

ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

7 mei 2009*

In zaak T-185/07,

Calvin Klein Trademark Trust, gevestigd te Wilmington, Delaware (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo en A. Hernández Lehmann, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Spaans.

Zafra Marroquinos, SL, gevestigd te Caravaca de la Cruz (Spanje),
vertegenwoordigd door J. Martín Álvarez, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het
BHIM van 29 maart 2007 (zaak R 314/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen
Calvin Klein Trademark Trust en Zafra Marroquinos, SL,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: A. W. H. Meij, kamerpresident, V. Vadapalas (rapporteur) en
E. Moavero Milanesi, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 29 mei 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 oktober 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord van het BHIM,

gezien de op 3 oktober 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord van interveniënte,

gezien het antwoord van interveniënte op de schriftelijke vraag van het Gerecht van
17 juni 2008,

gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

gezien de aanwijzing van een andere rechter ter aanvulling van de kamer na de verhindering van een van haar leden,

na de terechtzitting op 8 juli 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 7 oktober 2003 heeft interveniënte, Zafra Marroquinos, SL, 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.

2 Het merk waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is het woordteken CK CREACIONES KENNYA.

3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klassen 18 en 25 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 stemmen met de volgende omschrijving overeen:

— klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren”;

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.

4 Deze aanvraag is bekendgemaakt in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 23/2004 van 7 juni 2004.

5 Verzoekster, Calvin Klein Trademark Trust, heeft op 6 september 2004 tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld op grond van onder meer artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

- gemeenschapsmerk nr. 66172, ingeschreven voor de waren en diensten vallende onder de klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 en 42, hierna afgebeeld:



- Spaans merk nr. 2023213, ingeschreven voor de waren vallende onder klasse 18, hierna afgebeeld:



- Spaans merk nr. 2028104, ingeschreven voor de waren in klasse 25, hierna afgebeeld:



- 7 De oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten die door de oudere merken werden gedekt en was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren.
- 8 Bij beslissing van 22 december 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie in haar geheel verworpen. Zij was van oordeel dat er voor de relevante consument geen gevaar voor verwarring tussen de in geding zijnde merken bestond.
- 9 Intervenïente heeft op 22 februari 2006 krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling met het betoog dat artikel 8, lid 1, sub b, van die verordening was geschonden.
- 10 Bij beslissing van 29 maart 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd. Zij oordeelde dat er onvoldoende overeenstemming tussen de in geding zijnde tekens bestond om tot een gevaar voor verwarring bij het beoogde publiek te concluderen.

Conclusie van partijen

- 11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de litigieuze beslissing te vernietigen;

- weigering van de inschrijving van het aangevraagde merk te gelasten;

- het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

13 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van verzoeksters tweede vordering

- ¹⁴ Verzoekster vraagt het Gerecht met zijn tweede vordering om het BHIM te gelasten, inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren. Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 het BHIM 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 dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het onderhavige arrest voortvloeien [zie in die zin arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12]. Bijgevolg is verzoeksters tweede vordering niet-ontvankelijk.

Ten gronde

Argumenten van partijen

- ¹⁵ Verzoekster roept één middel in, inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- ¹⁶ Verzoekster betoogt dat de analyse van de kamer van beroep onjuist is op het punt van de vergelijking van de conflicterende tekens en de beoordeling van het gevaar voor verwarring.

- 17 Aangaande de vergelijking van de conflicterende tekens geeft verzoekster te kennen dat, anders dan in de bestreden beslissing is aangegeven, het onderscheidend bestanddeel van de conflicterende merken wordt gevormd door de lettergroep „ck”.
- 18 Deze beide letters komen het eerst voor in het aangevraagde merk, zodat zij als eerste worden opgemerkt en de aandacht van de consument trekken. De conflicterende merken stemmen dus wat het meest onderscheidende bestanddeel betreft overeen, hetgeen leidt tot fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens.
- 19 Verzoekster betwist dat het onderscheidend vermogen van de lettergroep „ck” van de oudere merken enkel vanwege de bijzondere grafische voorstelling ervan sterker is dan dat van de lettergroep „ck” van het aangevraagde merk.
- 20 Verzoekster betoogt dat, anders dan in de bestreden beslissing is overwogen, het gebruik van de lettergroep „ck” niet wordt gerechtvaardigd door de woorden „creaciones” en „kennya”, die niet met de handelsnaam van interveniënte overeenstemmen, maar enkel wordt verklaard door de wil om aan te leunen tegen het bekende oudere merk.
- 21 Verzoekster benadrukt dat noch het woord „creaciones”, noch het woord „kennya” onderscheidend vermogen hebben. Het eerste wordt in de modewereld gebruikt om naar de kledingontwerpen te verwijzen. Het tweede kan doen denken aan een Afrikaans land, Kenia, of de naam van een persoon.
- 22 Het merk CK CREACIONES KENNYA wekt dus de indruk dat het gaat om een CK-merk dat betrekking heeft op de lijn „creaciones” (creaties) met de naam „kennya” (Kenia), omdat deze op de kunst of de kleuren van Kenia is geïnspireerd of omdat de ontwerper van de betrokken waren deze naam draagt. Namen van landen hebben geen onderscheidend vermogen en kunnen dus niet worden gebruikt als bestanddelen om de te vergelijken merken te onderscheiden. Verzoekster betoogt dat in casu het begrip „kennya” een valse oorsprongsaanduiding is, aangezien de aanvrager van het merk een

handelaar uit de Spaanse stad Murcia is die geen enkele relatie met Kenia heeft en wiens waren evenmin in dat land zijn gekocht.

- 23 Het resultaat zou hetzelfde zijn als het woord „kennya” zou zinspelen op een persoon, aangezien een eigennaam op zichzelf beschouwd evenmin onderscheidend vermogen heeft. Het vergroot de verwarring omdat het de indruk wekt dat het een submerk van het merk CK betreft, ontworpen door een persoon die Kennya heet, hetgeen niet het geval is. Verzoekster meent bijgevolg dat het woord „kennya” geen of slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft en dat de consument zich derhalve zal concentreren op het bestanddeel „ck” van het aangevraagde merk, dat is samengesteld uit dezelfde letters als die welke de oudere merken vormen.
- 24 De oudere merken genieten grote bekendheid, hetgeen de overeenstemming tussen de litigieuze merken versterkt, met name vanuit visueel en fonetisch oogpunt. Het beeldmerk CK is algemeen bekend.
- 25 Volgens verzoekster komt het in de modewereld vaak voor dat de fabrikanten van de kledingstukken worden geïdentificeerd aan de hand van het initialwoord van hun naam. Bijgevolg is het aanleunen bij merken die door een initialwoord worden gevormd duidelijk een poging om het merk van een derde na te bootsen.
- 26 Het is in de modewereld eveneens gebruikelijk dat eenzelfde kledingbedrijf submerken gebruikt, dat wil zeggen tekens die uit een hoofdmerk zijn afgeleid en die daarmee een hoofdbestanddeel gemeen hebben, om zijn verschillende productielijnen te onderscheiden. Het feit dat de lettergroep „ck” in alle betrokken merken voorkomt, ook al worden de letters grafisch anders afgebeeld, kan verwarring doen ontstaan bij de consument, die zou kunnen denken dat het teken CK CREACIONES KENNYA een bepaalde productielijn betreft.

27 Verzoekster noemt ter ondersteuning van deze stelling meerdere beslissingen van de gemeenschapsrechtshof, de Spaanse rechtshof en het BHIM en het Spaanse octrooi- en merkenbureau.

28 Het BHIM en interveniënte betwisten de gegrondheid van het betoog van verzoekster. Zij menen meer bepaald dat het oordeel van de kamer van beroep dat de in geding zijnde tekens een andere totaalindruk oproepen, juist is. Het BHIM merkt ook op dat daar waar CK, dat alleen al vanwege zijn bijzondere grafische vormgeving intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, het beeldteken is dat algemene bekendheid geniet, aan de lettergroep „ck”, geschreven in een standaardlettertype, of zijn klank, niet de bekendheid moet worden toegedicht die de kamer van beroep aan de oudere merken heeft toegeschreven.

29 Het BHIM en interveniënte menen daarnaast dat wat het aangevraagde merk betreft, de uitdrukking „creaciones kennya” zowel op visueel vlak, vanwege de lengte ervan, als op begripsmatig vlak, vanwege het uit de lucht gegrepen gehalte, het dominerende bestanddeel is, terwijl de groep medeklinkers „ck”, gelet op zijn bijzondere grafische vormgeving, het dominerende bestanddeel van de oudere merken is.

Beoordeling door het Gerecht

30 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 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 beschermd wordt.

- 31 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van gevaar voor verwarring wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25; zie naar analogie ook 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].
- 32 Volgens eveneens vaste rechtspraak dient het gevaar voor verwarring globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken, inzonderheid de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of 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 31 en 32, en aangehaalde rechtspraak].
- 33 Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie naar analogie arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20).
- 34 Voorts speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan [arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25]. Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).

- 35 In de onderhavige zaak moet om te beginnen worden opgemerkt dat door partijen niet wordt betwist dat de in geding zijnde waren dezelfde zijn.
- 36 Daarnaast volgt uit de bestreden beslissing, die op dat punt niet in geding is, dat daar waar de oudere merken uit twee Spaanse inschrijvingen en een communautaire inschrijving bestaan en de in geding zijnde waren bestemd zijn voor het grote publiek, het relevante publiek wordt gevormd door de gemiddelde consument van deze waren in Spanje en in de Gemeenschap.
- 37 Verzoekster betwist daarentegen de beoordeling van de kamer van beroep van de overeenstemming van de litigieuze tekens en de conclusie die daaruit ten aanzien van het gevaar voor verwarring is getrokken. Bijgevolg moet worden onderzocht of de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er tussen de conflicterende tekens voldoende verschillen waren om uit te sluiten dat er bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestond.

— Overeenstemming tussen de tekens

- 38 Wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring te berusten op de totaalindruk die de tekens oproepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, *Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en aangehaalde rechtspraak].
- 39 Het is bovendien vaste rechtspraak dat een samengesteld merk slechts kan worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer het op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen

verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33, en 18 oktober 2007, Ekabe International/BHIM — Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Jurispr. blz. II-4307, punt 43].

40 Er mag evenwel niet slechts één bestanddeel van het samengestelde merk worden bekeken en met het andere merk worden vergeleken. Bij deze vergelijking moeten integendeel de betrokken merken elk in hun geheel worden onderzocht (arresten Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 41, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM en Quick, C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35; arrest MATRATZEN, reeds aangehaald, punt 34).

41 In de onderhavige zaak volgt uit punt 7 van de bestreden beslissing dat de eerder ingeschreven beeldtekens bestaan uit de lettergroep „ck”, geschreven in hoofd- en drukletters, waarbij de tweede letter, de „k”, langer en breder is dan de eerste letter, de „c”, die ten opzichte van de „k” gecentreerd is. Het oudere gemeenschapsmerk bevat ook de woorden „calvin klein”, geschreven in veel kleinere drukletters dan de letters „c” en „k”. Daarnaast is het aangevraagde merk een woordmerk dat uit drie bestanddelen bestaat, te weten de lettergroep „ck”, gevolgd door de woorden „creaciones” en „kennya”.

42 Verzoekster beweert dat het bestanddeel „ck” het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk vormt. Zoals het BHIM te kennen heeft gegeven, moet evenwel worden vastgesteld dat de woorden „creaciones kennya”, door hun omvang een veel belangrijkere plaats innemen dan de lettergroep „ck” en syntactisch en begripsmatig een eenheid vormen die dit merk als geheel domineert.

43 Ondanks dat de juiste betekenis van het bestanddeel „creaciones kenny” niet vaststaat, in die zin dat het als een verwijzing naar de naam van een modeontwerper of als een louter verzonden uitdrukking kan worden opgevat, beschikt dit immers over een zeker onderscheidend vermogen voor de kledingartikelen en modeaccessoires die onder klassen 18 en 25 vallen. Aan dit onderscheidend vermogen wordt overigens geen afbreuk gedaan door het verband dat door het relevante publiek wordt gelegd tussen het woord „kenny” en het land Kenia, gezien de verschillende schrijfwijze van deze woorden. Verzoeksters argumenten ter bestrijding van het onderscheidend vermogen van het bestanddeel „creaciones kenny” moeten dus worden verworpen.

44 Zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, stemt het bestanddeel „ck” bovendien overeen met de eerste letters van de woorden „creaciones” en „kenny”, die zo de oorsprong ervan definiëren en verklaren waarom het aanwezig is. Zoals in de merkaanvraag is uiteengezet, bekleedt het bestanddeel „ck” bijgevolg een ondergeschikte positie ten opzichte van het bestanddeel „creaciones kenny”.

45 Hieruit volgt dat de betrokken consument vooral de woorden „creaciones kenny” zal onthouden en zijn aandacht grotendeels op die woorden zal vestigen. De door verzoekster ingeroepen omstandigheid dat de lettergroep „ck” als eerste voorkomt in het aangevraagde merk, wijzigt deze beoordeling niet. Ofschoon het juist is dat de gemiddelde consument in het algemeen meer aandacht besteedt aan de bestanddelen die zich aan het begin van een merk bevinden, kunnen als gevolg van bijzondere omstandigheden bij sommige merken uitzonderingen op die regel bestaan [zie in die zin arrest Gerecht van 20 november 2007, Castellani/BHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, Jurispr. blz. II-4755, punt 54]. Om de in de punten 42 tot en met 44 hierboven uiteengezette redenen volstaat in casu de enkele omstandigheid dat de lettergroep „ck” aan het begin van het merk staat, niet om er het dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk van te maken.

46 Aangaande de overeenstemming van de tekens vanuit visueel oogpunt moet bijgevolg worden opgemerkt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de litigieuze merken verschillend waren. Daar waar immers de oudere merken zijn samengesteld uit het enkele of dominerende bestanddeel „ck”, afgebeeld met een bijzondere grafische vormgeving die, zoals de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing

opmerkt, aan deze merken een intrinsiek onderscheidend vermogen verleent, wordt de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk gedomineerd door het bestanddeel „creaciones kennya”.

47 Enkel op basis van de visuele gelijkenis tussen het enkele of dominerende beeldteken „ck” van de oudere merken en het bestanddeel „ck” van het aangevraagde merk kan derhalve geen visuele overeenstemming tussen de litigieuze merken worden geschapen, gelet op zowel de door het merk CK CREACIONES KENNYA opgeroepen totaalindruk als de bijzondere grafische voorstelling die de oudere merken kenmerkt, namelijk de kleinere omvang en gecentreerde positie van de letter „c” ten opzichte van de letter „k”.

48 Zoals de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, moet dienaangaande worden benadrukt dat bij het onderzoek van de overeenstemming tussen de litigieuze merken wordt gekeken naar de merken als geheel zoals zij zijn ingeschreven of zijn aangevraagd. Een woordmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit letters, woorden of verbindingen van woorden, geschreven in drukletters in een normaal lettertype, zonder speciale grafische elementen. De bescherming die uit de inschrijving van een woordmerk voortvloeit heeft betrekking op het woord dat in de merkaanvraag is aangegeven en niet op de bijzondere grafische of stilistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien. Bijgevolg dient bij het onderzoek naar de overeenstemming geen rekening te worden gehouden met de grafische voorstelling die het aangevraagde merk in de toekomst eventueel kan aannemen [zie in die zin arresten Gerecht van 20 april 2005, Faber Chimica/BHIM — Nabersa (Faber), T-211/03, Jurispr. blz. II-1297, punten 36 en 37; 13 februari 2007, Ontex/BHIM — Curon Medical (CURON), T-353/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74, en 22 mei 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/BHIM (RadioCom), T-254/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43].

49 Op fonetisch vlak heeft de kamer van beroep eveneens terecht vastgesteld dat de litigieuze merken niet overeenstemden. Zoals het BHIM doet opmerken, zal naar de oudere merken worden verwezen door de lettergroep „ck”, of door de woorden „calvin klein”, zulks zelfs wanneer deze in het oudere teken niet voorkomen. Het is immers duidelijk dat het beeldteken CK in zijn kenmerkende grafische voorstelling verwijst naar de vermaarde fabrikant en ontwerper van modeartikelen Calvin Klein.

50 Daarentegen zal naar het aangevraagde merk worden verwezen door enkel de woorden „creaciones kenny” of het geheel van de uitdrukking „ck creaciones kenny” uit te spreken. Het is hoe dan ook niet erg waarschijnlijk dat naar het aangevraagde merk ck creaciones kenny zal worden verwezen door enkel de lettergroep „ck” uit te spreken. Vanwege de geringe bekendheid ervan zal uitdrukkelijk moeten worden verwezen naar de begrippen „creaciones kenny”.

51 Op begripsmatig vlak kon de kamer van beroep zich op het standpunt stellen dat de woorden „creaciones kenny”, die aan de lettergroep „ck” ten oorsprong liggen, een begripsmatig verschil ten opzichte van de oudere merken scheppen. Zoals de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing opmerkt, vormt de lettergroep „ck” in de oudere merken een verwijzing naar de vermaarde fabrikant en ontwerper van modeartikelen Calvin Klein, terwijl de lettergroep „ck” in het aangevraagde merk zijn oorsprong vindt in de woorden „creaciones kenny”.

52 Het oordeel van de kamer van beroep dat de litigieuze merken geen overeenstemming vertoonden, is derhalve niet onjuist. Het onderzoek van de merken vanuit visueel, fonetisch en begripsmatig oogpunt laat immers zien dat de door de oudere merken opgeroepen totaalindruk wordt overheerst door het enkele of dominerende bestanddeel „ck” en de totaalindruk van het aangevraagde merk door het bestanddeel „creaciones kenny”. Het ontbreken van overeenstemming tussen de conflicterende tekens volgt dus uit de hierboven geconstateerde verschillen in visueel, fonetisch en begripsmatig opzicht.

— Gevaar voor verwarring

53 Gelet op het onderzoek van de overeenstemming tussen de litigieuze merken, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring bestond.

- 54 Dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, brengt in die beoordeling geen verandering nu de in geding zijnde tekens geen overeenstemming vertonen. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt in punt 28 van de bestreden beslissing, volgt uit het aangevraagde merk duidelijk dat de lettergroep „ck” verwijst naar de woorden „creaciones kenny”, die het aangevraagde merk ondubbelzinnig onderscheiden van de oudere merken. Daar overeenstemming tussen de conflicterende tekens een voorwaarde is voor het erkennen van gevaar voor verwarring, verzet de vaststelling dat er een dergelijke overeenstemming ontbreekt zich ertegen dat gevaar voor verwarring kan worden vastgesteld [zie in die zin arrest Gerecht van 18 december 2008, Torres/BHIM — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ), T-16/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74].
- 55 Opgemerkt moet nog worden dat verzoekster de bekendheid inroept van het beeldbestanddeel CK, dat de oudere merken gemeen hebben en gekenmerkt wordt door een bijzondere grafische voorstelling. Hoewel de rechtspraak erkent dat merken die een sterk onderscheidend vermogen hebben vanwege hun bekendheid ruimere bescherming genieten (zie punt 33 hierboven), kan in casu de erkenning van de bekendheid van de oudere merken niet afdoen aan de gegrondheid van de beoordeling door de kamer van beroep, volgens welke de litigieuze merken, met name vanwege het verschil tussen de respectieve dominerende bestanddelen ervan, een te verschillende totaalindruk oproepen om een gevaar voor verwarring vast te kunnen stellen.
- 56 Aangaande verzoeksters argument dat het beoogde publiek het aangevraagde merk zou kunnen opvatten als een van zijn submerken, moet worden opgemerkt dat, zoals verzoekster ook zelf aangeeft, submerken worden gekenmerkt door tekens die uit een hoofdmerk voortvloeien en daarmee een dominerend bestanddeel gemeen hebben [arrest Gerecht van 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 51]. In casu hebben de litigieuze merken geen dominerend bestanddeel gemeen. Zoals immers hierboven meerdere malen is vastgesteld, worden de oudere merken gedomineerd door of bestaan zij uitsluitend uit het beeldbestanddeel CK, terwijl het aangevraagde merk op zijn beurt wordt gedomineerd door het onderscheidend woordbestanddeel „creaciones kenny”.

57 Uit een en ander volgt dat de conclusie van de kamer van beroep dat er geen gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en de oudere merken bestond, niet onjuist is. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

Kosten

58 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 vordering van het BHIM en van interveniënte in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Zesde kamer)

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Calvin Klein Trademark Trust wordt verwezen in de kosten.

Meij

Vadapalas

Moavero Milanesi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 mei 2009.

ondertekeningen