

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

8 februari 2011 \*

In zaak T-194/09,

**Lan Airlines, SA**, gevestigd te Renca (Chili), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, 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:

**Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA**, gevestigd te Manises (Spanje),

\* Proceestaal: Spaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 19 februari 2009 (zaak R 107/2008-4) inzake een oppositieprocedure tussen Lan Airlines, SA en Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA,

wijst

HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, kamerpresident, K. Jürimäe (rapporteur) en M. van der Woude, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 13 mei 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 10 september 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 30 november 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van een maand nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling aan de partijen is betekend, en na op rapport van de rechter-rapporteur te hebben besloten op grond van artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 14 juni 2005 heeft Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA 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 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM.
- 3 De diensten waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd, behoren tot klasse 39 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: „Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen”.

- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 47/2005 van 21 november 2005 gepubliceerd.
  
- 5 Op 20 februari 2006 heeft verzoekster, Lan Airlines, SA, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde diensten.
  
- 6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:
  - ouder woordmerk LAN, op 17 december 2004 als gemeenschapsmerk ingeschreven onder nr. 3350899;
  
  - ouder beeldmerk in kleuren, op 4 augustus 2005 als gemeenschapsmerk ingeschreven onder nr. 3694957;



- 7 De oudere merken zijn ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 35, 39 en 43, wat het woordmerk betreft, en van klasse 39, wat het beeldmerk betreft. Deze waren en diensten zijn voor elke klasse omschreven als volgt:
  - klasse 35: „Reclame maken; zakelijke administratie”;

- klasse 39: „Vervoer van passagiers, goederen, documenten en waardepapieren via allerlei middelen; deposito, bewaring, opslag, verpakking en distributie via allerlei middelen van allerlei soorten goederen, documenten en waardepapieren; verschaffing van informatie over reizen of goederentransport via tussenpersonen; koerierdiensten”;
  
  - klasse 43: „Dienstverlening op het gebied van eten en drinken; tijdelijke huisvesting”.
- 8 De oppositie was gebaseerd op alle door de oudere merken beschermde waren en diensten.
- 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 Op 30 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen, zakelijk weergegeven op grond dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond.
- 11 Op 2 januari 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58-64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 12 Bij beslissing van 19 februari 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen, zakelijk weergegeven op grond dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat bij de gemiddelde Europese consument, waaruit het relevante publiek bestaat. Hoewel de betrokken diensten dezelfde zijn, stemmen deze tekens in hun geheel beschouwd immers niet overeen.

## **Conclusie van de partijen**

- 13 Verzoekster vordert dat het Gerecht:
- de bestreden beslissing vernietigt;
  - het BHIM verwijst in de kosten.
- 14 Het BHIM vordert dat het Gerecht:
- het beroep verwerpt;
  - verzoekster verwijst in de kosten.

## **In rechte**

- 15 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij stelt in wezen dat er bij het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde Spaanse consument, gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat.
- 16 Ingevolge artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving van het aangevraagde merk na oppositie door de houder van een ouder merk geweigerd wanneer, doordat het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, verwarring bij het publiek kan

ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.

- 17 Volgens vaste rechtspraak is er 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. 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 [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].

### *Relevant publiek*

- 18 Aangaande, ten eerste, de afbakening van het grondgebied waarop de perceptie van het relevante publiek een rol speelt, betwist verzoekster het oordeel van de kamer van beroep, in punt 14 van de bestreden beslissing, dat „de in aanmerking te nemen perceptie in casu die van het publiek van de Europese Gemeenschap is”. Volgens verzoekster mocht de kamer van beroep in casu alleen met de perceptie van de Spaanse consument rekening houden. Volgens de rechtspraak is het immers voldoende dat alleen op het Spaanse grondgebied verwarringsgevaar bestaat opdat inschrijving van het aangevraagde merk moet worden geweigerd.
- 19 Hoewel het inderdaad voldoende is dat in één enkele lidstaat verwarringsgevaar bij de consument bestaat opdat een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk wordt geweigerd, is dit gegeven evenwel van geen belang voor de omschrijving van

het relevante publiek. Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet immers uit het oogpunt van het publiek van het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd, worden beoordeeld of er verwarringsgevaar bestaat. Aangezien de oudere merken gemeenschapsmerken zijn, heeft de kamer van beroep dus terecht geoordeeld dat het bestaan van verwarringsgevaar moest worden beoordeeld uitgaande van de perceptie van de consumenten op het gehele grondgebied van de Unie en niet uitsluitend op het Spaanse grondgebied.

- 20 Aangaande, ten tweede, het aandachtsniveau van het relevante publiek zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren- of dienstencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 21 In casu sluit verzoekster zich aan bij het oordeel van de kamer van beroep, in de punten 13 en 14 van de bestreden beslissing, dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Het BHIM betwist daarentegen dit oordeel op grond dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoog is of minstens hoger dan het gemiddelde.
- 22 In dit verband dient te worden vastgesteld dat, zoals verzoekster terecht opmerkt, een aantal diensten waarop de betrokken merken betrekking hebben, zoals de vervoerdiensten van klasse 39, bestemd zijn voor het grote publiek ingeval vliegtickets via internet worden aangekocht, voor een aantal bestemmingen slechts enkele euro's kosten en in een dergelijk geval dit gegeven alsook informatie over vluchtdata en -uren op het tijdstip waarop tot de aankoop wordt beslist, belangrijker zijn dan de informatie over de luchtvaartmaatschappij. Het argument van het BHIM dat het



aandachtsniveau van het relevante publiek bij de aankoop van deze diensten hoger is dan dat van de gemiddelde consument, moet bijgevolg ongegrond worden verklaard.

- 23 Derhalve dient te worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing, dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument.

#### *Vergelijking van de diensten*

- 24 Aangezien de door de oudere merken aangeduide diensten van klasse 39 mede die diensten omvatten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, heeft de kamer van beroep in de punten 15 en 32 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat de door de betrokken merken aangeduide diensten dezelfde waren, hetgeen de partijen niet betwisten.

#### *Vergelijking van de tekens*

- 25 Volgens de rechtspraak 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 hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details

ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 26 Bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, punt 25 supra, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, punt 25 supra, punt 42, en arrest Hof van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42). Dit kan onder meer 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 door dit merk opgeroepen totaalindruk (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).
- 27 Bovendien staat niets eraan in de weg dat wordt nagegaan of er een visuele overeenstemming tussen een beeldmerk en een woordmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest Gerecht van 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 28 In casu staat vast dat het oudere woordmerk alleen uit het bestanddeel „lan” bestaat en het oudere beeldmerk uit het wordelement „lan” in hoofdletters met daarna een gestileerde ster bestaat, terwijl het aangevraagde merk uit de wordelementen „lineas aereas del mediterraneo” en „lam” bestaat.

- 29 In de eerste plaats stelt verzoekster met betrekking tot het bestaan van een eventueel dominerend of verwaarloosbaar bestanddeel in het aangevraagde merk dat de kamer van beroep niet heeft opgemerkt dat „lam” het dominerende bestanddeel vormt in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk, aangezien het element „lineas aereas del mediterraneo”, waarvan de Spaanse consument de betekenis begrijpt, de betrokken diensten beschrijft. Verzoekster is bijgevolg van mening dat de kamer van beroep uitsluitend het dominerende bestanddeel „lam” van het aanvraagde merk bij de vergelijking van de betrokken tekens in overweging mocht nemen.
- 30 In dit verband zij opgemerkt dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een merk in de regel weliswaar niet zal opvatten als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk. Toch impliceert het geringe onderscheidend vermogen van een element van een merk niet noodzakelijk dat dit element verwaarloosbaar is voor de door dit merk opgeroepen totaalindruk, gelet met name op de grootte of de plaats van dit element in het teken.
- 31 In casu staat vast dat, zoals de kamer van beroep in de punten 22 en 27 van de bestreden beslissing in wezen heeft opgemerkt, het element „lineas aereas del mediterraneo”, dat het Spaanstalige deel van het relevante publiek zal opvatten als een verwijzing naar de luchtvervoerdiensten in het gebied van de Middellandse Zee, een beschrijving vormt van een deel van de door het aangevraagde merk aangeduide vervoerdiensten, met name een aanwijzing van de geografische plaats waar deze diensten worden verstrekt. Anders dan verzoekster aanvoert, kan op basis van deze vaststelling alleen echter niet worden aangenomen dat dit bestanddeel verwaarloosbaar is voor de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk en dat het woordelement „lam” dus het dominerende bestanddeel ervan is.
- 32 Ten eerste zij immers opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing in wezen heeft vastgesteld, het element „lineas aereas del mediterraneo” de aandacht van alle relevante consumenten, al dan niet Spaanstalig, kan trekken doordat dit element in het aangevraagde merk duidelijk groter is dan het element „lam” en bovendien onmiddellijk kan worden waargenomen daar het aan

het begin van dit teken staat. Voor zover verzoekster stelt dat er volgens de rechtspraak uitzonderingen bestaan op het beginsel dat de aandacht van de gemiddelde consument uitgaat naar het begindeel van een merk, moet dit argument van de hand worden gewezen aangezien verzoekster geen concrete elementen aanvoert op basis waarvan kan worden geoordeeld dat de beoordeling van de kamer van beroep in casu onjuist is.

33 Ten tweede zij met name met betrekking tot de Spaanstalige consumenten die tot het relevante publiek behoren, vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in de punten 22 en 27 van de bestreden beslissing in wezen heeft geoordeeld, de Spaanse consument, aangezien hij de term „lam” zal opvatten als de afkorting van het element „lineas aereas del mediterraneo”, wellicht deze afkorting zal onthouden. Anders dan verzoekster stelt, kan deze consument het element „lineas aereas del mediterraneo” immers onthouden, daar deze consument aan de hand van dit bestanddeel kan begrijpen dat „lam” een afkorting is, gevormd door de eerste letters van de woorden „líneas”, „aéreas” en „mediterráneo”. Zoals het BHIM opmerkt en anders dan verzoekster aanvoert, kan deze consument, aangezien merken die luchtvervoerdiensten aanduiden, vaak woordelmente bevatten die deze diensten beschrijven en ook het grondgebied aanduiden dat de voornaamste vertrekplaats of bestemming van deze diensten vormt, het bestanddeel „lineas aereas del mediterraneo” bovendien opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door een specifieke luchtvaartmaatschappij aangeboden vervoerdiensten.

34 Derhalve dient te worden vastgesteld dat het element „lineas aereas del mediterraneo” niet kan worden beschouwd als een element dat verwaarloosbaar is voor de totaalindruk dat het aangevraagde merk oproept bij het relevante, al dan niet Spaanstalige publiek.

35 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters overige argumenten.

- 36 Allereerst kan verzoeksters argument dat uit het arrest van het Gerecht van 18 oktober 2007, AMS/BHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, Jurispr. blz. II-4265, punt 84), volgt dat een consument wellicht uitsluitend op de afkorting in een merk let, niet afdoen aan de in punt 34 supra gedane vaststelling dat het bestanddeel „lineas aereas del mediterraneo” niet verwaarloosbaar is voor de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk. In het arrest AMS Advanced Medical Services, reeds aangehaald (punt 74), heeft het Gerecht immers pas na de vaststelling dat de afkorting AMS een centrale plaats inneemt en groter is dan de andere elementen van het beeldmerk AMS Advanced Medical Services geconcludeerd dat deze afkorting het dominerende bestanddeel in de door dit merk opgeroepen totaalindruk vormde. Aangezien dit in casu anders ligt, zoals blijkt uit punt 32 supra, moet verzoeksters argument dienaangaande ongegrond worden verklaard.
- 37 Vervolgens moet eveneens ongegrond worden verklaard verzoeksters argument dat de kamer van beroep heeft nagelaten vast te stellen dat de bekendheid van de oudere merken, waarbij het wordelement „lan” van deze oudere merken en het wordelement „lam” van het aangevraagde merk overeenstemmen, het onderscheidend vermogen van dit wordelement in het aangevraagde merk vergroot. Verzoekster heeft het Gerecht immers geen bewijsstukken overgelegd op basis waarvan de bekendheid van de oudere merken kan worden beoordeeld. Gesteld dat de oudere merken in zekere mate bekend zijn en dat de aandacht van de relevante consument dus in het bijzonder uitgaat naar het element „lam” in het aangevraagde merk voor zover dit element en het wordelement „lan” in de oudere merken sterk overeenstemmen, zou deze bekendheid van de oudere merken bovendien evenwel niet tot gevolg hebben dat het element „lineas aereas del mediterraneo” verwaarloosbaar wordt voor de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk, gelet op de in de punten 32 en 33 supra uiteengezette omstandigheden.
- 38 Ten slotte dient ook ongegrond te worden verklaard verzoeksters argument dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geweigerd de door haar overgelegde beslissingen van de Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) te onderzoeken, waarin zij concludeert tot afwijzing van de aanvragen tot inschrijving van merken met het element „lineas aereas de”. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep behoort immers uitsluitend aan verordening nr. 40/94 te

worden getoetst [arrest Gerecht van 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 37]. Daar de in voorkomend geval reeds in bepaalde lidstaten verrichte inschrijvingen alleen een factor vormen die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn [zie arrest Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (rood en wit rond tablet), T-337/99, Jurispr. blz. II-2597, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak], geldt dit bovendien evenzeer voor weigeringen van nationale instanties tot inschrijving van een aangevraagd merk. Ook al vormen de beslissingen van de Oficina Española de Patentes y Marcas, waarnaar verzoekster verwijst, een factor die zonder beslissend te zijn erop wijst dat het element „lineas aereas del mediterraneo” een gering onderscheidend vermogen bezit, de kamer van beroep heeft in casu bijgevolg geen onjuiste beoordeling gemaakt door om de in de punten 32 en 33 supra uiteengezette redenen ervan uit te gaan dat dit element toch niet verwaarloosbaar was voor de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk.

<sup>39</sup> Gelet op het voorgaande dient dus te worden aangenomen dat, anders dan verzoekster stelt, de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing terecht heeft uitgesloten dat het element „lam” het dominerende element van het aangevraagde merk vormt, en bij de vergelijking van de betrokken tekens overeenkomstig de in punt 26 supra aangehaalde rechtspraak dus terecht ook rekening heeft gehouden met het element „líneas aéreas del mediterráneo” van dit merk.

<sup>40</sup> In de tweede plaats dient met betrekking tot eventuele overeenkomsten of verschillen tussen de betrokken tekens allereerst te worden vastgesteld dat verzoekster zich wat de visuele en fonetische vergelijking betreft aansluit bij het oordeel van de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing, namelijk dat het woord „lam”, dat aan het einde van het aangevraagde merk staat, en het woord „lan” in de oudere merken overeenstemmen. Zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing eveneens terecht heeft opgemerkt, anders dan verzoekster stelt dat alleen het bestanddeel „lam” in het aangevraagde merk bij de vergelijking van de betrokken

merken in aanmerking moet worden genomen, worden de overeenkomsten tussen het wordelement „lam” in het aangevraagde merk en het wordelement „lan” in de oudere merken geneutraliseerd doordat deze merken, in hun geheel beschouwd, zowel visueel als fonetisch verschillen. Terwijl de oudere merken bestaan uit één enkel wordelement van drie letters, namelijk „lan”, en het oudere beeldmerk bovendien uit een gestileerde ster bestaat, bestaat het aangevraagde merk immers uit de wordelementen „lineas aereas del mediterraneo” en „lam”, of in het totaal 30 letters, zodat, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, de betrokken merken, in hun geheel beschouwd, niet alleen verschillen „met betrekking tot het aantal woorden waaruit zij bestaan, de structuur en de lengte ervan”, maar ook klankmatig. Verzoeksters argument dat de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, moet dus worden afgewezen.

- 41 Wat de begripsmatige overeenstemming betreft stelt verzoekster in wezen dat de betrokken merken begripsmatig niet verschillen aangezien het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het wordelement „lam”, en het enige wordelement van de oudere merken, te weten het element „lan”, geen enkele betekenis hebben.
- 42 Zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing heeft gedaan, dient in dit verband te worden vastgesteld dat de Spaanstalige consument die tot het relevante publiek behoort, het element „lineas aereas del mediterraneo” in het aangevraagde merk zal opvatten als een verwijzing naar de luchtvervoerdiensten in het gebied van de Middellandse Zee en een verband zal leggen tussen dit element en het wordelement „lam”, dat de afkorting ervan is.
- 43 Anders dan verzoekster stelt, dient derhalve te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, er voor dat gedeelte van het relevante publiek dat zelfs niet de minste kennis van het Spaans heeft, geen begripsmatig verschil of geen begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat en dat gedeelte van het relevante publiek dat ook maar enige kennis van het Spaans bezit, een verschil zal waarnemen tussen het aangevraagde

merk, dat dit publiek zal opvatten als een verwijzing naar de luchtvervoerdiensten in het gebied van de Middellandse Zee, en de oudere merken, waarvoor uit de aan het Gerecht overgelegde stukken niet blijkt dat dit publiek daarin een specifieke betekenis zal zien of in elk geval een betekenis die gelijk is op die van het aangevraagde merk.

- 44 Gelet op alle voorgaande vaststellingen dient dus te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in de punten 30 en 31 van de bestreden beslissing in wezen heeft geoordeeld, de betrokken tekens, in hun geheel beschouwd, verschillen, gelet op ten eerste de visuele en fonetische verschillen en ten tweede hetzij het begripsmatige verschil voor het Spaanstalige gedeelte van het relevante publiek, hetzij de betekenisloosheid voor het niet-Spaanstalige gedeelte van het relevante publiek.

### *Verwarringsgevaar*

- 45 De kamer van beroep heeft in punt 32 van de bestreden beslissing in wezen geoordeeld dat, hoewel de door de betrokken merken aangeduide diensten dezelfde zijn, er geen gevaar voor verwarring bestaat doordat deze merken niet overeenstemmen.
- 46 Verzoekster is daarentegen van mening dat er gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk en de oudere merken bestaat aangezien zij visueel en fonetisch overeenstemmen en geen enkele betekenis hebben en de door deze merken aangeduide diensten bovendien dezelfde zijn.
- 47 Dienaangaande zij opgemerkt dat, gelet op het feit dat de betrokken tekens niet overeenstemmen (zie punt 44 supra), de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing in wezen terecht heeft geoordeeld dat hoewel de betrokken diensten



dezelfde zijn, er bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk en de oudere merken bestaat. Het feit dat de betrokken tekens niet overeenstemmen, kan in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar immers niet worden geneutraliseerd door het gegeven dat de betrokken diensten dezelfde zijn [zie in die zin arrest Gerecht van 12 februari 2009, *Lee/DE/BHIM* — *Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE)*, T-265/06, niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 56].

- 48 Deze conclusie komt niet op losse schroeven te staan door verzoeksters argument dat de kamer van beroep de bekendheid van de oudere merken niet heeft onderzocht. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen [arrest Gerecht van 12 december 2002, *Vedial/BHIM* — *France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, *Jurispr. blz. II-5275*, punt 65; zie arrest Gerecht van 15 september 2009, *Parfums Christian Dior/BHIM* — *Consolidated Artists (MANGO adorably)*, T-308/08, niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest *MANGO adorably*, reeds aangehaald, punt 54). Aangezien in casu in punt 44 supra is geconcludeerd dat de betrokken tekens niet overeenstemmen, heeft de kamer van beroep geen fout gemaakt door niet te onderzoeken of de oudere merken eventueel bekend zijn. Het argument dat verzoekster dienaangaande aanvoert, moet dus ongegrond worden verklaard.
- 49 Gelet op al het voorgaande dient dus te worden geconcludeerd, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat.
- 50 Derhalve dient het enige middel van verzoekster ongegrond te worden verklaard en moet het beroep worden verworpen.

## **Kosten**

- <sup>51</sup> Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**
  
- 2) Lan Airlines, SA wordt verwezen in de kosten.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 februari 2011.

ondertekeningen