ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

9 april 2014*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsmerk MILANÓWEK CREAM FUDGE — Oudere nationale beeldmerken die koe weergeven, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT en SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-623/11,

Pico Food GmbH, gevestigd te Tamm (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Douglas, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door M. Vuijst en P. Geroulakos als gemachtigden,

verweerder,

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

Bogumił Sobieraj, wonende te Milanówek (Polen), vertegenwoordigd door O. Bischof, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 8 september 2011 (zaak R 553/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen Pico Food GmbH en Bogumił Sobieraj,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, president, F. Dehousse (rapporteur) en J. Schwarcz, rechters,

griffier: J. Weychert, administrateur,

gezien het op 30 november 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 april 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 30 maart 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënt,

gezien de op 21 augustus 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

na de terechtzitting op 15 oktober 2013,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 31 oktober 2007 heeft interveniënt, Bogumił Sobieraj, handel drijvend onder de naam Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Vruchten in chocolade of andere omhulling, rozijnen in chocolade, hazelnoten in chocolade of andere omhulling, pinda's in chocolade of andere omhulling, vruchtengeleien - snoepjes, suikerbakkerswaren en snoepgoed, in het bijzonder snoepjes, karamels, pralines, chocolade, chocolaatjes, snoepgoed met een chocoladelaagje, snoeprepen, wafels, suikerbakkerswaren, suikerbakkerswaren in een chocoladelaagje."

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 22/2008 van 2 juni 2008 gepubliceerd.

5 Op 2 september 2008 heeft verzoekster, Pico Food GmbH, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra bedoelde waren.

6 De oppositie was onder meer gebaseerd op de volgende in Duitsland ingeschreven beeldmerken (hierna tezamen: „oudere merken”):

— het op 14 april aangevraagde en op 30 mei 2005 onder nummer 30522224 ingeschreven beeldmerk (hierna: „eerste oudere merk”), dat hierna is weergegeven:



— het op 20 april aangevraagde en op 8 juni 2005 onder nummer 30523439 ingeschreven beeldmerk (hierna: „tweede oudere merk”), dat hierna is weergegeven:



— het op 10 januari aangevraagde en op 5 februari 2007 onder nummer 30700574 ingeschreven beeldmerk (hierna: „derde oudere merk”), dat hierna is weergegeven:



7 De oudere merken zijn onder meer ingeschreven voor waren van klasse 30 die als volgt zijn

omschreven: „snoeprepen, chocoladeproducten; suikerbakkerswaren, snoepjes, karamels, in het bijzonder vervaardigd met melk, room en/of boter”. Verzoekster heeft haar oppositie tot deze waren beperkt.

8 De oppositie was tevens gebaseerd op andere in Duitsland ingeschreven oudere merken die nauw verwant waren met het tweede oudere merk, hoewel zij andere patronen of aanvullende woordelementen bevatten.

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

10 Bij beslissing van 12 februari 2010 heeft de oppositieafdeling de door verzoekster ingestelde oppositie in haar geheel afgewezen.

11 Op 9 april 2010 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

12 Bij beslissing van 8 september 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft in wezen overwogen dat de verschillen tussen de conflicterende tekens volstonden om in casu elk verwarringsgevaar uit te sluiten, ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde waren, en de eventuele bekendheid van het eerste en het tweede oudere merk. Deze overweging is a fortiori van toepassing op de andere ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde merken, die nog meer verschillen van het aangevraagde merk.

Conclusies van partijen

13 Verzoekster concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

14 Het BHIM en interveniënt concluderen tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

15 Verzoekster voert tot staving van het beroep twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Eerste middel: schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009

16 Verzoekster betwist de vaststelling van de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing dat de consument in de Europese Unie, „met inbegrip van Duitsland”, gewoon is om verschillende merken „met een koe” aan te treffen, en aan dit element dus minder aandacht zal besteden. Om tot deze conclusie te komen, heeft de kamer van beroep verwezen naar een dertigtal door interveniënt aangevoerde gemeenschapsmerken met de afbeelding van een koe voor waren van klasse 30. Volgens verzoekster tonen de door interveniënt gedurende de procedure aangedragen elementen niet aan dat

de in de bestreden beslissing bedoelde merken op het relevante grondgebied, namelijk Duitsland, voor de betrokken waren worden gebruikt. Het vermoeden van de kamer van beroep is dus onjuist. Verzoekster voegt daaraan in repliek toe dat het argument van de kamer van beroep dat de betrokken waren hoofdzakelijk met melk worden vervaardigd, onjuist is en op geen enkel bewijselement berust.

17 Het BHIM en interveniënt betwisten verzoeksters argumenten.

18 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 blijft in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden voor de inschrijving van een merk, zoals de in casu aan de orde zijnde procedure, het onderzoek van het BHIM beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

19 Wanneer de kamer van beroep uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, kan zij haar beslissing dus alleen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die de partijen in dit verband hebben aangedragen [arrest Gerecht van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dit sluit echter niet uit dat de kamer van beroep, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, rekening kan houden met algemeen bekende feiten (arrest PICARO, reeds aangehaald, punt 29), en evenmin dat zij een rechtskwestie onderzoekt, ook al hebben partijen die niet opgeworpen, wanneer de beslechting van deze kwestie nodig is voor de correcte toepassing van de relevante wettelijke bepalingen [zie in die zin arrest Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punten 21, 32 en 33].

20 Zoals uit het dossier blijkt, heeft interveniënt in casu voor het BHIM documenten inzake meer dan een dertigtal merken overgelegd die zijn ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken voor waren van klasse 30 en de afbeelding van een koe bevatten. Verzoekster heeft in haar opmerkingen voor het BHIM zelf opgemerkt dat interveniënt dus stelde dat de afbeelding van een koe een zwak onderscheidend vermogen had. Bijgevolg is er geen reden om te oordelen dat het door de kamer van beroep verrichte onderzoek dienaangaande zich in casu niet heeft beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

21 Het feit dat verzoekster het niet eens is met de conclusies die de kamer van beroep heeft getrokken uit het onderzoek van de door interveniënt aangevoerde feitelijke elementen, is een vraag ten gronde die niet kan worden aangevoerd in het kader van het onderzoek van een middel inzake schending van artikel 76 van verordening nr. 207/2009 [zie in die zin arrest Gerecht van 30 mei 2013, DHL International/BHIM – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T-218/10, punt 66].

22 Bovendien zij opgemerkt dat het feit dat de kamer van beroep zich beriep op de in punt 20 supra bedoelde oudere merken, bovenop het in punt 26 van de bestreden beslissing ontwikkelde argument kwam dat de afbeelding van een koe zinspeelde op de betrokken waren. Aan dit argument kan verzoeksters eerste middel niet afdoen.

23 De vaststelling door de kamer van beroep dat de betrokken waren kunnen worden vervaardigd met melk of zuivelproducten vloeit voort uit een eenvoudig onderzoek van deze waren waarop de door de partijen ingestelde vorderingen betrekking hebben en die deel uitmaken van de feitelijke elementen waarover de kamer van beroep beschikt. Zonder dat een uitspraak behoeft te worden gedaan over de tardiviteit van de dienaangaande door verzoekster aangevoerde argumenten, schendt deze vaststelling artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dus niet. Zoals eerder vermeld, is het feit dat verzoekster het niet eens is met de conclusies die de kamer van beroep heeft getrokken uit het onderzoek van de feitelijke elementen van de onderhavige zaak, een vraag ten gronde die niet kan worden aangevoerd in het kader van een middel inzake schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

24 Uit het voorgaande volgt dat verzoeksters eerste middel moet worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009

25 Ten eerste stelt verzoekster dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de verticale strepen van de oudere merken grijs waren. Het Gerecht heeft erkend dat wanneer het merk in zwart en wit is ingeschreven, het betrekking heeft op alle kleurencombinaties die in de grafische voorstelling zijn opgenomen. In casu zijn de conflicterende tekens dus op dezelfde kleuren gebaseerd. De visuele overeenstemming van deze tekens is dus sterker dan de kamer van beroep heeft vastgesteld. Bovendien zijn de beeldelementen van de conflicterende tekens, die een koe weergeven, sterk overeenstemmend. De kamer van beroep heeft te veel belang gehecht aan de woordelementen van deze tekens. Ten tweede benadrukt verzoekster dat de visuele overeenstemming in casu belangrijker is, rekening houdend met de wijze waarop de betrokken waren worden verhandeld, en dat het relevante publiek een lager dan gemiddeld aandachtsniveau heeft. Ten derde heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de elementen die verzoekster heeft aangevoerd om aan te tonen dat de oudere merken door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. Ten vierde heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met een uitspraak van een Duitse rechterlijke instantie, die betrekking had op dezelfde tekens als de in casu conflicterende tekens. Ten vijfde betwist verzoekster in repliek de conclusie van de kamer van beroep dat de afbeelding van een koe beschrijvend is voor de door het oudere merk aangeduide waren, en in het bijzonder voor „suikerbakkerswaren, snoepjes, karamels”.

26 Het BHIM en interveniënt betwisten verzoeksters argumenten.

27 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Bovendien moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan, in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.

28 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 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 [arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 25].

29 Bovendien dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, 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 perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk

gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan [zie arrest Gerecht van 8 december 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

30 Met het oog op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 28, en 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 38].

31 Verder neemt het verwarringsgevaar toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en in het bijzonder de bekendheid ervan, moet dus in aanmerking worden genomen om te beoordelen of er verwarringsgevaar bestaat [zie arrest Hof van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM, C-108/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 32 en 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest Gerecht van 28 oktober 2010, Farmeco/BHIM – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 67].

32 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient de beoordeling door de kamer van beroep van het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens te worden onderzocht.

33 In casu zijn de oudere merken in Duitsland ingeschreven. Zoals de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, zonder dat verzoekster dit betwist, is het relevante grondgebied dus Duitsland.

34 Zoals de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, zijn de betrokken waren bovendien gangbare consumptiegoederen. Het relevante publiek bestaat dan ook uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Dienaangaande moet verzoeksters betoog dat het aandachtsniveau van het relevante publiek veel lager dan gemiddeld is, worden afgewezen. Verzoekster geeft aan dat de oudere merken worden gebruikt voor snoepjes en dat de aankoop van de consument in deze context impulsief is. Evenwel zij opgemerkt dat de conflicterende tekens betrekking hebben op andere waren dan snoepjes. Verzoeksters opmerking kan dus geen betrekking hebben op alle door de conflicterende tekens aangeduide waren. Zelfs gesteld dat de consument in bepaalde omstandigheden impulsief snoepjes koopt, wijst bovendien niets erop dat dit systematisch gebeurt. Ten slotte betekent het loutere feit dat het relevante publiek impulsief koopt daarom niet dat zijn aandachtsniveau lager is dan de aandacht van een gemiddelde consument.

35 In de eerste plaats dient wat de soortgelijkheid van de betrokken waren betreft te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, zonder op dit punt door partijen te zijn weersproken, de waren van klasse 30 waarop de merkaanvraag en de oudere merken betrekking hebben, dezelfde zijn.

36 In de tweede plaats dient wat de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, eraan te worden herinnerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing mag worden betrokken en met een ander merk worden vergeleken. 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 Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, 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, reeds aangehaald, 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).

37 Wat ten eerste het visuele vlak betreft, kan niet worden ingestemd met verzoeksters argumenten dat de inschrijving van een merk „in zwart en wit" betrekking heeft op „alle kleurencombinaties die in de grafische voorstelling zijn opgenomen" en dat „verzoekster dus de bescherming kan vragen van eender welke combinatie van verticale strepen die bestaat uit witte en gekleurde strepen, ongeacht of die laatste zwart, oranje of geel zijn". Verzoekster komt op grond daarvan tot de conclusie dat de „[betrokken] merken moeten worden geacht te zien op dezelfde kleuren".

38 Bij het dossier is immers geen enkel element gevoegd op basis waarvan kan worden geoordeeld dat de oudere merken zouden zijn ingeschreven met aanduiding van een kleur in het bijzonder, hetgeen verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd. Dienaangaande kan het feit dat een merk in een kleur is ingeschreven of daarentegen geen kleur in het bijzonder aanduidt, niet worden beschouwd als een volkomen verwaarloosbaar gegeven in de ogen van de consument [zie in die zin arrest Hof van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, punt 37; zie ook in die zin arresten Gerecht van 17 januari 2012, Hell Energy Magyarország/BHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, punten 49 en 50, en 24 januari 2012, El Corte Inglés/BHIM – Ruan (B), T-593/10, punt 29]. Ook dient eraan te worden herinnerd dat de tekens moeten worden vergeleken zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de inschrijvingsaanvraag zijn opgenomen [arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 57].

39 Het door verzoekster in repliek vermelde arrest van het Gerecht van 18 juni 2009, LIBRO/BHIM – Causley (LiBRO) (T-418/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), waarin wordt aangegeven dat „wanneer een ouder merk geen kleur in het bijzonder aanduidt, de bescherming ervan zich ook uitstrekt tot kleurencombinaties" (punt 65), kan aldus worden uitgelegd dat wanneer een gemeenschapsmerk niet in een bijzondere kleur is ingeschreven, de houder van het merk dit in een kleur of een combinatie van kleuren kan gebruiken en in voorkomend geval bescherming ervan kan verkrijgen volgens de toepasselijke relevante teksten, met name indien een aanzienlijk deel van het publiek deze kleur of deze combinatie van kleuren is gaan associëren met dit oudere merk, door het gebruik dat de houder ervan heeft gemaakt (zie in die zin arrest Specsavers International Healthcare e.a., punt 38 supra, punt 41). Anders dan verzoekster in haar schrifturen stelt, kan dit daarom nog niet betekenen dat de inschrijving van een merk dat geen kleur in het bijzonder aanduidt, betrekking zou hebben op „alle kleurencombinaties die in de grafische voorstelling zijn opgenomen".

40 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in casu vast te stellen dat een verschil tussen het aangevraagde merk en het eerste en het tweede oudere merk lag in het feit dat het aangevraagde merk deels bestond uit een gele achtergrond met witte verticale strepen. Bovendien zijn de strepen in het eerste en het tweede oudere merk verticaal, maar voor één ervan ook horizontaal geplaatst, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt. Het derde oudere merk verschilt in dat opzicht ook aanzienlijk van het aangevraagde merk, aangezien het slechts vier verticale strepen bevat, waarbij aan elke kant van het beeldelement van het betrokken teken twee strepen zijn geplaatst.

41 Bovendien zij opgemerkt dat de conflicterende tekens ook uit visueel oogpunt verschillen doordat het aangevraagde merk twee rechthoekige omlijningen bevat, met in de ene de figuratieve voorstelling van een koe, en in de andere de woordelementen „zpc ® milanówek". De omlijning met de afbeelding van een koe verschilt van vorm van de in de oudere merken gebruikte omlijning. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, staan er ook vier versieringen bij. De omlijning met de woordelementen „zpc ® milanówek" staat boven die met de afbeelding van een koe. De omlijning met de woordelementen „zpc ® milanówek" valt daardoor meer in het oog.

42 De conflicterende tekens verschillen bovendien doordat het aangevraagde merk de woordelementen „milanówek", „zpc ® milanówek" en „cream fudge" bevat, die niet zijn opgenomen in de oudere merken, met uitzondering van de uitdrukking „cream fudge" in het derde oudere merk. In dit verband zij eraan herinnerd dat wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen, de eerste in beginsel meer onderscheidend zijn dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie arrest Gerecht van 2 februari 2011, Oyster Cosmetics/BHIM – Kadabell (Oyster cosmetics), T-437/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wat de ook in het derde oudere merk opgenomen uitdrukking „cream fudge" betreft, dient te worden opgemerkt dat dit merk bovendien op visueel vlak grote verschillen vertoont met het aangevraagde merk, zoals in punt 40 supra is opgemerkt. Het bevat bovendien andere woordelementen die niet zijn opgenomen in het aangevraagde merk, namelijk de uitdrukking „sahne toffee" en de term „luxury".

43 Ten slotte is het juist dat de conflicterende tekens een zekere visuele overeenstemming vertonen doordat zij een beeldelement dat een koe weergeeft gemeen hebben. Dienaangaande dient in navolging van de kamer van beroep te worden vastgesteld dat de afbeelding van de koe in de conflicterende tekens licht verschilt, ook al is het zo dat – zoals verzoekster in haar schrifturen in wezen benadrukt en zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van de dienaangaande door haar aangevoerde feitelijke elementen – de kleine verschillen tussen de betrokken beeldelementen het feit dat de consument zich het beeld van een koe zal herinneren, niet kunnen wijzigen [zie in die zin arrest Gerecht van 18 mei 2011, Glenton España/BHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T-376/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33].

44 Zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, zinspeelt de afbeelding van een koe in casu op de betrokken waren. Dit element heeft dus in casu een zwak onderscheidend vermogen. Verzoekster betwist in repliek het oordeel van de kamer van beroep dienaangaande, met name aangaande de „suikerbakkerswaren, snoepjes, karamels" waarop de oudere merken betrekking hebben. Zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de tardiviteit van verzoeksters argument, dient te worden vastgesteld dat dit ongegrond is. Voor de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, heeft verzoekster geen enkel specifiek argument aangedragen dat kan afdoen aan het oordeel van de kamer van beroep. Aangaande de door de oudere merken aangeduide waren, waarom het in verzoeksters betoog meer specifiek gaat, bevat de beschrijving van de waren waarop deze merken betrekking hebben, behalve het feit dat de snoeprepen en de chocoladeproducten kunnen worden vervaardigd met melk of zuivelproducten, specifiek voor de door verzoekster in haar schrifturen naar voren gebrachte suikerbakkerswaren, snoepjes en karamels de volgende vermelding: „in het bijzonder vervaardigd met melk, room en/of boter". Daaruit vloeit voort dat anders dan verzoekster in haar schrifturen in wezen stelt, de suikerbakkerswaren, snoepjes en karamels waarop de oudere merken betrekking hebben, kunnen worden vervaardigd met melk of zuivelproducten. Dit oordeel wordt overigens bevestigd door een verklaring onder ede in de bijlage bij het verzoekschrift, waarin wordt gepreciseerd dat de door verzoekster vervaardigde karamels room, boter en melk bevatten. De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting dienaangaande. Rekening houdend met deze conclusie is het niet nodig om te bepalen of de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door op basis van de door interveniënt voor het BHIM aangevoerde elementen te oordelen dat de consument van de Unie, met inbegrip van Duitsland, gewoon is om merken met de afbeelding van een koe voor waren van klasse 30 aan te

treffen. Had de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting dienaangaande, dan zou dit immers niet afdoen aan de conclusie dat de afbeelding van een koe in casu zinspeelt op de betrokken waren.

45 Het feit dat verzoekster zich beroept op een beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM inzake een ander teken met de afbeelding van een koe, kan niet afdoen aan het oordeel van de kamer van beroep in casu. Zonder dat een uitspraak behoeft te worden gedaan over de argumenten van het BHIM die ertoe strekken dit argument niet-ontvankelijk te doen verklaren, zij immers eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 dienen te nemen ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van deze kamers [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T-435/11, punt 37]. Gesteld dat verzoekster met haar argumenten in feite schending van de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur aanvoert, moet er bovendien aan worden herinnerd dat de eerbiediging van deze beginselen moet sporen met de eerbiediging van het wettigheidsbeginsel (arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, Jurispr. blz. I-1541, punt 75). Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur moet elke inschrijvingsaanvraag overigens strikt en volledig worden onderzocht en dient dit onderzoek te gebeuren in elk concreet geval (arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 77). In casu zij opgemerkt dat de grafische voorstelling van de koe in het door verzoekster aangevoerde precedent, duidelijk verschilde van die in de onderhavige zaak. Bovendien heeft de oppositieafdeling op grond van de bijzonderheden van de grafische voorstelling van die koe kunnen oordelen dat dat beeldelement in dat geval onbetwistbaar over onderscheidend vermogen beschikte. In de onderhavige zaak hoeft echter slechts te worden vastgesteld dat de beeldelementen die een koe weergeven geen bijzondere kenmerken hebben op basis waarvan eraan onbetwistbaar een onderscheidend vermogen kan worden toegekend of die het feit dat deze elementen zinspelen op de betrokken waren kunnen afzwakken.

46 Gelet op een en ander kon de kamer van beroep zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting in wezen oordelen dat, hoewel de conflicterende tekens met name gelet op de aanwezigheid van een beeldelement dat een koe weergeeft een zekere overeenstemming vertoonden, deze tekens op visueel vlak aanzienlijk verschilden.

47 Wat ten tweede het fonetische vlak betreft, heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat het aangevraagde merk geen enkel woordelement gemeen had met het eerste en het tweede oudere merk. Aangaande het derde oudere merk heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat het enkel de uitdrukking „cream fudge” gemeen had met het aangevraagde merk, maar daarvan verschilde doordat het andere woordelementen bevatte die niet in het aangevraagde merk waren opgenomen, namelijk de uitdrukking „sahne toffee” en de term „luxury”. Evenzo bevat het aangevraagde merk woordelementen die niet zijn opgenomen in het derde oudere merk, namelijk „milanówek” en „zpc ® milanówek”. Verzoekster betwist de vaststellingen van de kamer van beroep dienaangaande niet. Verzoekster stelt evenwel dat aangezien het eerste oudere merk geen woordelementen bevat, een vergelijking op fonetisch vlak onmogelijk is. Evenwel hoeft slechts te worden vastgesteld dat op fonetisch vlak een verschil bestaat doordat het aangevraagde merk mondeling kan worden uitgedrukt door de woordelementen ervan uit te spreken. Was een vergelijking op fonetisch vlak niet mogelijk, dan zou daaruit bovendien niet kunnen worden opgemaakt dat de twee betrokken merken in dat opzicht overeenstemmingen vertonen.

48 Wat ten derde het begripsmatige vlak betreft, heeft de kamer van beroep, na eraan te hebben herinnerd dat de conflicterende tekens een beeldelement gemeen hadden dat een koe weergaf, terecht opgemerkt dat het aangevraagde merk bovendien het woordelement „milanówek” bevatte, dat twee keer was weergegeven, waarvan één keer duidelijk zichtbaar. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, is dit

element de naam van een stad in Polen. Het relevante publiek zal dus hetzij de naam van deze stad kennen, hetzij menen dat het om een verzonnen term gaat. In deze omstandigheden is er geen grond om te oordelen dat de kamer van beroep blijk zou hebben gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat de overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens niet volstonden om een begripsmatige overeenstemming vast te stellen. Verzoekster betwist de vaststelling van de kamer van beroep dienaangaande niet. Verzoekster stelt evenwel in repliek dat aangezien het eerste oudere merk geen woordelementen bevat, een begripsmatige vergelijking onmogelijk is. Zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de tardiviteit van verzoeksters argument dienaangaande, is het kennelijk ongegrond, aangezien een beeldmerk voor het relevante publiek een begripsmatige betekenis kan hebben, ook al bevat het geen woordelementen.

49 In de derde plaats dient wat het verwarringsgevaar betreft allereerst te worden opgemerkt dat anders dan het BHIM in zijn schrifturen in wezen stelt, de kamer van beroep niet heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, aangezien zij in de punten 35 tot en met 37 van de bestreden beslissing het verwarringsgevaar heeft beoordeeld.

50 Vervolgens zij eraan herinnerd dat, zoals zojuist is vastgesteld, de conflicterende tekens aanzienlijk verschillen. Zelfs gesteld dat – zoals verzoekster aanvoert – de visuele overeenstemming rekening houdend met de wijze waarop de betrokken waren worden verhandeld in casu belangrijker is, heeft dat dienaangaande geen gevolgen voor de eerder vermelde omstandigheid dat de conflicterende tekens op visueel vlak aanzienlijk verschillen.

51 Zelfs gesteld dat – zoals verzoekster aanvoert – de oudere merken een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik op het relevante grondgebied hebben, heeft de kamer van beroep dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in casu te oordelen dat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar bestond, en dit ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde waren. Opgemerkt zij dat – anders dan verzoekster in haar schrifturen stelt – de kamer van beroep wel degelijk rekening heeft gehouden met het feit dat de oudere merken in voorkomend geval een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik op het relevante grondgebied konden hebben verkregen. De kamer van beroep heeft evenwel – terecht, zoals zojuist is vastgesteld – geoordeeld dat op basis van deze eventuele omstandigheid in casu geen verwarringsgevaar kon worden vastgesteld. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat – anders dan verzoekster in haar schrifturen lijkt te suggereren – een verschil bestaat tussen in het kader van de vergelijking van de tekens oordelen dat een van de elementen waaruit een samengesteld merk bestaat een zwak onderscheidend vermogen heeft, en in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar oordelen dat een ouder merk al dan niet een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik heeft.

52 Ten slotte heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat evenmin gevaar voor verwarring met de andere ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere nationale merken bestond, aangezien deze nog meer verschilden van het aangevraagde merk.

53 Verzoeksters andere argumenten kunnen aan deze vaststelling niet afdoen.

54 Aangaande het feit dat een Duitse deelstatelijke rechterlijke instantie zich zou hebben uitgesproken over dezelfde conflicterende tekens en dat de kamer van beroep daarmee geen rekening zou hebben gehouden, volstaat het in het bijzonder om eraan te herinneren dat de communautaire merkenregeling autonoom is en dat het BHIM bijgevolg niet is gebonden door nationale inschrijvingen [zie in die zin arresten Gerecht van 30 juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/BHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Jurispr. blz. II-1915, punt 35, en 12 december 2007, DeTeMedien/BHIM (suchen.de), T-117/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep bij de kamer van beroep heeft verzoekster overigens zelf opgemerkt dat het BHIM niet was gebonden door de betrokken uitspraak. Verzoekster beperkte zich ertoe aan te geven dat deze uitspraak een aanwijzing vormde voor het bestaan van

verwarringsgevaar in casu. Bovendien blijkt uit het geheel van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep de analyse van de oppositieafdeling heeft overgenomen. De oppositieafdeling had reeds vastgesteld dat het BHIM door de betrokken uitspraak niet was gebonden, en beriep zich daarbij juist op het reeds aangehaalde arrest Mehr für Ihr Geld. Rekening houdend met al deze elementen kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij de betrokken uitspraak niet uitdrukkelijk heeft vermeld in de bestreden beslissing.

55 Gelet op een en ander dienen verzoeksters tweede middel, en bijgevolg het beroep in zijn geheel, te worden verworpen.

Kosten

56 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.

57 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënt te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Pico Food GmbH wordt verwezen in de kosten.

Forwood Dehousse Schwarcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 april 2014.

ondertekeningen