummer 161413 ingeschreven Poolse woordmerk WESERGOLD voor waren van klasse 32, die zijn omschreven als volgt: „Minerale en bronwateren; tafelwateren, alcoholvrije dranken; vruchtensappen, vruchtennectars, vruchtensiropen, groentesappen, groentenectars, frisdranken, dranken op basis van vruchtensappen, limonades, koolzuurhoudende dranken, minerale dranken, ijsthee, gearomatiseerde minerale wateren, minerale wateren met toegevoegde vruchtensappen – alle voornoemde dranken tevens als dieetpreparaten voor niet-medische doeleinden”.

12 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).

13 Op 11 juni 2009 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen. Om redenen van proceseconomie heeft de oppositieafdeling haar onderzoek van de oppositie beperkt tot het oudere gemeenschapswoordmerk waarvoor geen bewijs van normaal gebruik was vereist.

14 Op 13 juli 2009 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

15 De eerste kamer van beroep van het BHIM heeft het beroep bij beslissing van 24 maart 2010 (hierna: „bestreden beslissing") toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek in de Europese Unie. De door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33, te weten „spiritualiën, met name whisky", zijn niet soortgelijk aan de door de oudere merken aangeduide waren van de klassen 29 en 31 (zie punten 20 en 21 van de bestreden beslissing). De door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 en de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32 zijn in geringe mate soortgelijk (zie punten 22-28 van de bestreden beslissing). De conflicterende tekens stemmen in gemiddelde mate visueel (zie punt 33 van de bestreden beslissing) en fonetisch (zie punt 34 van de bestreden beslissing) overeen, maar verschillen begripsmatig (zie punten 35-37 van de bestreden beslissing). Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de oudere merken heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat dit iets kleiner dan gemiddeld was door de aanwezigheid van de term „gold", die een zwak onderscheidend vermogen heeft (zie punten 38-40 van de bestreden beslissing). Ten slotte heeft zij erop gewezen dat na afweging van alle omstandigheden van het concrete geval bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de conclusie luidde dat geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestond (zie punten 41-47 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

16 Verzoekster concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

17 Het BHIM en interveniënte concluderen tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan: schending van respectievelijk artikel 8, lid 1, sub b, artikel 64, artikel 75, tweede zin en, subsidiair, artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009. Zij voert in wezen aan dat de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen, dat de oudere merken een toegenomen intrinsiek onderscheidend vermogen hebben als gevolg van het gebruik en dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren soortgelijk zijn. Zij meent bijgevolg dat gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bij het relevante publiek bestaat.

19 Het BHIM en interveniënte betwisten de gegrondheid van de door verzoekster aangevoerde middelen. Zij menen dat geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat.

Inleidende opmerkingen

20 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inschrijving van het merk na oppositie door de houder van een ouder merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en wanneer beide merken betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.

21 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

22 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 is slechts sprake van gevaar voor verwarring indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licencing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Relevant publiek

23 In de rechtspraak is vastgesteld dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening dient te worden gehouden met de in beginsel normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Ook dient ermee rekening te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie in die zin arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

24 Gelet op de betrokken waren moet in casu de – overigens door de partijen niet betwiste – omschrijving van het relevante publiek door de kamer van beroep dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek, worden bevestigd.

25 Aangezien de bestreden beslissing met name is gebaseerd op een ouder gemeenschapsmerk, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument van de Unie.

Vergelijking van de waren

26 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals bijvoorbeeld de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglès/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Jurispr. blz. II-2579, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

27 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 verschilden van de door de oudere merken aangeduide waren van de klassen 29 en 31 (zie punten 20 en 21 van de bestreden beslissing). Bovendien heeft zij geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 en de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32 slechts in geringe mate soortgelijk waren (zie punt 28 van de bestreden beslissing).

28 Verzoekster betwist het oordeel van de kamer van beroep dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 en de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32 slechts in geringe mate soortgelijk zijn. Zij meent dat sprake is van een normale soortgelijkheid van deze waren.

29 Bijgevolg betwist verzoekster niet het oordeel van de kamer van beroep dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 verschillen van de door de oudere merken aangeduide waren van de klassen 29 en 31, maar beperkt zij haar grief tot het oordeel van de kamer van beroep met betrekking tot de soortgelijkheid van de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33 en de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32.

30 In de eerste plaats meent verzoekster met betrekking tot deze vergelijking dat door de omstandigheid dat bepaalde consumenten letten op het onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, niet kan worden uitgesloten dat de betrokken waren voor het overige soortgelijk zijn. Volgens haar maakt de grote meerderheid van de consumenten geen onderscheid naargelang de drank alcohol bevat of niet, maar kiest zij spontaan afhankelijk van waarin zij op dat ogenblik zin heeft uit een haar met name op een bar- of restaurantkaart aangeboden selectie van dranken. Verzoekster verzet zich ertegen dat in deze context wordt verwezen naar het arrest van het Gerecht van 18 juni 2008, Coca-Cola/BHIM – San Polo (MEZZOPANE) (T-175/06, Jurispr. blz. II-1055), aangezien deze beslissing geen gedistilleerde dranken maar wijn betrof.

31 De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de aard zelf van de waren verschillend is, gelet op de aanwezigheid of het ontbreken van alcohol in de samenstelling ervan. Alcohol als ingrediënt van een drank wordt door het relevante publiek beschouwd als een belangrijk verschil inzake de aard van de betrokken dranken. Anders dan verzoekster stelt, is het grote publiek van de Unie oplettend en maakt het het onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, zelfs indien het een drank kiest afhankelijk van waarin het op dat ogenblik zin heeft. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing onder verwijzing naar het arrest MEZZOPANE (punt 30 supra, punten 80-82) terecht erop gewezen dat de gemiddelde consument dit onderscheid maakt bij de vergelijking tussen de gedistilleerde dranken van het aangevraagde merk en de alcoholvrije dranken van de oudere merken.

32 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat de bestemming en het gebruik van de door de conflicterende tekens aangeduide waren aanzienlijk overlappen op grond dat gedistilleerde dranken vaak met alcoholvrije dranken worden vermengd. Zo worden deze dranken soms als mengsel verpakt, zoals in het geval van „alcopops”, of worden zij samen gedronken als cocktail of longdrink.

33 De kamer van beroep kon terecht oordelen dat de betrokken waren gedeeltelijk soortgelijk waren met betrekking tot de bestemming en het gebruik ervan. De omstandigheid dat gedistilleerde dranken vaak met alcoholvrije dranken worden vermengd, of dit nu onder verpakte vorm of in de vorm van cocktails en longdrinks is, kan immers niet afdoen aan het feit dat gedistilleerde dranken en met name whisky vaak als zodanig worden verpakt en verbruikt.

34 In de derde plaats betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep dat wegens het bijzondere productieproces van gedistilleerde dranken, dat volledig verschilt van dat van alcoholvrije dranken, het relevante publiek niet uitgaat van het principe dat gedistilleerde dranken en alcoholvrije dranken door dezelfde onderneming worden geproduceerd. Zij meent dat dit oordeel niet met de werkelijkheid overeenstemt en beroept zich ter ondersteuning van haar argument op voorbeelden van producenten van vruchtensappen en vruchten-eau-de-vie en internetsites.

35 Dienaangaande dient allereerst te worden opgemerkt dat verzoekster de voormelde bewijzen voor het eerst voor het Gerecht overlegt. Een beroep bij het Gerecht is echter gericht op toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken

tegen de achtergrond van stukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten zonder dat de bewijskracht ervan hoeft te worden onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Bovendien doet de omstandigheid dat producenten van eau-de-vie of andere gedistilleerde dranken in een bepaald aantal gevallen ook alcoholvrije dranken produceren, niet af aan het oordeel dat de gemiddelde consument niet uitgaat van het principe dat gedistilleerde dranken en alcoholvrije dranken van eenzelfde onderneming afkomstig zijn. Gelet op de volledig verschillende productieprocedés kon de kamer van beroep immers oordelen dat het relevante publiek in het algemeen niet aanneemt dat alcoholhoudende en alcoholvrije dranken van eenzelfde onderneming afkomstig zijn.

36 Verzoekster is tevens van mening dat de soortgelijkheid van de waren niet afhangt van de vraag of de betrokken waren op dezelfde productieplaatsen worden geproduceerd, maar wel van de vraag of het relevante publiek kan aannemen dat zij van dezelfde onderneming of verbonden ondernemingen afkomstig zijn. In casu kan uit het door de kamer van beroep aangevoerde verschil tussen het productieproces van gedistilleerde dranken en dat van alcoholvrije dranken echter worden afgeleid dat het relevante publiek niet zal aannemen dat beide soorten waren van eenzelfde onderneming of een verbonden onderneming afkomstig zijn.

37 In de vierde plaats betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep dat gedistilleerde dranken voor het genot worden verbruikt terwijl alcoholvrije dranken worden verbruikt om de dorst te lessen. Volgens haar worden talrijke alcoholvrije dranken niet verbruikt om de dorst te lessen wegens het hoge suikergehalte, maar worden zij bewust voor hun smaak en voor het genot verbruikt.

38 In dit verband dient te worden opgemerkt dat het relevante publiek gedistilleerde dranken niet zal opvatten als dranken die zijn bedoeld om de dorst te lessen. Hoewel het klopt dat talrijke alcoholvrije dranken met een hoog suikergehalte de dorst niet lessen, zal het relevante publiek ze toch als dorstlessers opvatten, in het bijzonder wanneer zij koel worden opgediend. Gelet op de gevolgen van alcoholconsumptie voor de gezondheid en de intellectuele en fysieke prestaties zal de gemiddelde consument gedistilleerde dranken slechts bij gelegenheid verbruiken voor het genot en voor de smaak. Alcoholvrije dranken worden daarentegen in het algemeen verbruikt om de dorst te lessen, ondanks het feit dat de gemiddelde consument ze kan kiezen naargelang hun smaak. Hoe dan ook heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de aanwezigheid of het ontbreken van alcohol en het verschil in smaak tussen gedistilleerde dranken en de door de oudere merken aangeduide alcoholvrije dranken voor het relevante publiek meer belang hebben dan de gemeenschappelijke bestemming en het gemeenschappelijke gebruik ervan.

39 In de vijfde plaats is verzoekster van mening dat de betrokken waren complementair zijn doordat gedistilleerde dranken in talrijke vormen en hoofdzakelijk in gemengde vorm worden verbruikt.

40 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat waren als complementair worden beschouwd wanneer tussen deze waren een nauwe band bestaat in de zin dat het kopen van de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (zie in die zin arrest MEZZOPANE, punt 30 supra, punt 67). Het kopen van een alcoholvrije drank kan echter niet als onontbeerlijk worden beschouwd voor het kopen van een gedistilleerde drank en omgekeerd. Er bestaat weliswaar een band tussen beide soorten waren, maar deze beperkt zich tot het geval van gemengde dranken. Enkel in deze omstandigheden zal de koper van één van deze waren de andere moeten kopen en omgekeerd. Zoals in punt 33 supra is uiteengezet, zullen gedistilleerde en alcoholvrije dranken echter vaak als zodanig worden verbruikt zonder vooraf te zijn gemengd.

41 Gelet op alle voorgaande argumenten heeft de kamer van beroep geen blijk van een beoordelingsfout gegeven door te oordelen dat de door het aangevraagde merk aangeduide gedistilleerde dranken en de door de oudere merken aangeduide alcoholvrije dranken slechts in geringe mate soortgelijk waren.

42 Dat verzoekster zich beroept op de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM (zaak R 83/2003-4), doet aan dit besluit niet af. Volgens vaste rechtspraak berusten de beslissingen die de kamers van beroep van het BHIM krachtens verordening nr. 207/2009 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. De wettigheid van deze beslissingen moet derhalve alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep (arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 65, en arrest ARTHUR ET FELICIE, punt 35 supra, punt 71).

Vergelijking van de conflicterende tekens

Voorafgaande opmerkingen

43 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 van deze tekens uitgaat, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, 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 Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de omstandigheid dat de uit hetzelfde woord bestaande oudere merken „wesergold" nu eens worden geschreven in hoofdletters, dan weer in kleine letters of met een hoofdletter in het begin en in het midden van dit woord, geen invloed heeft op de vergelijking van de betrokken tekens. Zoals vastgesteld in de rechtspraak, is een woordmerk immers een merk dat uitsluitend bestaat uit letters, woorden of verbindingen van woorden, geschreven in drukletters in een normaal lettertype, zonder speciale grafische elementen. Bijgevolg heeft de bescherming die uit de inschrijving van een woordmerk voortvloeit, betrekking op het woord dat in de merkaanvraag is aangegeven en niet op de bijzondere grafische of stilistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien [zie in die zin arrest Gerecht van 22 mei 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/BHIM (RadioCom), T-254/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Visuele vergelijking

45 Verzoekster betwist het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken tekens in gemiddelde mate visueel overeenstemmen. Zij stelt dat de conflicterende tekens in hoge mate visueel overeenstemmen op grond dat het gebruik van een hoofdletter geen grafisch element is, maar ertoe leidt dat het woordmerk in twee woorden wordt opgedeeld. Indien dit niet het geval was, zou een spatie tussen twee woorden binnen een woordmerk geen zin hebben en zouden merken die bestaan uit twee of meer woorden, moeten worden beschouwd als merken uit één woord. Subsidiair stelt zij dat zowel het aangevraagde merk als de oudere merken volgens bovengenoemde benadering als één woord moeten worden beschouwd. Zij meent overigens dat de oudere merken klaarblijkelijk uit twee elementen bestaan en dat het wel of niet aaneenschrijven geen andere uitspraak met zich meebrengt. De conflicterende tekens kunnen op verschillende manieren worden uitgesproken, waaronder geen enkele waarschijnlijker is dan een andere en uit de schrijfwijze ervan kunnen geen visuele verschillen worden afgeleid.

46 In dit verband moet gelet op de in punt 44 supra genoemde rechtspraak het oordeel van de kamer van beroep worden bevestigd dat het afwisselende gebruik van kleine letters en hoofdletters in één van de oudere merken geen invloed heeft op de vergelijking van de tekens, aangezien de oudere merken

woordmerken zijn. Op visueel vlak kan dus geen sprake zijn van een opdeling van de oudere merken in twee woorden zoals verzoekster stelt en moet worden geoordeeld dat de oudere merken uit één woord bestaan.

47 Dat het ene woord van de oudere merken als een samentrekking van de woorden „weser" en „gold" kan worden opgevat, doet niet af aan het oordeel van de kamer van beroep dat het aangevraagde merk visueel zal worden opgevat als bestaande uit twee woorden terwijl het oudere merk slechts uit één woord bestaat. Zoals de kamer van beroep aangeeft, onderscheidt het aangevraagde merk zich bovendien van de oudere merken door de letters „t" en „n", ook al is de volgorde van de andere letters identiek. Gelet op deze elementen en de omstandigheid dat de conflicterende tekens de lettercombinaties „w", „e" en „s", alsook „e" en „r" en het element „gold" bevatten, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate visueel overeenstemden.

Fonetische vergelijking

48 Verzoekster betwist het oordeel van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate fonetisch overeenstemmen (zie punt 34 van de bestreden beslissing). Zij stelt dat het aangevraagde merk en de oudere merken in hoge mate fonetisch overeenstemmen doordat het aantal lettergrepen, de laatste lettergrepen, de eerste drie letters en negen opeenvolgende klanken identiek worden uitgesproken. In het aangevraagde merk valt de letter „t" samen met de voorafgaande letter, te weten de letter „s", en vormt hij de enkele [s]-klank en is de letter „n" nauwelijks hoorbaar.

49 Dienaangaande zij opgemerkt dat beide conflicterende tekens de lettercombinaties „w", „e" en „s", alsook „e" en „r" en het woord „gold" in dezelfde volgorde bevatten. Door de aanwezigheid van de letters „t" en „n" in het aangevraagde merk WESTERN GOLD zal het relevante publiek dit merk echter op een andere manier uitspreken dan de oudere merken. Anders dan verzoekster aanvoert, zijn de letters „n" en „t" hoorbaar en hebben zij ritme- en klankverschillen in de uitspraak van dit merk tot gevolg, minstens voor een deel van het relevante publiek, met name het Engelse, Spaanse, Franse en Duitse grote publiek. Zo zal de laatste lettergreep van het eerste woord van het aangevraagde merk, te weten de lettergreep „stern", langer worden uitgesproken en fonetisch als langer worden waargenomen dan de lettergreep „ser" van de oudere merken. Afhankelijk van de taal van de relevante consument wordt de letter „s" in het aangevraagde merk bovendien al dan niet op dezelfde manier uitgesproken als de als [s] of [z] uitgesproken letter „s" in de oudere merken.

50 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de betrokken tekens in gemiddelde mate fonetisch overeenstemden.

Begripsmatige vergelijking

51 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de conflicterende tekens begripsmatig verschilden (zie punt 37 van de bestreden beslissing).

52 Verzoekster betwist dit oordeel en stelt dat de conflicterende tekens begripsmatig overeenstemmen. De uitdrukking „western gold" heeft een onzekere en ongrijpbare inhoud en laat dus ruimte voor velerlei doch abstracte associaties die het onderscheid ervan niet versterken. Het element „gold", dat in beide merken voorkomt, brengt een positieve associatie teweeg, die een onbewuste band tussen de merken doet ontstaan en zo de betekenis ervan dichter bij elkaar brengt.

53 In dit verband dient te worden geoordeeld dat het woord „western" zal worden begrepen als een aanduiding van de windrichting „westen" of een filmgenre, aangezien westernfilms een door het relevante publiek ruim bekend filmgenre zijn. De beide betekenissen van het woord „western" zijn overigens nauw verbonden aangezien de naam van het filmgenre voortvloeit uit de plaats van actie, die zich in het westen van de Verenigde Staten bevond. Bovendien heeft de kamer van beroep terecht

benadrukt dat veel consumenten het verband zullen leggen tussen whisky en de voormelde films, aangezien vaak bepaalde hoofdrolspelers van deze films whisky drinken. Bijgevolg zal het relevante publiek aan het woord „western" een of meerdere precieze betekenissen toekennen.

54 Zoals de kamer van beroep terecht aangeeft, zal het woord „weser" door een deel van het Duitse publiek worden begrepen als een verwijzing naar de stroom die met name door de stad Bremen (Duitsland) vloeit. De rest van het relevante Europese publiek zal dit woord als een zelfbedachte term opvatten.

55 Het woord „gold" van de betrokken merken zal worden begrepen als een verwijzing naar het edelmetaal dat goud is, waarvan de kleur lijkt op die van whisky. Bovendien kan het woord „gold" door het relevante publiek met een hoogstaande kwaliteit worden geassocieerd en hierdoor als een reclame-element worden begrepen. Door het Engelstalige deel van het relevante publiek, waaronder de Engelse en Ierse consument, zal het aangevraagde merk worden begrepen als „het goud van het westen". De aanwezigheid van het woord „gold" in beide conflicterende tekens volstaat echter niet om de betekenisverschillen tussen de betrokken tekens te neutraliseren gelet op het betekenisverschil tussen de woorden „western" en „weser".

56 Bijgevolg kon de kamer van beroep terecht oordelen dat de betrokken tekens begripsmatig verschilden.

Voorlopige conclusie

57 Wat de vergelijking van de tekens betreft, volgt uit een en ander dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen en begripsmatig verschillen.

58 Wanneer merken fonetisch en visueel overeenstemmen, stemmen zij globaal overeen, behalve wanneer sprake is van aanzienlijke begripsmatige verschillen. Dergelijke verschillen kunnen fonetische en visuele gelijkenissen neutraliseren voor zover ten minste een van de tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 34). Dit is op het onderhavige geval van toepassing, gelet op het begripsmatige verschil tussen de conflicterende tekens. Hieruit vloeit voort dat de tekens globaal verschillen, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming.

59 Bijgevolg moet het door verzoekster betwiste oordeel van de kamer van beroep over het onderscheidend vermogen van de oudere merken worden onderzocht.

Onderscheidend vermogen van de oudere merken

Intrinsiek onderscheidend vermogen van de oudere merken

60 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken iets geringer was dan het gemiddelde onderscheidend vermogen dat de oppositieafdeling eraan had toegekend, op grond dat het element „gold" door het relevante publiek als een reclamebegrip of als een verwijzing naar de gouden kleur van bepaalde dranken zal worden opgevat (zie punt 39 van de bestreden beslissing).

61 Verzoekster betwist dit oordeel van de kamer van beroep en stelt dat niet alle door de oudere merken aangeduide dranken goudkleurig zijn en dat de oudere merken in hun geheel beschouwd minstens een gemiddeld onderscheidend vermogen hadden, los van het zwakkere onderscheidend vermogen van het woord „gold".

62 Dienaangaande zij opgemerkt dat los van het feit dat bepaalde door de oudere merken aangeduide dranken niet goudkleurig zijn, het woord „gold" een reclameterm is die gewoonlijk wordt gebruikt om de hoogstaande kwaliteit van waren aan te duiden en dat dit woord dus een zwak onderscheidend vermogen heeft. Zo verzwakt dit deel van de oudere merken het intrinsiek onderscheidend vermogen ervan. Uit een beoordeling van de totaalindruk van elk van de oudere merken blijkt dat de kamer van beroep terecht kon oordelen dat de oudere merken een intrinsiek onderscheidend vermogen hadden dat iets kleiner was dan gemiddeld.

Toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik

63 Met betrekking tot het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep dat zij dit niet heeft aangevoerd. Zij verwijst in dit verband naar haar op 10 maart 2008 bij de oppositieafdeling ingediende memorie en naar haar op 22 december 2009 bij de kamer van beroep ingediende memorie waarin zij naar haar memorie van 10 maart 2008 heeft verwezen. Zij meent dat zij voor de kamer van beroep op een dergelijke manier mocht verwijzen op grond dat zij niet verplicht was haar stukken uitdrukkelijk te herhalen aangezien de oppositieafdeling de oudere merken een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen had toegekend. Zij achtte het niet nodig stukken inzake het gebruik van haar merk over te leggen aangezien zij mocht veronderstellen dat de beslissing van de oppositieafdeling, die enkel betrekking had op het oudere gemeenschapsmerk en het aangevraagde merk, het voorwerp van de beroepsprocedure vormde.

64 In dit verband moeten meerdere punten in herinnering worden gebracht.

65 Na een verzoek van de merkaanvrager tijdens de procedure voor de oppositieafdeling werd verzoekster overeenkomstig artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 verzocht het bewijs te leveren van het normale gebruik van haar op de datum van de oppositie sinds meer dan vijf jaar ingeschreven oudere merken.

66 In antwoord op dit verzoek heeft verzoekster bij haar memorie van 10 maart 2008 bewijzen tot staving van het normale gebruik van haar oudere merken gevoegd. In deze memorie heeft zij tevens aangegeven dat „[d]e handel in deze nagenoeg alle in de Europese Unie en Zwitserland verkochte waren [het] bewijs [leverde] niet enkel van het normale gebruik van het merk waarop haar oppositie was gesteund, maar ook van het toegenomen onderscheidend vermogen ervan als gevolg van het gebruik". Bovendien heeft zij gepreciseerd dat zij bij haar standpunt bleef dat „de waren gedeeltelijk dezelfde [waren] en dat de woorden van de merken overeenstemden en dat de oudere merken WESERGOLD waarop de oppositie was gesteund bovendien een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen [hadden] dat aanzienlijk was toegenomen als gevolg van het gebruik, zodat gevaar voor verwarring van de merken [bestond]".

67 In haar beslissing van 11 juni 2009 heeft de oppositieafdeling verzoekster in het gelijk gesteld door gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens vast te stellen. De merkaanvrager, interveniënte in de onderhavige procedure, heeft tegen deze beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld bij de kamer van beroep. Verzoekster in de onderhavige procedure heeft in de procedure voor de kamer van beroep geïntervenieerd ter verdediging van haar oppositie en de beslissing van de oppositieafdeling.

68 In haar memorie van 22 december 2009 voor de kamer van beroep heeft verzoekster verwezen naar de in de oppositieprocedure overgelegde stukken, waaronder de memorie van 10 maart 2008.

69 Ten slotte heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat „opposante zich niet op het toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken als gevolg van het gebruik ervan had beroepen" (zie punt 40 van de bestreden beslissing).

70 Zoals uit één en ander blijkt, heeft verzoekster niet uitdrukkelijk argumenten met betrekking tot het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken aangevoerd in haar verweer voor de kamer van beroep. Verzoekster heeft zich ertoe beperkt te verwijzen naar de stukken voor de oppositieafdeling. Deze stukken bevatten echter een door bewijzen gestaafde verklaring dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken was toegenomen als gevolg van het gebruik ervan.

71 Overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 beslist de kamer van beroep nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, over het beroep en kan zij daarbij „de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen", dat wil zeggen, in casu, zelf de oppositie af- of toewijzen, en aldus de bestreden beslissing bevestigen of ongedaan maken. Uit artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 volgt dus dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk [arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 57, en arresten Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 29, en 14 december 2011, Völkl/BHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Jurispr. blz. II-8179, punt 53].

72 Los van het feit dat verzoekster voor de kamer van beroep uitdrukkelijk heeft verwezen naar haar stukken voor de oppositieafdeling, moest de kamer van beroep alle aan de oppositieafdeling voorgelegde argumenten onderzoeken. Aangezien verzoekster het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken heeft aangevoerd in de procedure voor de oppositieafdeling, kon de kamer van beroep dus niet oordelen dat verzoekster zich niet op het toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken als gevolg van het gebruik ervan had beroepen.

73 De kamer van beroep heeft bijgevolg in casu artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 onjuist toegepast.

74 De verschillende argumenten van het BHIM en interveniënte doen niet af aan deze vaststelling.

75 Met betrekking tot het argument van het BHIM dat verzoekster het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik enkel heeft vermeld in een ondergeschikte stelling in het kader van de discussie over het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken en dus buiten de termijn, dient dus het volgende te worden opgemerkt.

76 Uit het dossier van het BHIM blijkt dat de oppositieafdeling verzoekster bij brief van 8 januari 2008 heeft verzocht een standpunt in te nemen over het normale gebruik van het onder nummer 161413 ingeschreven oudere Poolse merk en het onder nummer 902472 ingeschreven oudere Duitse merk. Inzonderheid is haar gevraagd een standpunt in te nemen over en het bewijs te leveren van dit gebruik binnen een termijn van twee maanden vanaf deze brief, te weten tegen 9 maart 2008. Bovendien werd gepreciseerd dat de termijn die haar was toegekend om feiten, bewijzen of opmerkingen ter ondersteuning van haar oppositie over te leggen ook tot 9 maart 2008 was verlengd.

77 Verzoekster heeft op deze brief geantwoord bij memorie van 10 maart 2008, dat dezelfde dag per fax naar het BHIM werd verstuurd. Zoals in punt 66 hierboven is aangegeven, heeft verzoekster in deze memorie bewijzen ter staving van het normale gebruik van haar oudere merken geleverd en het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van haar merken aangevoerd.

78 Anders dan het BHIM voor het Gerecht stelt, betekent de omstandigheid dat verzoekster het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken heeft aangevoerd in haar antwoord op het verzoek om bewijs van het normale gebruik van haar oudere merken, niet dat haar betoog over het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het

gebruik van de oudere merken tardief was. In haar brief van 8 januari 2008 heeft de oppositieafdeling verzoekster immers uitdrukkelijk toegestaan om tot 9 maart 2008 feiten, bewijzen of opmerkingen ter ondersteuning van haar oppositie over te leggen.

79 Bovendien kan niet worden geoordeeld dat verzoeksters memorie van 10 maart 2008 buiten de termijn naar het BHIM werd verstuurd. Overeenkomstig regel 72 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1) wordt, indien een termijn verstrijkt op een dag waarop het BHIM niet geopend is voor inontvangstneming van stukken, de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het BHIM geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden. Deze regel bepaalt dat vóór de aanvang van elk kalenderjaar de dagen waarop het BHIM niet geopend is voor inontvangstneming van stukken, door de voorzitter van het BHIM worden vastgesteld. Voor 2008 heeft de voorzitter van het BHIM op 17 december 2007 besluit EX-07-05 inzake de sluitingsdagen van het BHIM voor inontvangstneming van stukken en dagen waarop geen normale postbestellingen plaatsvinden, vastgesteld. In deze beslissing wordt herinnerd aan beslissing ADM-95-23 van de voorzitter van het BHIM van 22 december 1995 (PB BHIM 1995, blz. 487), waarin is bepaald dat het BHIM op zaterdag en zondag niet is geopend voor het publiek. Aangezien 9 maart 2008 een zondag was, is verzoeksters memorie op 10 maart 2008 niet buiten de termijn ingediend. Dit is door het BHIM ter terechtzitting erkend.

80 Met betrekking tot de stelling van het BHIM dat in de memorie voor de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik niet specifiek werd aangevoerd, valt bovendien op te merken dat deze omstandigheid niet afdoet aan de verplichting van de kamer van beroep om, wanneer zij zelf uitspraak doet over de oppositie, de oppositie opnieuw volledig ten gronde te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk. De omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing wordt immers in beginsel niet bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd (arrest KLEENCARE, punt 71 supra, punt 29). A fortiori wordt de omvang van het onderzoek van de kamer van beroep niet beperkt doordat bepaalde voor de kamer van beroep aangevoerde verweermiddelen onnauwkeurig zijn. Om de in de punten 76 en volgende supra uiteengezette redenen houdt het volledige onderzoek ten gronde van de oppositie daarentegen een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken in.

81 Met betrekking tot de stelling van interveniënte en het BHIM dat verzoeksters argument ontleend aan het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik niet gegrond is en niet door afdoende bewijzen wordt gestaafd, dient te worden opgemerkt dat dit niet de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing aangevoerde motivering is. Aangezien de kamer van beroep ten onrechte haar oordeel over de argumenten over en de bewijzen van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik niet heeft vermeld, staat het niet aan het Gerecht om diezelfde argumenten en bewijzen in het kader van het verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing te beoordelen. In de context van een dergelijk verzoek kan het Gerecht zich bij de wettigheidstoetsing immers niet in de plaats stellen van de kamer van beroep met betrekking tot een feitelijke beoordeling die de kamer van beroep niet heeft verricht. Indien het Gerecht in het kader van een beroep tot nietigverklaring zoals in casu tot de conclusie komt dat een beslissing van de kamer van beroep waartegen in beroep bij hem is opgekomen, onwettig is, moet het deze beslissing vernietigen. Het kan het beroep niet verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats te stellen van die van de bevoegde instantie van het BHIM, dat de bestreden handeling heeft verricht [arrest Gerecht van 9 september 2010, Axis/BHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Jurispr. blz. II-4645, punt 29].

82 De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte vastgesteld dat verzoekster niet uitdrukkelijk had aangevoerd dat de oudere merken door het gebruik ervan een toegenomen onderscheidend vermogen hadden. Dit betekent dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van het bestreden merk met de oudere merken

niet heeft onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 7 februari 2012, Dosenbach-Ochsner/BHIM – Sisma (Afbeelding van olifanten in een rechthoek), T-424/10, punten 55 e.v. en aldaar aangehaalde rechtspraak].

83 Overeenkomstig artikel 62, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 64, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009) beslist de kamer van beroep, nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, over het beroep. Deze verplichting om het beroep te onderzoeken houdt in dat rekening wordt gehouden met het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen wanneer dit argument wordt aangevoerd. Het is niet uitgesloten dat het onderzoek van de gegrondheid van de door verzoekster in de procedure voor het BHIM overgelegde argumenten over en bewijzen van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, de kamer van beroep ertoe zou hebben gebracht een beslissing met een andere inhoud dan de bestreden beslissing te nemen. Bijgevolg heeft de kamer van beroep door een dergelijk onderzoek niet te verrichten wezenlijke vormvoorschriften geschonden, wat moet leiden tot de vernietiging van de bestreden handeling [zie in die zin arrest Gerecht van 10 juni 2008, Gabel Industria Tessile/BHIM – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Jurispr. blz. II-823, punt 20].

84 Bijgevolg moet verzoeksters eerste middel gegrond worden verklaard en moet de bestreden beslissing derhalve worden vernietigd, zonder dat verzoeksters andere middelen behoeven te worden onderzocht.

Kosten

85 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.

86 Het BHIM en interveniënte zijn in het ongelijk gesteld. Derhalve dient het BHIM te worden verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster, overeenkomstig verzoeksters vordering. Interveniënte wordt verwezen in haar eigen kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 24 maart 2010 (zaak R 770/2009-1) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

3) Lidl Stiftung & Co. KG wordt verwezen in haar eigen kosten.

Azizi Frimodt Nielsen Kancheva

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 september 2012.

ondertekeningen

Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding 2

Conclusies van partijen 4

In rechte 4

Inleidende opmerkingen 4

Relevant publiek 5

Vergelijking van de waren 5

Vergelijking van de conflicterende tekens 8

Voorafgaande opmerkingen 8

Visuele vergelijking 8

Fonetische vergelijking 9

Begripsmatige vergelijking 9

Voorlopige conclusie 10

Onderscheidend vermogen van de oudere merken 10

Intrinsiek onderscheidend vermogen van de oudere merken 10

Toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik 11

Kosten 14