ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

3 september 2010 *

In zaak T-472/08,

**Companhia Muller de Bebidas,** gevestigd te Pirassununga (Brazilië), vertegenwoordigd door G. Da Cunha Ferreira en I. Bairrão, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),** vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

**Missiato Industria e Comercio Ltda,** gevestigd te Santa Rita Do Passa Quatro (Brazilië),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 juli 2008 (zaak R 1687/2007-1) inzake een oppositieprocedure tussen Companhia Muller de Bebidas en Missiato Industria e Comercio Ltda,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 22 oktober 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 maart 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 12 mei 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,

gezien de heropening van de schriftelijke procedure,

gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan partijen,

gezien de op 1 en 10 maart 2010 ter griffie van het Gerecht ingediende opmerkingen van partijen,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 2 december 2003 heeft Missiato Industria e Comercio Ltda 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 waarvoor inschrijving is aangevraagd (hierna: „aangevraagd merk") is het volgende beeldteken:

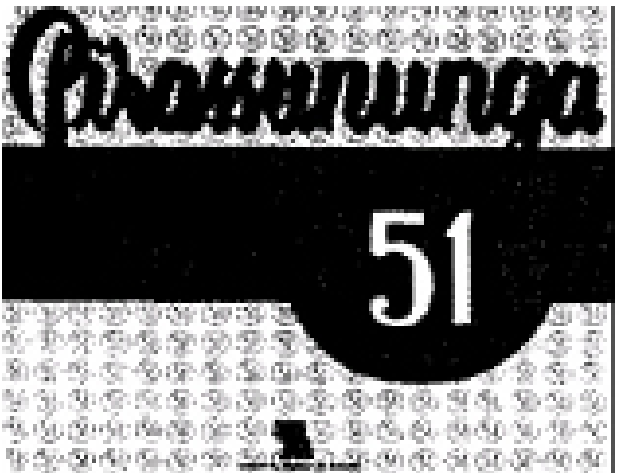



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)".

4 Op 27 september 2004 werd de inschrijvingsaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 39/2004 gepubliceerd.

5 Op 27 december 2004 stelde verzoekster, Companhia Muller de Bebidas, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie in tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren. Die oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere rechten (hierna: „oudere merken"):

— het volgende Portugese beeldmerk, ter inschrijving ingediend op 19 april 1991 en onder nummer 273105 ingeschreven op 30 maart 1993 voor „alcoholhoudende dranken" behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



— het volgende Portugese beeldmerk, ter inschrijving ingediend op 10 augustus 1998 en onder nummer 331952 ingeschreven op 21 augustus 2001 voor „alcoholhoudende dranken” behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:




— het volgende Deense beeldmerk, ter inschrijving ingediend op 30 juni 1995 en onder referentie VR 199803649 ingeschreven op 10 november 1998 voor „likeur op basis van suikerriet” behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



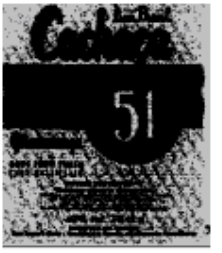
— de volgende reeks beeldmerken uit het Verenigd Koninkrijk, ter inschrijving ingediend en onder nummer 2248316 ingeschreven op 11 oktober 2000 voor „alcoholhoudende dranken op basis van suikerriet” behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:




— het volgende Spaanse beeldmerk, onder nummer 2354943 ingeschreven op 22 oktober 2001 voor „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) op basis van suikerriet” behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



— het volgende Oostenrijkse beeldmerk, ter inschrijving ingediend op 29 juni 1995 en onder nummer 161564 ingeschreven op 18 december 1995 voor „alcoholhoudende dranken op basis van gedistilleerd suikerriet" behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:




— het volgende in Portugal algemeen bekende beeldmerk voor „alcoholhoudende dranken" behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice:




— het in Portugal algemeen bekende woordmerk CACHAÇA 51 voor „alcoholhoudende dranken" behorend tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

6 Voor de oppositieafdeling betoogde verzoekster dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) bestond tussen de conflicterende merken. Zij baseerde zich ook op haar twee merken die algemeen bekend zouden zijn in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009) in Portugal.

7 Bij beslissing van 4 september 2007 wees de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel af. Daartegen heeft verzoekster op 29 oktober 2007 beroep bij het BHIM ingesteld krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009).

8 Bij beslissing van 4 juli 2008 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen. Zij deelde de redenering van de oppositieafdeling en heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de conflicterende merken elk verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uitsloten.

**Conclusies van partijen**

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling tot toewijzing van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk is bevestigd;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Bij op 10 maart 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief heeft verzoekster afgezien van haar vorderingen tot herziening van de bestreden beslissing en tot nietigverklaring van de inschrijving van het aangevraagde merk.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

**Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten**

12 Verzoekster heeft in de bijlagen 9 tot en met 11 van haar verzoekschrift documenten bijgevoegd die verklaringen onder ede bevatten ter onderbouwing van de stelling dat de oudere woord- en beeldmerken CACHAÇA 51 en Cachaça 51 algemeen bekend zijn in Portugal (zie punt 5 hierboven).

13 Het BHIM betoogt dat die documenten het voorwerp van het voor de kamer van beroep aanhangige geschil zouden wijzigen indien zij in aanmerking werden genomen.

14 De in de bijlagen 9 tot en met 11 van het verzoekschrift opgenomen stukken, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63

van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Voormelde 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].

**Ten gronde**

15 Verzoekster voert voor haar vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing één middel aan, dat uit twee onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel is ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en het tweede onderdeel aan schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 53, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009].

1. *Tweede onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing, ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94*

16 Zoals het BHIM terecht opmerkt, is het tweede onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing, ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, zonder voorwerp. Die bepaling noemt immers de relatieve gronden voor nietigheid van een reeds ingeschreven gemeenschapsmerk, wat het aangevraagde merk niet is.

17 Het tweede onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing is dan ook ongegrond.

2. *Eerste onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

18 Met het eerste onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij ten onrechte heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de conflicterende tekens volstonden om gevaar voor verwarring bij het publiek te voorkomen in de betrokken gebieden, daaronder begrepen Portugal, waarvoor verzoekster zich op de algemene bekendheid van de oudere woord- en beeldmerken CACHAÇA 51 en Cachaça 51 had beroepen.

*Argumenten van partijen*

19 Ter onderbouwing van het eerste onderdeel van haar enige middel tot vernietiging, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, voert verzoekster in wezen zeven grieven aan, waaruit blijkt dat verzoekster van mening is dat de kamer van beroep deze bepaling en de vaste rechtspraak dat bij de globale beoordeling van conflicterende merken rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan, onjuist heeft uitgelegd, zodat haar analyse diverse onjuistheden bevat.

20 Met haar eerste grief betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte het verwarringsgevaar niet heeft beoordeeld ten aanzien van het echte relevante publiek en meer bepaald heeft geoordeeld dat de relevante consument het grote publiek was.

21 Met de tweede grief voert verzoekster in wezen aan dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de dominerende en onderscheidende bestanddelen van de oudere merken „cachaça" en „51" waren.

22 Met de derde grief stelt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende merken geen soortgelijke visuele indruk opriepen.

23 Met de vierde grief betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende merken geen sterk soortgelijke fonetische indruk opriepen.

24 Met de vijfde grief voert verzoekster aan dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken was.

25 Met haar zesde grief merkt verzoekster in wezen op dat voormelde onjuistheden de bestreden beslissing hebben beïnvloed omdat zij ertoe hebben geleid dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek bestond.

26 Tot slot betoogt verzoekster met de zevende grief dat de door haar overgelegde documenten volstonden om de algemene bekendheid van de oudere woord- en beeldmerken CACHAÇA 51 en Cachaça 51 in Portugal aan te tonen, althans het grote algemene onderscheidende vermogen van deze merken in dat land. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat het merk waarvan de algemene bekendheid moest worden aangetoond, het getal „51" was en dat de algemene bekendheid daarvan niet was aangetoond.

27 Het BHIM vordert verwerping van het beroep op grond dat de kamer van beroep kon oordelen dat er in casu geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond.

*Beoordeling door het Gerecht*

28 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 wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

29 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. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten

percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben [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].

30 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is er 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 Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 In casu dient het eerste onderdeel van het enige middel tot vernietiging, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden onderzocht tegen de achtergrond van de in de punten 28 tot en met 30 hierboven uiteengezette beginselen.

Relevante publiek

32 Volgens vaste rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren- of dienstencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/

BHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

33 In punt 20 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het relevante publiek werd gevormd door het grote publiek, bestaande uit de gemiddelde consument in Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk of Denemarken, die werd geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

34 Wat in de eerste plaats de voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen gebieden betreft, zijn, zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt zonder dat dit is betwist, de oudere merken nationale merken, zodat het bij die gebieden gaat om de gebieden van de lidstaten waarin die merken worden beschermd, te weten Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken.

35 Wat in de tweede plaats de consument die deel uitmaakt van het relevante publiek betreft, betoogt verzoekster met haar eerste grief dat de bestreden beslissing een onjuistheid bevat omdat de aan de orde zijnde consument geen deel uitmaakt van het „publiek in zijn geheel", maar uitsluitend jong of van middelbare leeftijd is. In dit verband merkt verzoekster op dat zij tijdens de procedure voor het BHIM heeft aangetoond dat de drank cachaça wordt geconsumeerd door dat publiek en niet door kinderen en bejaarden.

36 In casu behoren de door het aangevraagde merk en door de oudere merken aangeduide waren tot klasse 33, die in de zin van de Overeenkomst van Nice „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)" omvat. De oudere merken uit Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Oostenrijk zijn uitsluitend ingeschreven voor

„likeur op basis van suikerriet", „alcoholhoudende dranken op basis van gedistilleerd suikerriet" of „alcoholhoudende dranken op basis van suikerriet".

37 Het is juist dat verzoekster in wezen opmerkt dat zij uitsluitend de oudere merken gebruikt om een bepaald in Brazilië geproduceerde soort alcoholhoudende drank of likeur op basis van suikerriet, te weten cachaça, te verhandelen en dat er alle reden is om te denken dat Missiato Industria e Comercio ook cachaça in de handel zal brengen onder het aangevraagde merk, aangezien zij reeds dit soort waren onder dat merk verhandelt.

38 De rechten die door de conflicterende merken worden verleend of kunnen worden verleend, betreffen echter elke door die merken aangeduide waren- of dienstencategorie of elke door de inschrijvingsaanvraag aangeduide warencategorie. De commerciële keuzes die de houders van de conflicterende merken maken of kunnen maken, zijn factoren die moeten worden onderscheiden van de rechten die aan die merken worden ontleend en kunnen, aangezien zij alleen van de wil van de houders van die merken afhangen, worden gewijzigd. Zolang de lijst van de door de conflicterende merken aangeduide waren niet is gewijzigd, kunnen die factoren geen gevolgen hebben voor het relevante publiek dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [zie in die zin arrest Gerecht van 13 april 2005, Gillette/BHIM — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME Sport), T-286/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33].

39 Aangezien de door de oudere merken aangeduide waren en de door de inschrijvingsaanvraag voor het aangevraagde merk aangeduide waren gangbare consumptiegoederen zijn, te weten goederen die niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd,

heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het relevante publiek wordt gevormd door de gemiddelde consument uit Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk of Denemarken, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

40 Weliswaar worden alcoholhoudende dranken, daaronder begrepen die op basis van suikerriet, verkocht in restaurants of bars, met name in de vorm van cocktails, zoals caipirinha, en richten sommige reclamecampagnes voor die dranken zich meer bepaald op jongvolwassenen en personen van middelbare leeftijd, maar deze worden normaal gezien algemeen verdeeld en worden ook verkocht, niet alleen in speciaalzaken, maar ook in hypermarkten, zodat zij toegankelijk zijn voor het grote publiek [zie in die zin arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 82]. Overigens volgt uit de in punt 41 van de bestreden beslissing aangehaalde stukken nrs. 1 en 2 die verzoekster voor het BHIM heeft overgelegd, dat de door de oudere Portugese merken aangeduide waren worden verdeeld in de detailhandel in levensmiddelen, met name in supermarkten.

41 Met betrekking tot verzoeksters argument dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing niet uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat het relevante publiek uitsluitend bestond uit volwassen consumenten, volstaat het op te merken dat alcoholhoudende dranken om redenen van algemeen belang over het algemeen niet mogen worden verkocht aan kinderen en dat reeds door de werking van de wet het door die waren betroffen publiek dus beperkt is tot volwassen consumenten. Uit niets in de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de wettelijke beperkingen in verband met de leeftijd van de gemiddelde consument van elke lidstaat ten aanzien waarvan zij het bestaan van verwarringsgevaar heeft beoordeeld en dat haar beoordeling daardoor is beïnvloed.

42 Bijgevolg dient de eerste grief van verzoekster, volgens welke de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing het relevante publiek onjuist heeft gedefinieerd, te worden afgewezen.

Soortgelijkheid van de waren

43 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, alsook het concurrerend dan wel complementair 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 Inglés/BHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Jurispr. blz. II-2579, punt 37, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

44 Wanneer de door een ouder merk aangeduide waren de in een inschrijvingsaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie arrest ARTHUR ET FELICIE, punt 14 hierboven, punt 34, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 Verzoekster heeft geen bezwaar tegen de beoordeling van de kamer van beroep in de punten 22 en 36 van de bestreden beslissing dat de door de oudere merken aangeduide waren dezelfde zijn als die welke in de inschrijvingsaanvraag zijn opgegeven, aangezien deze laatste waren „de door de oudere merken aangeduide waren omvatten

(of daardoor worden omvat)". Overeenkomstig de in punt 44 hierboven aangehaalde rechtspraak dient de beoordeling van de kamer van beroep te worden bevestigd.

Overeenstemming van de tekens

— Onderscheidende en dominerende bestanddelen

46 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten de merken percipieert, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let 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).

47 Om het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het betrokken bestanddeel van huis uit bezit, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet de waren waarvoor het merk is ingeschreven, beschrijft [zie arresten Gerecht van 13 juni 2006, Inex/BHIM — Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid), T-153/03, Jurispr. blz. II-1677, punt 35, en aldaar aangehaalde rechtspraak,

en 13 december 2007, Cabrera Sánchez/BHIM — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 51].

48 Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming van twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, punt 46 hierboven, punt 41, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, punt 46 hierboven, punt 42, en arrest Hof van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43). Het Hof heeft gepreciseerd dat de omstandigheid dat een bestanddeel niet verwaarloosbaar is, niet betekent dat het dominerend is, en dat de omstandigheid dat een element niet dominerend is, niet betekent dat het verwaarloosbaar is (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 44).

49 Wanneer bepaalde bestanddelen van een merk de door het merk aangeduide waren en diensten of de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten beschrijven, hebben deze bestanddelen slechts een zwak of zelfs zeer zwak onderscheidend vermogen [zie in die zin arrest Gerecht van 12 september 2007, Koipe/BHIM — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Jurispr. blz. II-3355, punt 92, en arrest el charcutero artesano, punt 47 hierboven, punt 52, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Zij zullen meestal slechts kunnen worden geacht dit onderscheidend vermogen te hebben wegens de combinatie die zij vormen met de overige bestanddelen van het merk. Door hun zwak, zelfs zeer zwak onderscheidend vermogen worden de beschrijvende bestanddelen van een merk over het algemeen niet door het publiek opgevat als dominerende bestanddelen in de totaalindruk die dat merk oproept, behoudens wanneer zij met name vanwege de positie of de afmetingen ervan in het oog lijken te kunnen

springen van het publiek en in zijn geheugen kunnen blijven hangen [zie in die zin arrest el charcutero artesano, punt 47 hierboven, punt 53, en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest Gerecht van 12 november 2008, Shaker/BHIM — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Jurispr. blz. II-3085, punt 44, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dat betekent echter niet dat de beschrijvende bestanddelen van een merk noodzakelijkerwijs verwaarloosbaar zijn in de totaalindruk die dit merk oproept. In dit verband dient in het bijzonder te worden onderzocht of andere bestanddelen van het merk op zichzelf de door dit merk opgeroepen indruk die in het geheugen van het relevante publiek blijft hangen, kunnen domineren (zie punt 48 hierboven).

50 Ook zij eraan herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest Gerecht van 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

51 In punt 24 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het oudere Portugese woordmerk het woord „cachaça" was, aangezien dit het eerste deel was en het eerste deel van een teken volgens de rechtspraak gewoonlijk een sterkere impact op de consument heeft dan het laatste deel ervan.

52 In punt 25 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de dominerende bestanddelen van de oudere beeldmerken bestonden uit het centrale beeldelement bestaande in het getal 51, geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, en het boven dit beeldelement geschreven woord, steeds „cachaça", met als enige uitzondering de Portugese inschrijving nr. 273105, waar dat woord „pirassununga" is. Dat deze bestanddelen domineren, blijkt uit de positie ervan en

uit de omstandigheid dat de afmetingen ervan groter zijn dan die van de overige bestanddelen van de aan de orde zijnde merken.

53 In de punten 26 en 27 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het woord „cachaça" een onderscheidend bestanddeel van de oudere merken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken was, aangezien de consument uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken dat begrip fantasievol zouden vinden. In al die gebieden is dat woord zelfs het meest onderscheidende bestanddeel van de aan de orde zijnde tekens, aangezien het als woordelement een sterkere impact op de consument heeft dan het beeldelement waarvan het vergezeld gaat — het publiek is immers niet geneigd om de tekens te analyseren en verwijst gemakkelijker naar een teken aan de hand van het woordelement ervan — en het inherente onderscheidende vermogen van getallen beperkt is, aangezien zij „over het algemeen verwijzen naar hoeveelheden, tijdvakken, een bestelling, enz., van waren en de consument dus niet de gewoonte heeft om deze als merken te percipiëren". Bovendien worden getallen met twee cijfers gewoonlijk gebruikt om bepaalde kenmerken van „alcoholhoudende dranken" aan te duiden, zoals het alcoholgehalte per volume of de tijd die nodig is voor het rijpingsproces.

54 Overigens heeft de kamer van beroep in de punten 26 tot en met 28 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de woorden „cachaça" en „pirassununga" geen onderscheidend vermogen hadden in Portugal, waar zij door de gemiddelde consument worden opgevat als begrippen die respectievelijk het soort door de conflicterende merken aangeduide waren beschrijven en een „plaats in Brazilië" waar dit wordt geproduceerd.

55 In de punten 28 en 29 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel van de oudere merken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken het element „cachaça" was, terwijl, gelet op de beschrijvende zin van de woorden „cachaça" of

„pirassununga" voor een Portugese consument en op het beperkte onderscheidende vermogen van getallen met twee cijfers voor alcoholhoudende dranken, het onderscheidende vermogen van de oudere Portugese woord- en beeldmerken bestond in de combinatie „van de bestanddelen ervan" of van de „meest dominerende bestanddelen" ervan, te weten „cachaça 51" of „Pirassununga 51".

56 Met haar tweede grief betoogt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het element „cachaça" een dominerend en onderscheidend bestanddeel van de oudere merken was. Het woord „cachaça" heeft geen inherent onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is, zowel voor de Portugese consument als voor de consument uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken. Het verwarringsgevaar dient enkel te worden beoordeeld ten aanzien van de elementen „51" en „61", die verbonden zijn met of kunnen worden verbonden met cachaça.

57 Bijgevolg dienen de conflicterende merken te worden vergeleken door eerst voor elk van de oudere merken en vervolgens voor het aangevraagde merk de eventuele dominerende of verwaarloosbare bestanddelen ervan aan te duiden.

58 Het oudere Portugese woordmerk wordt gevormd door de combinatie van twee bestanddelen, te weten ten eerste het woord „cachaça" en ten tweede „51".

59 Onbetwist is dat het woord „cachaça" door de gemiddelde Portugese consument wordt opgevat als een woordelement dat louter beschrijvend is voor een alcoholhoudende drank, te weten een brandewijn op basis van suikerriet.

60 Het getal 51 lijkt een willekeurig numeriek bestanddeel van het oudere Portugese woordmerk te zijn. Het is juist dat de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat het inherente onderscheidende vermogen van de getallen, in het bijzonder de getallen met twee cijfers, beperkt was omdat deze gewoonlijk worden gebruikt ter aanduiding van bepaalde kenmerken van de waren, met name alcoholhoudende dranken, en dat de consument niet de gewoonte had om deze als merken op te vatten. Zij heeft echter geen rekening gehouden met de omstandigheid dat, zoals verzoekster terecht opmerkt, het getal 51 niet onmiddellijk door het relevante publiek kan worden opgevat als een getal dat een bepaald kenmerk van de betrokken waar beschrijft, aangezien het in het oudere Portugese woordmerk niet verbonden is met een van de eenheden die gewoonlijk worden gebruikt ter meting van een bepaald kenmerk van alcoholhoudende dranken, zoals het alcoholgehalte per volume, de hoeveelheid of de tijd die nodig is voor het rijpingsproces. Het BHIM merkt bovendien in zijn memorie van antwoord op dat „de waarde waarnaar de getallen [51 en 61] verwijzen, onbekend is".

61 Weliswaar heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing het woord „cachaça" aangemerkt als dominerend bestanddeel van het oudere Portugese woordmerk en daarbij in de punten 26 tot en met 28 van die beslissing opgemerkt dat dit woord geen inherent onderscheidend vermogen had in Portugal, waar het als een beschrijving van het betrokken soort waren werd opgevat, maar zij heeft in de punten 28 en 29 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het bestanddeel „51" niet verwaarloosbaar was in de door dat merk opgeroepen totaalindruk, aangezien het onderscheidend vermogen van dit merk te vinden is in de combinatie van de bestanddelen „cachaça" en „51".

62 Bijgevolg kan niet worden gesteld dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het bestanddeel „51" van het oudere Portugese woordmerk bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Bovendien kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij in het kader van diezelfde beoordeling ook rekening heeft gehouden met het bestanddeel „cachaça". Weliswaar wordt dit bestanddeel door de gemiddelde Portugese consument opgevat als een beschrijving van het aan de orde zijnde soort waren, maar in het oudere Portugese woordmerk blijft het zelfstandig ten aanzien van het bestanddeel „51" en behoudt het een residuair onderscheidend vermogen, dat volgt

uit de combinatie ervan met het bestanddeel „51" en uit de omstandigheid dat het als eerste deel van het oudere Portugese woordmerk gewoonlijk op visueel en fonetisch vlak een sterkere impact op de consument heeft dan het laatste deel van dit merk [zie in die zin arrest Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punten 81 en 83].

63 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in het geval van het oudere Portugese woordmerk niet ten onrechte rekening gehouden met de bestanddelen „cachaça" en „51" om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te beoordelen.

64 De oudere beeldmerken worden gevormd door de combinatie van talrijke woord- en beeldelementen.

65 Onbetwist is dat de andere bestanddelen van die merken dan het bestanddeel „cachaça" of „pirassununga" en het bestanddeel „51", geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, verwaarloosbaar zijn in de door deze merken opgeroepen totaalindruk en dat zij dus buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

66 Met betrekking tot de oudere Portugese beeldmerken wordt niet betwist dat in deze merken de woorden „cachaça" en „pirassununga" door de gemiddelde Portugese consument worden opgevat als elementen die louter beschrijvend zijn voor het soort door de aan de orde zijnde merken aangeduide waren, te weten een brandewijn op basis van suikerriet, en de plaats waar dit wordt geproduceerd, te weten een plaats in Brazilië.

67 Om dezelfde redenen als die welke in punt 60 hierboven zijn vermeld, moet het getal 51 in de oudere Portugese beeldmerken worden opgevat als een willekeurig bestanddeel.

68 De kamer van beroep heeft in de punten 25 en 29 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de door die merken opgeroepen totaalindruk werd gedomineerd door de bestanddelen „cachaça" of „pirassununga" en „51" en dat zij door de combinatie van die bestanddelen onderscheidend vermogen hadden.

69 Er kan dan ook niet worden betoogd dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het bestanddeel „51", geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, van de oudere Portugese beeldmerken bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Overigens kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij bij die laatste beoordeling rekening heeft gehouden met het bestanddeel „cachaça" of „pirassununga". Weliswaar wordt dit bestanddeel door de gemiddelde Portugese consument opgevat als een beschrijving van het aan de orde zijnde soort waren of van de plaats waar dit wordt geproduceerd, maar in de oudere Portugese beeldmerken blijft het zelfstandig ten aanzien van het bestanddeel „51" en behoudt het een residuair onderscheidend vermogen, dat het gevolg is van de combinatie ervan met het bestanddeel „51" en van de omstandigheid dat het woord „cachaça" of „pirassununga" in de tekens een plaats bekleedt die op zijn minst gelijkwaardig is aan die van het bestanddeel „51". Het kan dan ook niet worden beschouwd, al was het maar op visueel vlak, als verwaarloosbaar ten aanzien van dat laatste bestanddeel.

70 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in het geval van de oudere Portugese beeldmerken niet ten onrechte rekening gehouden met zowel het bestanddeel „cachaça" of „pirassununga" als het bestanddeel „51", geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, alsook met de indruk die door de combinatie ervan wordt opgeroepen, om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te beoordelen.

71 Met betrekking tot de oudere merken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken heeft de kamer van beroep in de punten 27 en 29 van de bestreden beslissing vastgesteld dat „cachaça" het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel ervan was vanwege de verbale en fantasievolle aard ervan ten opzichte van de consument uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken en vanwege het beperkt onderscheidende vermogen van getallen met twee cijfers ten opzichte van alcoholhoudende dranken. In het vervolg van de bestreden beslissing heeft zij echter niet geoordeeld dat het bestanddeel „51" verwaarloosbaar was in de door die merken opgeroepen totaalindruk, maar naar behoren met dit bestanddeel rekening gehouden bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. In punt 31 van de bestreden beslissing heeft zij met name opgemerkt dat „op fonetisch vlak, de consument naar de oudere merken zal verwijzen met de benaming „cachaça" of „cachaça 51" in Spanje, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, aangezien dit de dominerende en onderscheidende bestanddelen ervan zijn".

72 Er kan dan ook niet worden betoogd dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het bestanddeel „51", geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, van de oudere merken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Overigens kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij bij die laatste beoordeling ook rekening heeft gehouden met het bestanddeel „cachaça". Gesteld al dat, zoals verzoekster betoogt, dit bestanddeel door het gehele relevante publiek in Spanje, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk of door een aanzienlijk deel van dat publiek kan worden opgevat als een generieke naam of een naam die nodig is om het soort door de betrokken merken aangeduide waren aan te duiden, blijft het toch in elk van die merken zelfstandig ten aanzien van het bestanddeel „51" en behoudt het een residuair onderscheidend vermogen, dat het gevolg is van de combinatie ervan met het bestanddeel „51" en van de omstandigheid dat het woord „cachaça" in het teken een plaats bekleedt die op zijn minst gelijkwaardig is aan die van het bestanddeel „51". Het kan dan ook niet worden beschouwd, al was het maar op visueel vlak, als verwaarloosbaar ten aanzien van dat laatste bestanddeel.

73 Verzoekster kan dus niet betogen dat de kamer van beroep in het geval van de oudere merken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken ten onrechte rekening heeft gehouden met zowel het bestanddeel „cachaça" als het bestanddeel

„51", geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, alsook met de indruk die door de combinatie ervan wordt opgeroepen, om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te beoordelen.

74 Gelet op het voorgaande kan verzoekster niet betogen dat de kamer van beroep ten onrechte voor alle oudere merken rekening heeft gehouden met zowel het bestanddeel „cachaça" of „pirassununga" als het bestanddeel „51" om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te beoordelen, zodat de tweede grief in zijn geheel moet worden afgewezen.

75 Met betrekking tot het aangevraagde merk heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing vastgesteld dat het onderscheidende en dominerende bestanddeel daarvan het centrale numerieke en beeldelement „61" was, gelet op ten eerste de centrale plaats ervan die bleek uit de twee stokken suikerriet die aan elke kant ervan staan en vervolgens het feit dat de overige bestanddelen als decoratief en bijkomstig worden gepercipieerd, ofwel omdat zij beschrijvend zijn (de ton of de twee stokken suikerriet), ofwel wegens de kleine afmetingen ervan (de uitdrukking „a nossa alegria" op het lint, die wordt gepercipieerd als een „decoratief onderschrift"). Uit de bestreden beslissing blijkt echter dat de kamer van beroep niet heeft geoordeeld dat de beeldelementen die bestonden in de ton en de twee stokken suikerriet en het woordelement gevormd door de uitdrukking „a nossa alegria" verwaarloosbare bestanddelen waren in de door dat merk opgeroepen totaalindruk. Bij de analyse van het bestaan van eventuele fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, heeft de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing opgemerkt dat „niet [kon] worden uitgesloten dat [het aangevraagde merk] „[a nossa alegria]" [kon] worden genoemd, aangezien [...] dit het enige woordelement van het teken is". Evenzo heeft zij in punt 34 van de bestreden beslissing rekening gehouden met het feit dat „het getal 61 van het aangevraagde merk een ton aanduidt, een element dat in geen

van de oudere merken voorkomt" bij de beoordeling van het bestaan van eventuele begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken.

76 In het kader van de onderhavige procedure betoogt verzoekster dat het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 alleen moet worden beoordeeld ten aanzien van het bestanddeel „61", dat de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk domineert. Het BHIM vordert verwerping van het beroep en stelt dat bij die beoordeling rekening moet worden gehouden met zowel het bestanddeel „61" als de beeldelementen die bestaan in de ton en de twee stokken suikerriet en met het woordelement gevormd door de uitdrukking „a nossa alegria", die niet verwaarloosbaar zijn in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk.

77 De kamer van beroep kan niet worden verweten dat zij rekening heeft gehouden met de uitdrukking „a nossa alegria" van het aangevraagde merk om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te beoordelen. Die uitdrukking, de enige die in het aangevraagde merk voorkomt, is van belang voor de uitspraak van dat merk en kan dus niet worden geacht verwaarloosbaar te zijn in de door dat merk opgeroepen totaalindruk. Evenzo heeft de kamer van beroep terecht rekening gehouden met bepaalde beeldelementen van het aangevraagde merk, zoals de tekening van een ton. Hoewel zij sterk het beeld opwekken van een alcoholhoudende drank op basis van suikerriet die tot ontwikkeling kan zijn gekomen in een eiken vat, en zij als zodanig een zeer beperkt onderscheidend vermogen bezitten ten aanzien van die waren, blijven de ton en de twee stokken suikerriet zelfstandig in het aangevraagde merk en behouden zij een residuair onderscheidend vermogen, dat het gevolg is van de combinatie ervan met het bestanddeel „61" en van de omstandigheid dat zij in dat merk een plaats bekleden die op zijn minst gelijkwaardig is aan die van het bestanddeel „61". Het BHIM heeft in het kader van het onderhavige geding dan ook terecht geoordeeld dat die bestanddelen althans op visueel vlak niet kunnen worden beschouwd als verwaarloosbaar ten aanzien van dat laatste bestanddeel.

78 Gelet op het voorgaande en op de in punt 46 hierboven aangehaalde rechtspraak dient de overeenstemming van het oudere Portugese woordmerk en het aangevraagde

merk dus te worden beoordeeld ten aanzien van de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van het bestanddeel „cachaça" en het bestanddeel „51" en de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van het bestanddeel „61", geschreven in witte letters op een centrale plaats, de bestanddelen gevormd door de tekening van een ton die aan elke kant wordt omkaderd door twee stokken suikerriet en het bestanddeel bestaande in het lint met de uitdrukking „a nossa alegria". De beoordeling van de overeenstemming van de oudere beeldmerken en het aangevraagde merk moet plaatsvinden op basis van de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van het bestanddeel „cachaça" of „pirassununga" en het bestanddeel „51", geschreven in witte letters in een cirkel die gedeeltelijk is geplaatst in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, en de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van het bestanddeel „61", geschreven in witte letters op een centrale plaats, de bestanddelen gevormd door de tekening van een ton die aan elke kant wordt omkaderd door twee stokken suikerriet en het bestanddeel bestaande in het lint met de uitdrukking „a nossa alegria".

— Visuele overeenstemming

79 Met betrekking tot de visuele overeenstemming van de conflicterende merken heeft de kamer van beroep in de punten 32 en 33 van de bestreden beslissing geconcludeerd dat deze slechts met elkaar overeenstemden op het punt van de afbeelding van het getal 1. De „relatieve visuele gelijkenissen" tussen de getallen 5 en 6, geschreven in een vrij gebruikelijk lettertype, kunnen niet in aanmerking worden genomen omdat het relevante publiek gewoon is om die cijfers te zien en gewoonlijk de details opmerkt die deze getallen onderscheiden. Dat de conflicterende merken met elkaar overeenstemmen op het punt van de afbeelding van het getal 1, volstaat niet om te spreken van merken die een soortgelijke visuele totaalindruk oproepen, gelet op de verschillende aard, structuur en samenstelling van deze merken.

80 Met de derde grief betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende merken geen soortgelijke visuele indruk oproepen. De bestanddelen „51" en „61" stemmen visueel overeen omdat zij twee cijfers

bevatten, waarvan één cijfer identiek is, de lengte ervan vergelijkbaar is, zij allebei in het wit zijn geschreven op een zwarte achtergrond, in de vorm van een cirkel, en de cijfers 5 en 6 ook grote grafische gelijkenissen vertonen. Bovendien suggereren de woordelementen van het aangevraagde merk, die in het Portugees zijn opgesteld, dat het soort door dat merk aangeduide waren afkomstig is van een land waar Portugees wordt gesproken, waardoor het verwarringsgevaar groter wordt.

81 Het BHIM vordert in wezen afwijzing van de derde grief. Het betoogt dat de conflicterende merken globaal van elkaar verschillen op visueel vlak. Zelfs de getallen 51 en 61 verschillen op visueel vlak, aangezien de cijfers 5 en 6 een verschillende vorm hebben.

82 In de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele totaalindruk zijn de meest onderscheidende bestanddelen het bestanddeel „61" en de decoratieve beeldelementen die bestaan in de ton en de twee stokken suikerriet. Het bestanddeel „a nossa alegria", waarnaar verzoekster verwijst, zal slechts een zeer geringe visuele impact hebben, gelet op de kleine afmetingen ervan, de positie onderaan in het teken en het banale grafische aspect. De visuele totaalindruk wordt in de oudere merken gedomineerd, of kan in het oudere Portugese woordmerk worden gedomineerd, naargelang de grafische afbeelding daarvan, door de bestanddelen „cachaça" of „pirassununga" en „51", en in de oudere beeldmerken door het decoratieve beeldelement dat bestaat in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt.

83 De conflicterende merken verschillen visueel van elkaar door de woordelementen „a nossa alegria", „cachaça" en „pirassununga" en in voorkomend geval door de decoratieve beeldelementen, die eenvoudig en vrij banaal zijn afgebeeld. Die merken stemmen daarentegen visueel overeen op het punt van de afbeelding van een getal met twee cijfers, waarvan het tweede, te weten het cijfer 1, identiek is. Bovendien verschilt het grafische beeld van het cijfer 5 weliswaar op bepaalde details van dat van het

cijfer 6, maar de bestaande grafische verschillen tussen die twee cijfers zijn minder uitgesproken dan de verschillen tussen elk van die cijfers en de overige cijfers. Daarenboven wordt in de conflicterende beeldmerken het getal met twee cijfers, te weten 51 in de oudere beeldmerken en 61 in het aangevraagde merk, op soortgelijke wijze afgebeeld in grote letters die in het midden zijn geplaatst en waarvan de witte kleur contrasteert met de donkere achtergrond. Bovendien is de vorm van die achtergrond vrij vergelijkbaar, te weten een ronde vorm in de oudere beeldmerken en een ovale vorm, bestaande in de omtrek van een ton, in het aangevraagde merk.

84 De visuele overeenstemming van de conflicterende merken kan dan wel gering lijken ten aanzien van de door die merken opgeroepen visuele totaalindruk, maar zij is voldoende uitgesproken om door het gehele relevantie publiek te worden gepercipieerd. De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte in wezen geconcludeerd dat er geen visuele overeenstemming van de conflicterende merken was. In zoverre dient de derde grief van verzoekster te worden toegewezen.

— Fonetische overeenstemming

85 Met betrekking tot de fonetische overeenstemming tussen de conflicterende merken heeft de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de oudere merken naargelang het geval „cachaça", „cachaça 51" of „pirassununga 51" werden genoemd, terwijl het aangevraagde merk „61" wordt genoemd, zonder dat kan worden uitgesloten dat het „a nossa alegria" wordt genoemd. De identieke uitspraak van het cijfer „1" alleen is onvoldoende om de conflicterende merken als fonetisch overeenstemmende merken te beschouwen.

86 Met de vierde grief betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende merken geen sterk soortgelijke fonetische indruk oproepen. Aangezien het relevante publiek de gewoonte heeft om de door de oudere merken aangeduide waar mondeling te bestellen in bars en restaurants en het beginwoord „cachaça" door Missiato Industria e Comercio wordt en in de toekomst nog kan worden gebruikt voor de aanduiding van haar waren, worden de conflicterende merken besteld onder de naam „cachaça 51" of „cachaça 61". De fonetische overeenstemming van de merken is het grootst in de talen, zoals het Portugees of het Spaans, waarin de cijfers 5 en 6 worden uitgesproken met dezelfde begin- en eindletters (respectievelijk „s" en „enta"). De Portugese en de Spaanse consument spreken de getallen 51 en 61 op vrijwel dezelfde wijze uit: „sin-cu-enta y um" en „se-senta y um" voor de Portugese consument en, op vrijwel identieke wijze, „sin-cuenta e uno" en „se-senta e uno" voor de Spaanse consument. Het verschil tussen de tekens bestaat voor de Spaanse en de Portugese consument respectievelijk slechts in de letters „incu" en „ess" in het midden van de getallen, zoals die door dat publiek worden uitgesproken. Het fonetische verschil tussen sommige bestanddelen van de conflicterende merken is van minder belang, aangezien die bestanddelen in de betrokken tekens een decoratieve of beschrijvende rol hebben.

87 Het BHIM vordert in wezen afwijzing van de vierde grief. Zelfs indien enkel rekening wordt gehouden met de getallen 51 en 61 in de conflicterende merken, blijven de fonetische verschillen tussen deze merken hoorbaar. In Spanje blijven de fonetische verschillen tussen „cincuenta y uno" en „sesenta y uno" niet onopgemerkt. De verschillen zijn nog duidelijker in het Engels, tussen „fifty one" en „sixty one", in het Duits, tussen „einundfünfzig" en „einundsechzig", en in het Deens, tussen „enoghalvtreds" en „enogtres", waar het begin van de woorden „50" en „60" totaal verschillend wordt uitgesproken. De fonetische verschillen tussen de conflicterende merken zijn nog uitgesprokener indien, zoals het BHIM noodzakelijk acht, in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken rekening wordt gehouden met het woord „cachaça", waarvan de betekenis niet wordt gepercipieerd door het relevante publiek, en in Spanje met de uitdrukking „a nossa alegria", waarvan de betekenis kan worden begrepen door het relevante publiek. In het beste geval is de fonetische

overeenstemming van de conflicterende tekens gering, zelfs miniem, in Spanje en nog geringer in het Verenigd Koninkrijk, in Oostenrijk en in Denemarken. In Portugal is de fonetische overeenstemming van de conflicterende merken gering, zelfs miniem, aangezien de fonetische verschillen tussen „sincuenta y um" en „sesenta y um" niet onopgemerkt blijven en de uitdrukking „a nossa alegria" ook kan worden uitgesproken.

88 Het relevante publiek zal mondeling naar de conflicterende merken verwijzen door, het meest waarschijnlijk, de combinatie uit te spreken die wordt gevormd door de woordelementen ervan die niet verwaarloosbaar zijn in de door die merken opgeroepen totaalindruk. Zo zullen de oudere merken „cachaça 51" of „pirassununga 51" worden genoemd, terwijl het aangevraagde merk „61" of in voorkomend geval „61 a nossa alegria" zal worden genoemd.

89 De conflicterende merken verschillen fonetisch in de woordelementen „a nossa alegria", „cachaça" en „pirassununga". Die merken stemmen daarentegen gedeeltelijk overeen in de uitspraak van het numerieke element ervan. Om te beginnen geven de woorden die bestaan in de getallen 51 en 61 in alle betrokken talen uiting aan de toevoeging van het getal een aan de getallen 50 en 60. De fonemen die uiting geven aan de toevoeging van dit getal een aan de cijfers van de tientallen worden in elk van de betrokken talen apart en op dezelfde wijze uitgesproken in 51 en 61. De fonemen die respectievelijk bestaan in „einund" en „enog" zullen zelfs de eerste zijn die worden uitgesproken in het Duits en in het Deens, in de woorden „eindundfünfzig" en „einundsechzig" of „enoghalvtreds" en „enogtres". Anders dan verzoekster betoogt, verschillen de conflicterende merken echter fonetisch door de uitspraak van de fonemen die bestaan in het getal van de tientallen, 50 of 60. In het Portugees en in het Spaans zijn de respectieve verschillen in uitspraak van de fonemen „cinquenta" en „sessenta" en van „cincuenta" en „sesenta" aanzienlijk en blijven zij niet onopgemerkt bij het relevante publiek. Anders dan verzoekster betoogt, stemmen zelfs de fonemen die bestaan in de letters „c" en „s", in Portugal en in het grootste deel van Spanje, niet

overeen in de aan de orde zijnde woorden. Zoals het BHIM terecht opmerkt, zijn de verschillen nog meer hoorbaar in het Engels („fifty" en „sixty"), in het Duits („fünfzig" en „sechzig") en in het Deens („halvtreds" en „tres"), waar het begin van de getallen 50 en 60 totaal verschillend wordt uitgesproken.

90 Bijgevolg is de fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, ook al is deze gering ten aanzien van de door die merken opgeroepen fonetische totaalindruk, toch voldoende uitgesproken om door het gehele relevante publiek te kunnen worden gepercipieerd. De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte in wezen geconcludeerd dat er geen fonetische overeenstemming van de conflicterende merken was. In zoverre dient de vierde grief van verzoekster te worden toegewezen.

— Begripsmatige overeenstemming

91 Met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken heeft de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing te kennen gegeven dat deze hoe dan ook niet het gevolg kan zijn van de afbeelding in elk van die merken van een getal met twee cijfers. Aangezien die getallen wegens de absolute intrinsieke waarde ervan, die zelf verschillend is, totaal verschillend zijn en het getal 61 in het aangevraagde merk een ton aanduidt, verschillen de conflicterende merken echter op begripsmatig vlak.

92 Met de vijfde grief betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken was. Het onderscheidende bestanddeel van die merken bestaat in een getal met twee cijfers, waarvan het tweede identiek is, dat is verbonden met eenzelfde soort waren, te weten een brandewijn op basis van suikerriet, die in Brazilië wordt

geproduceerd, en met woordelementen die zijn opgesteld in dezelfde taal, te weten het Portugees. De betrokken getallen worden bovendien voorafgegaan, of kunnen worden voorafgegaan, door het woord „cachaça". Uit begripsmatig oogpunt zijn de conflicterende merken dus niet fundamenteel verschillend.

93 Het BHIM vordert in wezen afwijzing van de vijfde grief. De conflicterende merken zijn globaal verschillend op begripsmatig vlak. Aangezien de waarde waarnaar de getallen 51 en 61 verwijzen, onbekend is, kunnen die getallen moeilijk bijdragen tot een begripsmatige overeenstemming van of een begripsmatig verschil tussen de conflicterende merken. Het beeldelement van het aangevraagde merk, te weten de ton die aan elke kant wordt omkaderd door twee stokken suikerriet, is daarentegen begripsmatig gezien rijk, dit te meer daar niet uit het dossier blijkt dat talrijke marktdeelnemers dit soort grafische elementen, ongeacht de gestileerde vorm, gebruiken bij de verhandeling van alcoholhoudende dranken. Het beeldelement van het aangevraagde merk draagt dus bij tot het onderscheiden van de conflicterende merken op begripsmatig vlak. De uitdrukking „a nossa alegria" voegt een element van begripsmatig onderscheid tussen de conflicterende merken toe, vooral in Spanje. De semantische inhoud van die uitdrukking kan in het geheugen blijven hangen, dit te meer daar het gaat om het enige element van het aangevraagde merk dat een duidelijke semantische inhoud heeft. In Portugal voeren de uitdrukking „a nossa alegria" en de woorden „cachaça" en „pirassununga" aanvullende elementen van begripsmatig onderscheid in.

94 In de door het aangevraagde merk opgeroepen begripsmatige totaalindruk is het meest onderscheidende element het bestanddeel „61" omdat dit willekeurig is ten aanzien van het soort aan de orde zijnde waren. De decoratieve beeldelementen die bestaan in de ton en de twee stokken suikerriet, alsmede de uitdrukking „a nossa alegria" hebben zelf op begripsmatig vlak slechts een gering onderscheidend vermogen, aangezien zij een sterk beeld opwekken van het soort aan de orde zijnde waren, de plaats van herkomst (te weten een land waar Portugees wordt gesproken) of bepaalde kenmerken of eigenschappen ervan en dus niet ertoe dienen om bij het relevante publiek associaties op te wekken tussen een soort waren, de plaats van herkomst, de kenmerken of de eigenschappen ervan en de meest onderscheidende bestanddelen van het aangevraagde merk. In de oudere merken is het bestanddeel „51" het meest

onderscheidende bestanddeel omdat het willekeurig is ten aanzien van het soort betrokken waren (zie punten 60 en 67 hierboven). Het decoratieve beeldelement dat bestaat in een grote strook die van de ene kant van het teken naar de andere loopt, benadrukt uit begripsmatig oogpunt de associatie van het cijfer 51 met het door die merken aangeduide soort waren. Bijgevolg lijkt het bijkomstig te zijn in de door die merken opgeroepen begripsmatige totaalindruk. De bestanddelen „cachaça" of „pirassununga" in de oudere Portugese merken hebben op begripsmatig vlak slechts een gering onderscheidend vermogen, aangezien zij een sterk beeld opwekken van het soort betrokken waren of de plaats waar dit wordt geproduceerd en dus niet ertoe dienen om bij het relevante publiek associaties op te wekken tussen een soort waren of de plaats waar dit wordt geproduceerd, en de meest onderscheidende bestanddelen van de betrokken merken. Gesteld dat, zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, het begrip „cachaça" daadwerkelijk als fantasievol wordt gepercipieerd door het grootste deel van het relevante publiek in Spanje, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, hetgeen verzoekster betwist (punt 72 hierboven), kan het bestanddeel „cachaça" daarentegen, samen met het bestanddeel „51", worden beschouwd als een van de meest onderscheidende bestanddelen van de oudere beeldmerken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken.

95 De conflicterende merken verschillen begripsmatig in de woordelementen „a nossa alegria", „cachaça" en „pirassununga" en in voorkomend geval in de decoratieve beeldelementen ervan. Die merken stemmen daarentegen gedeeltelijk overeen met betrekking tot de numerieke bestanddelen „51" en „61". Het lijdt geen twijfel dat die bestanddelen door het relevante publiek onmiddellijk worden gepercipieerd als getallen, die het mogelijk maken hoeveelheden of verhoudingen tussen grootheden te beoordelen en te vergelijken of elementen via een nummering te ordenen. Om de reeds in punt 60 hierboven uiteengezette redenen kan echter in de omstandigheden van de onderhavige zaak niet worden geoordeeld dat de betrokken getallen door het relevante publiek onmiddellijk zullen worden gepercipieerd als getallen die gelden voor bepaalde duidelijk vastgelegde kenmerken van het soort door de conflicterende merken aangeduide waren, zoals het alcoholgehalte per volume, de hoeveelheid of de tijd die nodig is voor het rijpingsproces. Bijgevolg zal het relevante publiek die getallen percipiëren als noties op zich, zonder deze een concrete, duidelijke en vastgelegde

betekenis te kunnen geven die verband houdt met de betrokken waren, zoals het BHIM zelf heeft toegegeven (zie punten 60 en 93 hierboven).

96 Als getallen vertonen de bestanddelen „51” en „61” bepaalde begripsmatige gelijkenissen. Beide getallen zijn immers natuurlijke, oneven gehele getallen met twee cijfers, waarvan het tweede, te weten het cijfer 1 van de eenheden, identiek is. De betrokken getallen verschillen daarentegen van elkaar door het cijfer van de tientallen, te weten 5 in de oudere merken en 6 in het aangevraagde merk. Het begripsmatige verschil tussen de conflicterende merken dat het gevolg is van het verschil in het cijfer van de tientallen wordt echter verzacht door de omstandigheid dat in de opklimmende orde van de tientallen het getal 50, dat overeenstemt met „5” tientallen, onmiddellijk lager is dan het getal 60, dat overeenstemt met „6” tientallen, zodat de waarde „50” wordt gepercipieerd als een waarde die vrij dicht in de buurt van „60” ligt.

97 Tussen de oudere beeldmerken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken en het aangevraagde merk kan de mate van begripsmatige overeenstemming die volgt uit de bestanddelen „51” en „61” echter iets worden verzacht indien, zoals het BHIM betoogt, het bestanddeel „cachaça” daadwerkelijk door het grootste deel van het relevante publiek in Spanje, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk wordt gepercipieerd als een fantasievol begrip en het dus, samen met het getal 51, een van de meest onderscheidende bestanddelen van de oudere beeldmerken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken vormt.

98 Gelet op het voorgaande bestaat er een zekere begripsmatige overeenstemming die globaal kan worden aangemerkt als gemiddeld in de verhoudingen tussen de oudere Portugese merken en het aangevraagde merk en, naargelang de in aanmerking genomen gevallen, als gemiddeld tot gering in de verhoudingen tussen de oudere beeldmerken uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken en het aangevraagde merk. De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte in wezen

geconcludeerd dat er geen begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken was. In zoverre dient de vijfde grief van verzoekster te worden toegewezen.

Verwarringsgevaar

99 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben (zie punt 29 hierboven). Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 19; arrest VENADO met kader e.a., punt 40 hierboven, punt 74).

100 Volgens de rechtspraak moet in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument van de betrokken warencategorie slechts zelden verschillende merken rechtstreeks met elkaar kan vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 99 hierboven, punt 26).

101 De visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens hebben bij die globale beoordeling niet altijd hetzelfde gewicht. Onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt [zie in die zin arresten Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 57, en 6 oktober 2004, New Look/BHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03—T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 49].

102 Zo is de mate van fonetische overeenstemming van twee merken van ondergeschikt belang bij waren die aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk visueel waarneemt [arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55, en 28 juni 2005, Canali Ireland/BHIM — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Jurispr. blz. II-2479, punt 55].

103 De conclusie dat gevaar voor verwarring van de conflicterende merken ontbreekt, waartoe de kamer van beroep in de bestreden beslissing is gekomen, was gebaseerd op het feit dat die merken globaal van elkaar verschilden op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak.

104 Zoals reeds in de punten 84, 90 en 98 hierboven is vastgesteld, is de bestreden beslissing onjuist omdat zij concludeert dat de conflicterende merken niet overeenstemmen op fonetisch, visueel en begripsmatig vlak. Bij de betrokken consument zullen de conflicterende merken immers een licht soortgelijke visuele en fonetische indruk oproepen en een gemiddeld of licht soortgelijke begripsmatige indruk.

105 Met haar zesde grief betoogt verzoekster in wezen dat die onjuistheden de bestreden beslissing hebben beïnvloed omdat zij ertoe hebben geleid dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek bestond. De jongvolwassenen en personen van middelbare leeftijd die gewoonlijk cocktails consumeren in bars, restaurants of privé, onthouden de fonetische overeenstemming van de bestanddelen „61" en „51", voorafgegaan door het woord „cachaça", en het beeldelement van het aangevraagde merk maakt geen deel uit van het onvolmaakte beeld van de merken dat hen bijblijft. Zelfs indien het relevante publiek onderscheid kon maken tussen de conflicterende merken, zou het op grond

van de fonetische, visuele en begripsmatige overeenstemming van die merken kunnen menen dat de door die merken aangeduide waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

106 Hoewel, zoals het BHIM vermeldt, soms overwegend belang is gehecht aan de fonetische perceptie van merken bij dranken [arrest Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 48], kan dit in casu niet het geval zijn. Zoals in punt 40 hierboven is vastgesteld, worden de aan de orde zijnde waren immers gewoonlijk algemeen verdeeld en worden zij ook verkocht, niet alleen in speciaalzaken, maar ook in hypermarkten. Bovendien betoogt verzoekster, en het BHIM betwist dit niet, dat wanneer de door de conflicterende merken aangeduide alcoholhoudende dranken of likeuren op basis van suikerriet worden geconsumeerd in bars of restaurants, zij over het algemeen als ingrediënt van bepaalde cocktails, zoals caipirinha, worden geconsumeerd. Bijgevolg worden die dranken gewoonlijk mondeling besteld onder de naam van die cocktails en niet onder de eigen naam.

107 In de omstandigheden van de onderhavige zaak mag dus slechts ondergeschikt belang worden gehecht aan de fonetische perceptie van de conflicterende merken in de door die merken opgeroepen totaalindruk. De visuele en begripsmatige percepties zijn daarentegen doorslaggevend in die totaalindruk.

108 Rekening moet worden gehouden met het feit dat de conflicterende merken uit visueel en begripsmatig oogpunt berusten op de associatie van alcoholhoudende dranken of likeuren op basis van suikerriet en meer bepaald, in het geval van de oudere Portugese merken, cachaça, met een bepaald getal, te weten 51 in de oudere merken en 61 in het aangevraagde merk, dat bij het relevante publiek niet een beeld van een bepaald kenmerk van het soort betrokken waren opwekt of onmiddellijk zal opwekken. In de conflicterende merken is dat getal eveneens een natuurlijk, oneven geheel getal met twee cijfers, waarvan het tweede, te weten het cijfer van de eenheden, 1 is. Overigens worden de visuele en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende merken die het gevolg zijn van de grafische verschillen en het verschil in waarde van de getallen 50 en 60 verzacht door het feit dat het grafische beeld van het cijfer 5 meer gelijkenis

vertoont met het grafische beeld van het cijfer 6 dan met dat van de overige cijfers, en omgekeerd, en dat in de opklimmende orde van de tientallen het getal 50 onmiddellijk lager is dan het getal 60, zodat de waarde die het relevante normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende publiek aan die getallen zal hechten, vrij dicht bij elkaar in de buurt zal liggen.

109 Bovendien hebben de oudere merken en het aangevraagde merk op visueel vlak de afbeelding van de getallen in grote afmetingen, midden in het teken, in eenvoudige, witte letters op een donkere achtergrond gemeen, of kunnen zij dit, wat specifiek het oudere Portugese woordmerk betreft, gemeen hebben.

110 De beeldelementen van de conflicterende beeldmerken hebben geen bepaalde begripsmatige inhoud en zijn op visueel vlak, evenals de woordelementen „cachaça", „pirassununga" of „a nossa alegria" voor de Portugese consument, bestanddelen die de impact beogen te versterken van het numerieke element, te weten het getal 51 of het getal 61, in associatie met het soort betrokken waren, te weten alcoholhoudende dranken of likeuren op basis van suikerriet dat is geproduceerd in een land waar Portugees wordt gesproken, in casu Brazilië. Bovendien stemmen bepaalde beeldelementen van de conflicterende beeldmerken overeen, in het bijzonder de ronde vorm of de ovale vorm, die bestaat in de omtrek van de ton, waarop het getal 51 of het getal 61 zijn aangebracht, in de oudere beeldmerken of in het aangevraagde merk. Evenals de woordelementen voor het Portugese publiek, kunnen die beeldelementen op zich dan ook geen voldoende onderscheid maken tussen de oudere beeldmerken en het aangevraagde merk en elk verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uitsluiten.

111 Tot slot lijken de fonetische verschillen tussen de conflicterende merken, hoe uitgesproken deze ook zijn, om de reeds in de punten 106 en 107 hierboven uiteengezette redenen in casu betrekkelijk bijkomstig te zijn.

112 Zelfs indien het relevante publiek bepaalde verschillen tussen de conflicterende merken kon waarnemen, zou het risico dat het een band tussen die merken legt, reëel zijn, gelet op al het voorgaande en rekening houdend met het feit dat de door die merken aangeduide waren dezelfde zijn. Uiteindelijk lijken die verschillen in casu niet voldoende te zijn om elk risico uit te sluiten dat het relevante publiek of althans de gemiddelde Portugese consument van alcoholhoudende dranken, die een gemiddeld aandachtsniveau heeft, door aan te haken bij het onvolmaakte totaalbeeld van die merken dat bij hem is achtergebleven, kan menen dat de door die merken aangeduide waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

113 De kamer van beroep heeft dan ook ten onrechte geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat tussen de conflicterende merken. In zoverre dient de zesde grief van verzoekster te worden toegewezen.

114 Zonder dat hoeft te worden ingegaan op de gegrondheid van de zevende grief, inzake onjuiste beoordeling van de bewijselementen betreffende de algemene bekendheid van de oudere woord- en beeldmerken CACHAÇA 51 en Cachaça 51 in Portugal of althans betreffende het grote globale onderscheidende vermogen van die merken in dat land, dient derhalve het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden toegewezen en dus de bestreden beslissing te worden vernietigd.

**Kosten**

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

HET GERECHT (Tweede 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 4 juli 2008 (zaak R 1687/2007-1) wordt vernietigd.**

**2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 september 2010.

ondertekeningen

# Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding . . . . . II - 3914

Conclusies van partijen . . . . . II - 3920

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten . . . . . II - 3921

Ten gronde . . . . . II - 3922

1. Tweede onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing, ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 . . . . . II - 3922

2. Eerste onderdeel van het enige middel tot vernietiging van de bestreden beslissing, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b,t van verordening nr. 40/94 . . . . . II - 3923

Argumenten van partijen . . . . . II - 3923

Beoordeling door het Gerecht . . . . . II - 3925

Relevante publiek . . . . . II - 3926

Soortgelijkheid van de waren . . . . . II - 3930

Overeenstemming van de tekens . . . . . II - 3931

— Onderscheidende en dominerende bestanddelen . . . . . II - 3931

— Visuele overeenstemming . . . . . II - 3942

— Fonetische overeenstemming . . . . . II - 3944

— Begripsmatige overeenstemming . . . . . II - 3947

Verwarringsgevaar . . . . . II - 3951

Kosten . . . . . II - 3956