ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

6 juli 2004 *

In zaak T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, gevestigd te Valencia (Spanje), vertegenwoordigd door P. Koch Moreno, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. F. Crespo Carrillo en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

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

Helene Debuschewitz e.a., in de hoedanigheid van erven van **Johann Debuschewitz,** woonachtig te Rösrath-Forsbach (Duitsland), vertegenwoordigd door E. Krings, advocaat,

betreffende een verzoek tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 februari 2002 (zaak R 798/2001-1), inzake de oppositieprocedure tussen Grupo El Prado Cervera, SL, en J. Debuschewitz,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: B. Vesterdorf, president, P. Mengozzi en M. E. Martins Ribeiro, rechters,

griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 maart 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 18 december 1998 heeft Debuschewitz (hierna: „andere partij voor het BHIM") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk 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.

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

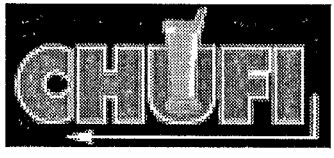
3 De waren waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, behoren tot de klassen 29 en 31 in de zin van de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn, voor elk van deze klassen, omschreven als volgt:

— klasse 29: „Bereide noten";

— klasse 31: „Verse noten".

4 Deze aanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 69/1999 van 30 augustus 1999.

5 Op 29 november 1999 heeft Grupo El Prado Cervera, SL (voorheen Compañia Derivados de Alimentación, SL), verzoekende partij voor het Gerecht, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld. De oppositie richtte zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking had. De reden die voor de oppositie werd aangevoerd, was het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van twee oudere nationale merken, die in Spanje staan ingeschreven. Het eerste merk, dat op 4 februari 1994 is ingeschreven onder nummer 1 778 419, is het woordmerk CHUFI, waarmee een reeks waren van klasse 29 wordt aangeduid, namelijk „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensauzen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten". Het tweede merk, waarvan de Spaanse inschrijving onder nummer 2 063 328 dateert van 5 mei 1997, is het volgende beeldmerk:



6 Dit merk omvat een reeks waren van klasse 31, te weten „land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout".

7 Bij beslissing van 11 juli 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie volledig afgewezen op grond dat de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, weliswaar identiek zijn aan die welke door de oudere nationale merken van verzoekster worden beschermd, doch dat er visuele, fonetische en begripsmatige

verschillen bestaan tussen het teken waarvoor het gemeenschapsmerk is aangevraagd en de oudere nationale merken van verzoekster, zodat er geen gevaar voor verwarring bij het Spaanse publiek bestaat.

8 Op 31 augustus 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep bij het BHIM ingesteld tegen deze beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 12 februari 2002 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling op dezelfde gronden bevestigd.

10 Het oordeel van de kamer van beroep kwam er in wezen op neer, dat de waren weliswaar dezelfde zijn, doch dat de merken noch gelijk zijn noch zodanig met elkaar overeenstemmen dat zij tot verwarringsgevaar kunnen leiden. De kamer van beroep overwoog enerzijds, dat de conflicterende tekens weliswaar beide de lettergreep „chu" bevatten, doch dat zij visueel en fonetisch van elkaar verschillen qua aantal lettergrepen en qua uitspraak (punt 18 van de bestreden beslissing). Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking overwoog de kamer van beroep anderzijds, dat het gemeenschappelijke bestanddeel „chuf", dat in Spanje verwijst naar de term „chufa", waarmee aardamandelen worden aangeduid die als basis voor de bereiding van de drank „horchata" (amandelmelk) dienen, direct verband houdt met aardamandelen en op zich niet de tekens als merken, noch de beide merken van elkaar kan onderscheiden. Daarentegen heeft de kamer van beroep vastgesteld, dat het in het kader van de globale vergelijking van de merken de eindbestanddelen van de conflicterende tekens zijn die deze tekens bij het publiek onderscheiden als merken. Volgens de kamer van beroep zijn deze bestanddelen voldoende verschillend om verwarring, zelfs bij een onoplettende consument, te kunnen voorkomen (punten 19 en 20 van de bestreden beslissing).

Procesverloop en conclusies van partijen

11 Bij in het Spaans gesteld, op 15 april 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

12 Bij brief van 3 mei 2002 heeft de andere partij voor het BHIM bezwaar in de zin van artikel 131, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht gemaakt tegen het gebruik van het Spaans als procestaal voor het Gerecht en verzocht dat het Duits als procestaal zou worden aangewezen.

13 Overeenkomstig artikel 131, lid 2, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering heeft het Gerecht het Duits als procestaal aangewezen op grond dat de andere partij voor het BHIM de bestreden inschrijvingsaanvraag krachtens artikel 115, lid 1, van verordening nr. 40/94 in die taal had gesteld.

14 Het BHIM en de andere partij voor het BHIM hebben hun memorie van antwoord op 7 oktober 2002 respectievelijk op 16 september 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd.

15 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan.

16 Partijen zijn gehoord in hun pleidooien en in hun antwoorden op de mondelinge vragen van het Gerecht ter terechtzitting van 9 maart 2004, met uitzondering van de andere partij voor het BHIM, die niet verschenen is.

17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing onverenigbaar met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te verklaren en te vernietigen;

— voor recht te verklaren dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevraagde gemeenschapsmerk CHUFAFIT voor de klassen 29 en 31 en enerzijds het Spaanse merk nr. 1 778 419 CHUFI, dat waren van klasse 29 beschermt, en anderzijds het Spaanse beeldmerk nr. 2 063 328 CHUFI, dat waren van klasse 31 beschermt;

— inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 1 021 229 CHUFAFIT voor de klassen 29 en 31 te weigeren;

— het BHIM en in voorkomend geval de andere partij voor het BHIM in de kosten te verwijzen.

18 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

19 De andere partij voor het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

In rechte

20 Het beroep van verzoekster strekt ertoe, dat het Gerecht inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk weigert en de bestreden beslissing vernietigt.

De vordering strekkende tot weigering om het aangevraagde gemeenschapsmerk in te schrijven

21 Met haar derde vordering beoogt verzoekster in wezen, dat het Gerecht het BHIM gelast de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.

22 In dit verband moet in herinnering worden geroepen dat het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit laatste dient namelijk de consequenties te trekken uit het dictum en de motivering van de arresten van het

Gerecht [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 3 juli 2003, José Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22]. De derde vordering van verzoekster is dus niet-ontvankelijk.

De vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

23 De eerste en de tweede vordering van verzoekster strekken in wezen tot vernietiging van de bestreden beslissing. Tot staving van haar beroep draagt verzoekster één enkel middel voor, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit middel bevat twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de gestelde miskenning in de bestreden beslissing van de algemene bekendheid en/of de reputatie van het Spaanse merk CHUFI en van het grote onderscheidend vermogen daarvan. Het tweede onderdeel betreft de onjuiste beoordeling van het ontbreken van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens.

24 Vooraf zij opgemerkt dat verzoekster ter terechtzitting, naar aanleiding van de door het BHIM in zijn memories opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid, het eerste onderdeel van haar enige middel heeft ingetrokken. Het Gerecht heeft hiervan kennis genomen in het procesverbaal van de terechtzitting.

25 Verzoeksters enige middel strekt er derhalve enkel toe, dat het Gerecht onderzoekt of de eerste kamer van beroep van het BHIM bij het nemen van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geconcludeerd, dat er geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat.

Argumenten van partijen.

26 Verzoekster stelt dat de twee conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen, zodat de eerste kamer van beroep had moeten constateren dat er verwarringsgevaar bestaat.

27 Aangaande de visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens merkt verzoekster allereerst op, dat het merk CHUFI nagenoeg gelijk is aan de beginletters van het merk CHUFAFIT en dat, aangezien de aandacht van het publiek vooral wordt getrokken door de beginletters van een woordmerk, de beide merken visueel dus overeenstemmen. Verzoekster onderstreept voorts, dat de consument de twee conflicterende merken qua herkomst des te gemakkelijker met één en dezelfde onderneming zou kunnen associëren, omdat de houders van bekende merken in de levensmiddelensector de beginletters van hun merken gebruiken om er andere merken mee te creëren.

28 Verzoekster stelt vervolgens, dat het aangevraagde gemeenschapsmerk CHUFAFIT geen fonetische verschillen vertoont met het merk CHUFI, aangezien laatstgenoemd merk daarin volledig opgaat. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep bij het onderzoek van de lettergrepige structuur van de beide tekens over het hoofd gezien, dat het merk CHUFI volledig in het merk CHUFAFIT is opgenomen. Zij voegt hieraan toe, dat deze weergave van het oudere merk in het aangevraagde teken het associatiegevaar vergroot.

29 Op begripsmatig vlak meent verzoekster ten slotte, dat voor zover de merken CHUFI en CHUFAFIT naar de term „chufa" verwijzen, dat wil zeggen het ingrediënt op basis waarvan amandelmelk wordt bereid, dit de kamer van beroep wegens het gemeenschappelijke bestanddeel „chuf" had moeten doen concluderen dat er verwarringsgevaar tussen deze twee merken bestond. Verzoekster wijst er bovendien

op, dat de bestreden beslissing niet strookt met de beslissing van het BHIM in de zaak FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), waarin de derde kamer van beroep tot de conclusie kwam dat de twee conflicterende merken begripsmatige gelijkenis met elkaar vertoonden doordat zij beide op dezelfde betekenis zinspeelden en verwant waren aan de Spaanse term „flexion".

30 Volledigheidshalve merkt verzoekster nog op, dat in de bestreden beslissing geen rekening is gehouden met de geringe mate van oplettendheid van de referentieconsument, welk aspect had moeten worden betrokken bij de beoordeling van de vraag of de beide merken dusdanig op elkaar lijken dat dit tot verwarringsgevaar leidt. Wanneer het om merken gaat die levensmiddelen of zeer courante waren dienen te onderscheiden, moet volgens verzoekster als referentie worden gekozen de gemiddelde consument, die zich onoplettend gedraagt. In casu zal dit type consument op het moment van aankoop geneigd zijn, aldus verzoekster, het aangevraagde merk te associëren met het oudere merk CHUFI, het meest verkochte merk amandelmelk in Spanje, dat volledig is opgenomen in het teken CHUFAFIT en waarvan de eerste fonemen overeenstemmen met voornoemd teken.

31 Het BHIM brengt hiertegen in, na te hebben opgemerkt dat de beoordeling door de kamer van beroep van de vraag of de twee merken betrekking hebben op dezelfde waren, door verzoekster niet wordt betwist, dat de oppositie in de bestreden beslissing terecht is afgewezen op basis van een visuele, fonetische en begripmatige vergelijking van de conflicterende tekens. Het BHIM is in wezen van oordeel, dat de conflicterende tekens enerzijds niet op elkaar lijken in visueel en fonetisch opzicht, met name wegens de verschillende lettergrepige structuur. Anderzijds betoogt het BHIM op begripsmatig vlak dat het bestanddeel „chuf", dat bij het Spaanse publiek het ingrediënt „chufa" oproept, beschrijvend is voor de door de twee merken beschermde waren. Mitsdien kan het onderscheidend vermogen van de conflicterende tekens volgens het BHIM niet berusten op het voorvoegsel „chuf". Integendeel, het berust op de eindletters van de beide fantasietekens: bij het teken CHUFI gaat het om de toevoeging van een „i", bij het teken CHUFAFIT om de toevoeging van „afit". Het is ook op grond van het beschrijvend karakter van het bestanddeel „chuf" dat, volgens het BHIM, verzoekster daarop voor de in casu centraal staande waren geen monopolie kan hebben en zich niet kan verzetten tegen een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk dat een dergelijk bestanddeel bevat.

32 Met betrekking tot het argument ontleend aan de beslissing van de derde kamer van beroep in de zaak FLEXICON/FLEXON erkent het BHIM, dat de standpunten van de beide kamers van beroep op het eerste gezicht uiteen lijken te lopen. Het meent niettemin dat de vraag betreffende het verwarringsgevaar in navolging van de communautaire rechtspraak casuïstisch moet worden beantwoord. Het BHIM wijst er in dit verband op, dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de zaak FLEXICON/FLEXON en de zaak waar het in casu om draait: terwijl in de eerste zaak de eerste en de laatste letters („flex", respectievelijk „on") identiek waren, hebben de merken in de onderhavige zaak alleen de beginletters „chuf" gemeenschappelijk.

33 Tot slot wijst het BHIM de stelling van verzoekster af, dat de betrokken waren (verse noten, bereide noten en amandelmelk) zeer courante waren zijn of in elk geval vergelijkbaar zijn met bier, wijn of andere alcoholhoudende dranken. De consument zal immers geen gespecialiseerd rayon voor de betrokken waren aantreffen. Hoe dan ook zal de gemiddelde, redelijk omzichtige en oplettende consument die heeft besloten de betrokken waren te kopen, de twee merken volgens het BHIM van elkaar kunnen onderscheiden. Ten overstaan van deze twee zwakke merken zal de consument het bestanddeel „chuf" namelijk eerder associëren met het ingrediënt „chufa" dan met een van beide merken. Aanvaarding van verzoeksters stelling zou erop neerkomen, dat aan de houder van een merk als CHUFI, dat beschrijvend is voor de waar „chufa" en dat slechts het minimaal vereiste onderscheidend vermogen heeft om niet onder een van de absolute weigeringsgronden te vallen, een monopolie werd verleend op elk ander merk dat het bestanddeel „chuf", als aanduiding van het ingrediënt „chufa", bevat.

34 De andere partij voor het BHIM betwijfelt of het bij de betrokken waren om dezelfde waren gaat. Wat echter de vergelijking van de conflicterende tekens aangaat, verwijst zij integraal naar de argumenten van het BHIM.

Beoordeling door het Gerecht

35 In de eerste plaats moet worden herinnerd aan het bepaalde in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat inschrijving van het aangevraagde merk na oppositie

door de houder van een ouder merk wordt geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt". Verder wordt nog gepreciseerd, dat „verwarring [...] het gevaar van associatie met het oudere merk [omvat]".

36 In casu staat vast dat de oudere merken in Spanje staan ingeschreven. Dit betekent dat bij de toetsing aan de in het voorgaande punt bedoelde voorwaarden rekening moet worden gehouden met het gezichtspunt van het publiek in deze lidstaat. Het relevante publiek is dus overwegend een Spaanstalig publiek.

37 Volgens de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), en die van het Gerecht inzake verordening nr. 40/94, is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25, en 22 oktober 2003, Editions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 39].

38 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arrest Canon, reeds aangehaald, punt 16; arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; arrest Fifties, reeds aangehaald, punt 26, en arrest Starix, reeds aangehaald, punt 40).

39 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring dient te worden uitgelegd en dat de afweging daarvan weer afhangt van talrijke factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de associatie die met het gebruikte of ingeschreven teken kan worden gemaakt en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (arrest Starix, reeds aangehaald, punt 41).

40 Tot slot speelt de indruk van de merken die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). Voor deze globale beoordeling wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Voor het overige moet er rekening mee worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen dat de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

41 Met betrekking tot de referentieconsument moet worden opgemerkt dat, aangezien de waren waarop het aangevraagde gemeenschapsmerk betrekking heeft, levensmiddelen voor dagelijks gebruik zijn, met name als hoofdingrediënt van amandelmelk (in het Spaans „horchata"), en de oudere merken van verzoekster in Spanje bescherming genieten, het relevante publiek ten aanzien waarvan het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld wordt gevormd door de gemiddelde consument in deze lidstaat.

42 In dit verband kan het Gerecht niet verzoeksters kritiek onderschrijven dat de kamer van beroep bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening zou hebben gehouden met de geringe mate van oplettendheid van de referentieconsument. Zo heeft de kamer van beroep weliswaar niet aangegeven of, zoals verzoekster stelt, de betrokken waren tot de categorie zeer gangbare waren behoren, maar wel heeft zij in punt 20 van de bestreden beslissing geconstateerd, dat de tekens voldoende van elkaar verschillen om verwarring, ook bij de onoplettende consument, uit te sluiten. Dit betekent dat de kamer van beroep in het kader van de globale beoordeling van het gevaar van verwarring tussen de conflicterende tekens wel degelijk is uitgegaan van de consument met een geringe mate van oplettendheid, teneinde vast te stellen of er bij deze consument gevaar voor verwarring kon bestaan.

43 Wat de vergelijking van de waren betreft, moet worden geconstateerd dat in casu de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, namelijk „bereide noten" en „verse noten" van klasse 29 respectievelijk 31, behoren tot de ruimere categorie waren die door de oudere merken worden gedekt en die tot dezelfde klassen behoren. Voor het overige betwist verzoekster niet de beoordeling van de kamer van beroep (punten 12 en 13 van de bestreden beslissing), dat het aangevraagde gemeenschapsmerk betrekking heeft op dezelfde waren als die welke door de oudere merken worden beschermd. Geoordeeld moet dan ook worden, dat het om dezelfde waren gaat.

44 Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens volgt uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht, dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25, en arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47].

45 In casu moet worden opgemerkt, dat de kamer van beroep het aangevraagde woordmerk heeft vergeleken met het onder nummer 1 778 419 ingeschreven oudere woordmerk van verzoekster en dat zij bij haar beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het aangevraagde woordmerk en het beeldmerk van verzoekster (ingeschreven onder nummer 2 063 328) enkel het woordelement van voornoemd merk in aanmerking heeft genomen. Deze benadering is correct. Het woordelement van het oudere beeldmerk van verzoekster is immers het dominerende bestanddeel van dit teken, dat op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan bepalen, zodat de overige bestanddelen van het merk, zoals in casu de voorstelling van een langgerekt glas in het midden van de letter u van het beeldmerk, onbeduidend zijn voor de totaalindruk die door dit merk wordt opgeroepen (arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33]. Overigens zij opgemerkt dat verzoekster noch de andere partij voor het BHIM, noch de benadering van de kamer van beroep in twijfel heeft getrokken.

46 Vervolgens moet derhalve worden onderzocht, of de kamer van beroep terecht elk gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken heeft uitgesloten op basis van een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens.

47 De visuele en fonetische vergelijking van de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep gecombineerd verricht. Zij overwoog daarbij:

„Ofschoon de tekens zowel in visueel als fonetisch opzicht de eerste lettergreep ‚CHU' gemeenschappelijk hebben, zijn de merken CHUFI en CHUFAFIT in hun geheel visueel verschillend. Zij worden anders geschreven: terwijl de oudere merken uit twee lettergrepen bestaan, heeft het aangevraagde gemeenschapsmerk er drie. Zij worden verschillend uitgesproken: het teken CHUFI is korter en wordt in zijn geheel gekenmerkt door een grotere fonetische harmonie, bepaald door de dominerende klinkers ‚U-I', dan het teken CHUFAFIT, waarvan de uitspraak abrupter eindigt met de lettergreep ‚FIT' en dat drie klinkers heeft, die ruwweg de klank ‚U-A-I' vormen."

48 Met betrekking tot de visuele vergelijking moet worden geconstateerd, dat de conflicterende tekens niet alleen het voorvoegsel „chuf" maar ook de letter „i" gemeenschappelijk hebben. Deze tekens hebben dus vijf letters gemeenschappelijk, waarvan er vier het begin vormen. De conflicterende tekens vertonen echter diverse visuele verschillen die evenzeer de aandacht van de consument kunnen trekken als de beginletters ervan, gelet op de geringe lengte van deze tekens. De woordtekens worden namelijk anders geschreven en bestaan uit een verschillend aantal letters, te weten vijf letters voor de oudere merken van verzoekster en acht letters voor het aangevraagde gemeenschapsmerk. Daardoor heeft dit laatste ook een andere lettergrepige structuur dan de oudere merken van verzoekster, die bijzonder kort zijn qua structuur. Bovendien dragen de centrale positie van de combinatie van de letters „f", „a" en „f" in het aangevraagde gemeenschapsmerk CHUFAFIT en de aanwezigheid van de eindletter „t" ertoe bij, dat het aangevraagde merk een andere visuele indruk maakt dan de oudere merken van verzoekster. Dit betekent dat deze verschillen, ofschoon niet erg groot, in het kader van de globale visuele beoordeling van de tekens niettemin volstaan om visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens uit te sluiten.

49 Wat de fonetische vergelijking betreft, is de analyse van de kamer van beroep correct. Weliswaar hebben de conflicterende tekens enerzijds een identieke lettergreep „chu" en anderzijds een nagenoeg overeenstemmend achtervoegsel, namelijk „fi" voor de oudere merken en „fit" voor het teken CHUFAFIT, doch de lettergrepige structuur van de conflicterende tekens is verschillend, want de oudere merken hebben twee lettergrepen („chu" en „fi"), terwijl het aangevraagde gemeenschapsmerk er drie heeft („chu," „fa" en „fit"). Volgens de klemtoonregels van de Spaanse taal eindigt de laatste lettergreep „fit" van het aangevraagde merk — zoals de kamer van beroep en het BHIM hebben opgemerkt — abrupt met de letter „t", welke letter deel uitmaakt van deze beklemtoonde lettergreep, zodat zij de volledige kracht van de klemtoon krijgt. Deze beklemtoning leidt aldus tot een uitgesproken fonetisch verschil ten opzichte van de laatste lettergreep „fi" van de oudere merken. Bovendien is het teken CHUFI weliswaar geheel terug te vinden in het teken CHUFAFIT, doch het gaat hier om een verminkte weergave, omdat de twee lettergrepen die het oudere merk CHUFI vormen, in het teken CHUFAFIT worden gescheiden door de letters „f" en „a". De invoeging van deze letters tussen de eerste gemeenschappelijke lettergreep en de achtervoegsels van de conflicterende tekens leidt tot een andere fonetische indruk dan die van de oudere merken. Uit al deze fonetische verschillen vloeit voort, dat de verminkte weergave van het teken CHUFI in het teken waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet impliceert dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.

50 Wat de begripsmatige vergelijking aangaat, heeft de kamer van beroep in wezen geconstateerd dat het bestanddeel „chuf", dat de conflicterende tekens gemeenschappelijk hebben en dat verwijst naar aardamandelen („chufa" in het Spaans), beschrijvend is voor het product op basis waarvan de drank „horchata" (amandelmelk) wordt bereid en dus niet kan dienen ter onderscheiding van de merken. De kamer van beroep heeft erkend, dat dit een gemeenschappelijk zwak punt van de twee merken was, en zij heeft in het kader van de globale beoordeling van de conflicterende tekens geoordeeld, dat de beginletters van de merken dus minder belangrijk waren dan de eindletters ervan, op grond van welke laatste letters de consument deze woorden zal kunnen waarnemen als merken en niet als beschrijvende termen.

51 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het relevante publiek in het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk [zie in die zin arrest BUDMEN, reeds aangehaald, punt 53; zie ook arrest Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/93, Jurispr. blz. II-719, punt 60].

52 Ofschoon verzoekster in casu in haar memories heeft erkend, dat haar merken CHUFI begripsmatig naar aardamandelen („chufa" in het Spaans) verwijzen, heeft zij niettemin gesteld dat haar merken onderscheidend vermogen konden hebben wegens de gestelde reputatie en/of algemene bekendheid die zij in Spanje zouden hebben verworven. Zoals echter hiervoor in punt 24 is geconstateerd, heeft verzoekster ter terechtzitting ervan afgezien zich op de gestelde reputatie en/of algemene bekendheid van haar merken te beroepen.

53 Het Gerecht constateert dat het voorvoegsel „chuf", dat de conflicterende tekens gemeenschappelijk hebben, dient ter aanduiding van de aardamandel, welke in het Spaans „chufa" wordt genoemd en die in casu wordt gebruikt om de populaire drank „horchata" (amandelmelk) te bereiden, die in Spanje onder meer door verzoekster op de markt wordt gebracht. In de totaalindruk die de conflicterende tekens oproepen, zal het relevante publiek het bestanddeel „chuf" dus opvatten als een beschrijvend bestanddeel van de waren die door de conflicterende tekens worden aangeduid en niet als een bestanddeel op grond waarvan de commerciële herkomst van deze waren kan worden onderscheiden. Het bestanddeel „chuf" heeft dus geen onderscheidend vermogen en kan niet worden aangemerkt als het dominerende bestanddeel van de totaalindruk die de conflicterende tekens oproepen.

54 Veeleer zijn het, zoals door het BHIM terecht is opgemerkt, in het kader van de totaalindruk die de conflicterende tekens oproepen, de eindletters van deze tekens die ervoor zorgen dat het relevante publiek deze tekens kan waarnemen als fantasietermen en niet als louter beschrijvende termen. Opmerking verdient evenwel, dat in begripsmatig opzicht noch het achtervoegsel „fit", voor het aangevraagde gemeenschapsmerk, noch de letter „i", voor de oudere merken van verzoekster, een bepaalde betekenis in de Spaanse taal hebben. Op begripsmatig vlak is een vergelijking van deze bestanddelen dus niet relevant. Dit neemt niet weg dat de visuele en fonetische verschillen tussen deze bestanddelen volstaan om bij de globale beoordeling van de conflicterende tekens elk gevaar van verwarring tussen deze tekens bij het relevante publiek uit te sluiten. Gesteld al bovendien dat, zoals verzoekster voor het eerst ter terechtzitting heeft aangevoerd, het achtervoegsel „fit" van het aangevraagde merk naar de term „fit" in de Engelse taal verwijst, waarvan een van de verschillende betekenissen het beeld van een persoon in goede fysieke conditie oproept, en dat een significant deel van het relevante publiek over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om dit verband te leggen — hetgeen overigens niet door verzoekster is aangetoond —, is het Gerecht van oordeel dat dit beeld niet noodzakelijkerwijs een kenmerk beschrijft van de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en dat het er bovendien juist alleen maar toe zou kunnen bijdragen, dat elk gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens is uitgesloten. Hoe dan ook is een dergelijk argument, dat strekt tot betwisting van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde gemeenschapsmerk, geen voorwerp van de onderhavige procedure, die, zoals uit de beoordelingen in de punten 22 en 23 tot en met 25 hiervoor blijkt, uitsluitend betrekking heeft op het bestaan van een relatieve weigeringsgrond, namelijk het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens.

55 De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld, dat in het kader van de globale beoordeling van de conflicterende tekens de verschillen tussen deze tekens voldoende groot zijn om gevaar voor verwarring bij het relevante publiek uit te sluiten.

56 De verschillende door verzoekster aangevoerde argumenten kunnen hieraan niet afdoen.

57 Wat in de eerste plaats de gestelde afwijkende beslissingspraktijk van het BHIM betreft alsmede de verwijzingen naar de nationale Spaanse beslissingen inzake nationale tekens en inschrijvingen die verschillen van die welke in de onderhavige zaak centraal staan, zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel moet worden getoetst aan verordening nr. 40/94, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd, en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 5 december 2002, Sykes Entreprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 31; arrest BUDMEN, reeds aangehaald, punt 61]. Derhalve faalt het argument betreffende de eventuele discordantie tussen de bestreden beslissing en de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM in de zaak FLEXICON/FLEXON. Ook met betrekking tot de verwijzingen naar de nationale Spaanse beslissingen moet deze conclusie worden getrokken [arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821 punt 53, en 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 37].

58 In de tweede plaats moet ook worden afgewezen het argument dat verzoekster aan de handelspraktijken van de houders van bekende merken ontleent, te weten dat laatstgenoemden de beginletters van hun merken zouden gebruiken om er afgeleide merken mee te creëren. Enerzijds kan verzoekster zich immers niet beroepen op de gestelde algemene bekendheid van haar oudere merken, omdat zij dit argument ter terechtzitting heeft ingetrokken, zoals hiervoor in punt 24 is vastgesteld. Anderzijds kan verzoekster, zoals het BHIM heeft betoogd, niet stellen zich ertegen te verzetten dat de andere partij voor het BHIM het bestanddeel „chuf" voor de waren op het relevante grondgebied gebruikt, omdat dit bestanddeel, zoals hiervoor reeds in punt 54 is geconstateerd, door het relevante publiek niet aldus kan worden opgevat dat het de commerciële herkomst van de door de oudere merken van verzoekster beschermde waren kan onderscheiden.

59 Aangaande ten slotte verzoeksters opmerkingen over het gevaar voor associatie tussen de conflicterende tekens wegens het gebruik van het gemeenschappelijke voorvoegsel „chuf", moet erop worden gewezen dat het associatiegevaar een bijzonder geval van verwarringsgevaar is, waarvoor kenmerkend is dat de betrokken merken, hoewel zij niet rechtstreeks door het relevante publiek kunnen worden

verward, zouden kunnen worden ervaren als twee merken van dezelfde houder [arrest Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punt 60, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dit laatste kan onder meer het geval zijn wanneer de twee merken lijken te behoren tot een reeks merken met een gemeenschappelijke stam (arrest NU-TRIDE, reeds aangehaald, punt 61). In casu kan hiervan echter geen sprake zijn, omdat het voorvoegsel „chuf" van beschrijvende aard is, zodat het bij het relevante publiek geen gevaar voor associatie tussen de conflicterende tekens kan scheppen.

60 Uit het voorgaande volgt dat in casu de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben weliswaar dezelfde zijn, doch dat de verschillen tussen deze tekens voldoende groot zijn om gevaar voor verwarring bij het relevante publiek uit te sluiten.

61 Mitsdien moet het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en daarmee het beroep in zijn geheel, worden verworpen.

Kosten

62 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte in de kosten van deze laatsten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 juli 2004.

De griffier

H. Jung

De president

B. Vesterdorf