



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

3 oktober 2012\*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ‚TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO’ — Oudere nationale en internationale woordmerken ‚MATADOR’ — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Geen soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-584/10,

**Mustafa Yilmaz**, wonende te Stuttgart (Duitsland), aanvankelijk vertegenwoordigd door F. Kuschmirek en vervolgens door F. Stangl, advocaten,

verzoeker,

tegen

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

verweerder,

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

**Tequila Cuervo, SA de CV**, gevestigd te Tlaquepaque, Jalisco (Mexico), vertegenwoordigd door S. Salvetti, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009-2) inzake een oppositieprocedure tussen Mustafa Yilmaz en Tequila Cuervo, SA de CV,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

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

griffier: E. Coulon,

gezien het op 27 december 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 5 april 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

\* Procestaal: Engels.

gezien de op 18 april 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 30 september 2011 door verzoeker ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,

gezien de op 4 oktober 2011 door interveniënte ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,

gezien de beschikking van 12 november 2011 houdende afwijzing van het verzoek tot indiening van memories van dupliek,

gezien de beschikking van 25 november 2011 betreffende de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

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

gelet op de brief van het BHIM van 14 februari 2012 waarbij het Gerecht in kennis is gesteld van een beperking van de lijst van de betrokken waren en waarbij is verzocht om het geding gedeeltelijk zonder beslissing af te doen,

gelet op de door interveniënte op 22 maart 2012 ter griffie van het Gerecht ingediende opmerkingen over deze brief,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 5 augustus 2004 heeft interveniënte, Tequila Cuervo, SA de CV, 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 volgende beeldteken:



- 3 Na een eerste, op 24 april 2008 aangevraagde, beperking van de lijst van opgegeven waren behoren de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren zijn omschreven als volgt: „alcoholhoudende dranken, vooraf gemengde alcoholhoudende cocktails, tequila uit Mexico en tequilalikeuren uit Mexico”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 32/2005 van 8 augustus 2005 gepubliceerd.
- 5 Op 8 november 2005 heeft verzoeker, Mustafa Yilmaz, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen inschrijving van het aangevraagde merk.
- 6 De oppositie was gebaseerd op, ten eerste, het oudere internationale woordmerk „MATADOR”, met werking in de Benelux-landen, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, dat op 31 oktober 2002 onder nr. 792051 is ingeschreven en, ten tweede, het op 21 augustus 2002 onder nr. 302050531 ingeschreven oudere Duitse woordmerk „MATADOR”. Deze twee merken duiden waren aan van klasse 32, die omschreven zijn als volgt: „bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
- 7 De oppositie is ingesteld op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).

- 8 Bij beslissing van 3 september 2009 heeft de oppositieafdeling uit proceseconomische overwegingen de oppositie uitsluitend op basis van het oudere Duitse merk toegewezen. Volgens haar waren de door de conflicterende tekens aangeduide waren concurrerend en dus soortgelijk en stemden de tekens globaal overeen.
- 9 Op 1 oktober 2009 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 10 Uit de brief van het BHIM aan het Gerecht van 14 februari 2012 blijkt dat interveniënte in het kader van een aan die van het onderhavige beroep parallelle oppositieprocedure bij een op 2 december 2009 bij het BHIM ingediend verzoekschrift een bijkomende beperking van de lijst van waren waarvoor in casu inschrijving wordt aangevraagd, heeft ingediend, zodat deze kunnen worden omschreven als volgt: „tequila uit Mexico, alcoholhoudende cocktails met tequila uit Mexico en tequilalikeuren uit Mexico” van klasse 33.
- 11 Bij beslissing van 13 oktober 2010 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling nietig verklaard door de oppositie af te wijzen en inschrijving van het aangevraagde merk „voor alle door de aanvraag aangeduide waren en diensten” te aanvaarden. Door zo te beslissen heeft de kamer van beroep evenwel geen rekening gehouden met de door interveniënte op 2 december 2009 aangevraagde beperking van de lijst van betrokken waren, ten gevolge van een fout die volgens het BHIM eraan toerekenbaar is. De kamer van beroep heeft zijn beslissing in wezen gemotiveerd als volgt:
- uit proceseconomische overwegingen moet het verwarringsgevaar allereerst worden onderzocht door het aangevraagde merk met het oudere Duitse merk te vergelijken (punt 17);
  - het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument in Duitsland (punt 18);
  - overeenkomstig de rechtspraak van het Gerecht [arresten van 18 juni 2008, Coca-Cola/BHIM – San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, Jurispr. blz. II-1055, en 29 april 2009, Bodegas Montebello/BHIM – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE), T-430/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie] verschillen de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken van de door het oudere Duitse merk aangeduide „bieren” (punten 21 tot en met 30) en „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” (punten 32 tot en met 40) zowel door hun aard, herkomst, ingrediënten, productiemethode, bestemming, gebruik als hun onverwisselbare en niet-complementaire karakter, ook al staan deze producten tot op zekere hoogte in een zekere concurrentieverhouding;
  - de bevinding dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, geldt voor alle andere lidstaten dan Duitsland, waarin het oudere internationale merk is beschermd (punt 41);
  - aan één van de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, te weten dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn, is aldus in het onderhavige geval niet voldaan, zodat er geen verwarringsgevaar is, zelfs indien deze tekens overeenstemmen (punten 42 tot en met 44).

### Conclusies van partijen

- 12 Verzoeker verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 13 Het BHIM verzoekt het Gerecht:
- het beroep te verwerpen;
  - verzoeker te verwijzen in de kosten.
- 14 In zijn brief van 14 februari 2012 heeft het BHIM het Gerecht verzocht te verklaren dat het beroep zonder voorwerp is geworden wat de „alcoholhoudende dranken” betreft.
- 15 Intervenïente verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te bevestigen;
  - verzoeker te verwijzen in de kosten.

### **In rechte**

#### *Verzoek om het geding gedeeltelijk zonder beslissing af te doen*

- 16 In zijn brief van 14 februari 2012 heeft het BHIM aangevoerd dat het onderhavige beroep voor de categorie van „alcoholhoudende dranken” zonder voorwerp is geworden, aangezien intervenïente wat deze waren betreft haar verzoek tot inschrijving heeft ingetrokken.
- 17 In haar schriftelijke opmerkingen over deze brief heeft intervenïente deze intrekking bevestigd, maar heeft zijn geen standpunt ingenomen over de procedurele gevolgen daarvan.
- 18 Verzoeker heeft geen gevolg gegeven aan de uitnodiging van het Gerecht om zijn opmerkingen over deze brief in te dienen.
- 19 In dit verband herinnert het Gerecht eraan dat artikel 43, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de aanvrager te allen tijde zijn aanvraag om een gemeenschapsmerk kan intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten kan beperken. Een beperking van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten moet worden verricht volgens bepaalde bijzondere modaliteiten, te weten bij verzoek tot wijziging van de ingediende aanvraag conform artikel 43 van verordening nr. 207/2009 en regel 13 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) [zie arrest Gerecht van 17 juni 2009, Korsch/BHIM (PharmaResearch), T-464/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 10, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 20 In casu heeft het BHIM in zijn brief van 14 februari 2012 het rechtmatige en effectieve karakter van de beperking van de lijst van de door het aangevraagde merk aangeduide waren bevestigd en heeft verzoeker dienaangaande geen enkel bezwaar geformuleerd. Voorts wordt deze beperking door de onlinedatabank van het BHIM bevestigd.
- 21 Bijgevolg moet worden aangenomen dat deze beperking is aangetoond, zodat dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep een fout heeft gemaakt door de aanvraag voor het gemeenschapsmerk „voor alle door de aanvraag aangeduide waren en diensten”, met inbegrip van de onder die beperking vallende „alcoholhoudende dranken”, te aanvaarden.

- 22 Vastgesteld zij evenwel ook dat deze fout geen enkel schadelijk gevolg heeft voor verzoeker, aangezien het aangevraagde merk – ongeacht de uitkomst van het beroep – ten gevolge van de beperking van de lijst van in de merkaanvraag opgegeven waren, niet als gemeenschapsmerk voor deze „alcoholhoudende dranken” kan worden ingeschreven.
- 23 In deze omstandigheden kan het onderhavige beroep effectief zonder voorwerp worden geacht voor zover het strekt tot nietigverklaring van de bestreden beslissing, aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard. In die zin hoeft dus geen uitspraak te worden gedaan.

*Ten gronde*

- 24 Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker één enkel middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
- 25 Verzoeker voert aan dat verwarringsgevaar bestaat tussen de conflicterende tekens, aangezien de tekens in sterke mate overeenstemmen of zelfs identiek zijn en de betrokken waren soortgelijk zijn, wat de kamer van beroep onjuist heeft beoordeeld. In dit verband voert hij met name, onder verwijzing naar bepaalde bij het verzoekschrift gevoegde nieuwe bewijzen, volgende argumenten aan:
- het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument in Europa en niet enkel in Duitsland;
  - de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken en de door de oudere merken aangeduide „bieren” stemmen in gemiddelde mate overeen; deze waren behoren tot dezelfde categorie alcoholhoudende dranken, hebben eenzelfde doelpubliek, worden in soortgelijke omstandigheden onder meer in restaurants en bars – in voorkomend geval samen of gemengd – als cocktails gedronken, kunnen allebei dorst lessen, worden op dezelfde plaats in supermarkten verkocht en kunnen van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn;
  - de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken en de door de oudere merken aangeduide „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” stemmen minstens in gemiddelde mate overeen; deze waren behoren tot de algemene categorie van dranken, kunnen als aperitief of bij een maaltijd worden gedronken om dorst te lessen, zijn complementair aangezien ze vaak samen of gemengd – onder meer als cocktail of eventueel als energiedrank zoals „premix” – worden gedronken en worden door dezelfde ondernemingen vervaardigd en verdeeld; de betrokken waren zullen dus zeker op de markt co-existeren.
- 26 Het BHIM voert allereerst aan dat de overlegging als bewijs in de bijlagen A1 tot en met A9 bij het verzoekschrift van een bepaald aantal stukken artikel 135, lid 4, van het Reglement van de procesvoering van het Gerecht schendt, aangezien deze voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. Bijgevolg zouden deze bijlagen bij het verzoekschrift niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.
- 27 Ten gronde betwisten het BHIM en interveniënte verzoekers betoog en stellen zij in wezen dat de kamer van beroep het verwarringsgevaar tussen de betrokken waren juist heeft beoordeeld. Zij beroepen zich meer bepaald op volgende argumenten:
- het is van weinig belang dat het relevant publiek wordt omschreven onder verwijzing naar de gemiddelde Duitse of Europese consument;

- wat de vergelijking tussen de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken en de door de oudere merken aangeduide „bieren” betreft, kunnen de door het Gerecht in het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE gedane bevindingen op het onderhavige geval worden toegepast;
  - wat de vergelijking tussen de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken en de door de oudere merken aangeduide „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” betreft, is de verschillende aard ten gevolge van het al dan niet alcoholhoudend karakter doorslaggevend; deze waren zijn noch concurrerend, noch verwisselbaar, noch complementair; het feit dat zij kunnen worden gemengd doet niet af aan deze beoordeling;
  - wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, moet hun globale overeenstemming volgens interveniënte als eerder zwak worden aangemerkt;
  - volgens interveniënte is verwarringsgevaar onmogelijk omdat de betrokken waren niet soortgelijk zijn en de conflicterende tekens eerder in beperkte mate overeenstemmen;
  - volgens interveniënte is de bestreden beslissing ook in overeenstemming met de beslissing van de oppositieafdeling van 16 januari 2008 in de zaak B 767741.
- 28 Wat de gevolgen van de wijziging van de omschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide waren betreft, stelt het BHIM in zijn brief van 14 februari 2012 dat het verzuim van de kamer van beroep om hiermee rekening te houden geen enkel gevolg heeft voor de onderhavige procedure, aangezien dit verzuim niet afdoet aan de door de kamer van beroep in de punten 21 tot en met 31 van de bestreden beslissing opgegeven redenen. Volgens het BHIM kan deze wijziging namelijk geen invloed uitoefenen op het onderzoek van de waren als verricht door de kamer van beroep en wijzigt zij niets aan het feitelijk kader van het geschil zoals het eraan is voorgelegd. Bijgevolg zou deze wijziging geen enkel gevolg hebben voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing en evenmin voor de omvang van de door het Gerecht te verrichten rechtmatigheidscontrole.
- 29 In haar opmerkingen op deze brief volgt interveniënte in wezen het standpunt van het BHIM en voert zij aan dat de wijziging van de omschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide waren enkel de gegrondheid van de bestreden beslissing bevestigt.
- 30 Aangezien interveniënte bepaalde nieuwe bewijzen ter ondersteuning van haar betoog als bijlagen 4 tot en met 16 bij de memorie van antwoord heeft gevoegd, verzoekt verzoeker in zijn memorie van repliek dat zij eveneens niet-ontvankelijk worden verklaard indien het hierboven in punt 26 bedoelde verzoek van het BHIM zou worden toegewezen.
- 31 In diezelfde memorie beroept verzoeker zich, ten eerste, op de beslissing van de oppositieafdeling van 26 juli 2011 in de zaak B 1752545 – „Don Angel”, waarin zou zijn vastgesteld dat de bieren van klasse 32 en de alcoholhoudende dranken (behalve de bieren) van klasse 33 soortgelijk waren, met name omdat deze waren samen en gemengd zoals in cocktails kunnen worden geconsumeerd en, ten tweede, op de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2011 (zaak R 1632/2010-1), waarin is vastgesteld dat de alcoholhoudende dranken (behalve de bieren) en de bieren gewoonlijk overal worden verkocht, als complementair kunnen worden beschouwd omdat zij bij gelegenheid kunnen worden gemengd en dat niet kan worden uitgesloten dat de bieren en bepaalde alcoholhoudende dranken, vooral in bepaalde verkoopstadia, van dezelfde ondernemingen afkomstig kunnen zijn.
- 32 Verzoeker heeft geen enkele opmerking geformuleerd over de gevolgen van de wijziging van de omschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide waren.

- 33 Het Gerecht herinnert er om te beginnen aan dat volgens vaste rechtspraak feiten die de partijen niet voor de instanties van het BHIM hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep bij het Gerecht. Het Gerecht moet immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep toetsen door na te gaan of deze het gemeenschapsrecht heeft nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamer zijn aangevoerd (zie in die zin arrest Hof van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punt 50), maar kan daarentegen bij deze toetsing geen rekening houden met feitelijke gegevens die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd (zie arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 54, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 34 Bijgevolg dient het door het BHIM en verzoeker bij het Gerecht ingediende verzoek om geen rekening te houden met de bij het verzoekschrift en interveniëntes memorie van antwoord gevoegde nieuwe bewijzen, te worden toegewezen.
- 35 Wat de gevolgen van de wijziging van de lijst van door het aangevraagde merk aangeduide waren betreft, moet worden erkend dat het huidige standpunt van het BHIM in wezen neerkomt op een verzoek aan het Gerecht om een rechtmatigheidscontrole te verrichten die beperkter is dan die waarom in het verzoekschrift is verzocht.
- 36 Volgens het Gerecht is het verzoek van het BHIM evenwel gerechtvaardigd door het gedeeltelijk ontbreken van een voorwerp van het geding, aangezien dit in feite enkel betrekking heeft op de na de beperking van de lijst door de merkaanvraag aangeduide „tequila uit Mexico, alcoholhoudende cocktails met tequila uit Mexico en tequilalikeuren uit Mexico”. Dit heeft geen enkel nadelig gevolg voor verzoeker, aangezien de lijst van deze waren beperkter is dan de lijst van de oorspronkelijk aangeduide waren, zoals deze door de kamer van beroep in de bestreden beslissing zijn onderzocht. Verzoeker heeft bovendien geen enkel bezwaar geformuleerd tegen het verzoek van het BHIM, ook al heeft het Gerecht hem uitgenodigd om zijn opmerkingen op de brief van het BHIM van 14 februari 2012 in te dienen.
- 37 In het onderhavige arrest moet hierna dus worden aangenomen dat de „door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken” enkel betrekking hebben op „tequila uit Mexico, alcoholhoudende cocktails met tequila uit Mexico en tequilalikeuren uit Mexico”.
- 38 Voorts zij eraan herinnerd dat 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. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.
- 39 Volgens vaste rechtspraak is 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 moet verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, waarbij rekening moet worden gehouden met 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].
- 40 Verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 vooronderstelt dat de conflicterende merken identiek zijn of overeenstemmen en dat de erdoor aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43,



punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Ook wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan een teken met een bijzonder groot onderscheidend vermogen, moet nog altijd het bewijs worden geleverd dat de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn (zie arrest MEZZOPANE, reeds aangehaald, punt 19, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 41 Het is tegen de achtergrond van deze beginselen dat in casu het enige middel tot nietigverklaring moet worden onderzocht.
- 42 Wat in de eerste plaats de omschrijving van het relevante publiek betreft, moet de in punten 18 en 41 van de bestreden beslissing (zie punt 11 supra) uiteengezette beoordeling door de kamer van beroep niet ter discussie worden gesteld. Zoals het BHIM en interveniënte immers terecht opmerken is het van weinig belang dat het relevante publiek wordt omschreven onder verwijzing naar de gemiddelde Duitse of Europese consument. Aangezien verzoeker geen omstandigheden heeft aangevoerd die gevolgen kunnen hebben voor de perceptie van de soortgelijkheid van de waren, zoals specifieke consumptiepatronen in bepaalde andere lidstaten dan Duitsland, blijkt zijn bezwaar tegen de kamer van beroep dat zij het relevante publiek onjuist heeft beoordeeld, niet ter zake dienend.
- 43 Wat in de tweede plaats de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren betreft, zij er allereerst aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die hun verhouding kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23). Ook kan rekening worden gehouden met andere factoren, zoals bijvoorbeeld de distributiekkanalen van de betrokken waren [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Jurispr. blz. II-2579, punt 37, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 44 Wat in de eerste plaats verzoekers bezwaar tegen de kamer van beroep betreft dat deze de soortgelijkheid van de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken en de door de oudere merken aangeduide „bieren” in de punten 21 tot en met 30 van de bestreden beslissing onjuist heeft beoordeeld, zij om te beginnen vastgesteld dat deze beoordeling mutatis mutandis de door het Gerecht in de punten 63 tot en met 68 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE verrichte beoordeling van de soortgelijkheid tussen wijn en bier op nauwgezette wijze moet volgen.
- 45 Wat meer in het bijzonder het concurrerend karakter van wijn en bier betreft, heeft het Gerecht in punt 68 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, vastgesteld dat er tussen de verschillende soorten wijn en bier een „bepaalde graad van verwisselbaarheid” bestaat, zodat moet worden erkend dat deze waren tot op zekere hoogte met elkaar concurreren.
- 46 De kamer van beroep heeft in punt 28 van de bestreden beslissing, onder uitdrukkelijke verwijzing naar dat punt 68 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE en naar de aldaar aangehaalde rechtspraak van het Hof, bovendien erkend dat wijn en bier „tot op zekere hoogte concurrerende waren zijn” en dat „hetzelfde mag worden gesteld van bepaalde andere ‚alcoholhoudende dranken’ en ‚vooraf gemengde alcoholhoudende cocktails”.
- 47 Bovendien heeft de kamer van beroep geen enkele relevante factor aangeduid die de de hier aan de orde zijnde warenvergelijking kan onderscheiden van die welke het Gerecht inzake bier en wijn in het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE heeft verricht.
- 48 De kamer van beroep heeft dan ook, in punt 30 van de bestreden beslissing, vastgesteld dat de vergeleken waren in casu „noch concurrerend, noch verwisselbaar, noch vervangbaar, noch complementair zijn”, zodat deze waren „niet soortgelijk zijn”.

- 49 In dit verband zij gepreciseerd dat het Gerecht weliswaar, in punt 70 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE, heeft geoordeeld dat er een „bepaalde soortgelijkheid” tussen wijn en bier bestond, maar dat het Gerecht in de in de punten 102 tot en met 109 van het arrest verrichte globale beoordeling van het verwarringsgevaar uitdrukkelijk heeft aangegeven, door de beoordeling van de kamer van beroep goed te keuren, dat alle betrokken waren werden gekenmerkt door hun „gebrek aan soortgelijkheid”. Hoe dan ook bevestigt het Gerecht in het onderhavige arrest dat, gelet op het geheel aan relevante factoren die de onderlinge verhouding tussen de waren kenmerkt, zoals deze in de punten 63 tot en met 69 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE zijn onderzocht, bier en wijn moeten worden geacht niet soortgelijk te zijn in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
- 50 Gelet op deze precisering blijkt de omstandigheid dat de gemiddelde consument in de zaak die heeft geleid tot het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE de gemiddelde Oostenrijkse consument was, terwijl de gemiddelde consument in de onderhavige zaak deze is van alle landen waarin de oudere merken zijn beschermd, om de reeds hierboven in punt 42 uiteengezette redenen in casu niet relevant.
- 51 Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat in de zaak die heeft geleid tot het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE bier met wijn moest worden vergeleken, terwijl in de onderhavige zaak bier met „tequila uit Mexico, alcoholhoudende cocktails met tequila uit Mexico en tequilalikeuren uit Mexico” moet worden vergeleken. De bestaande verschillen tussen deze waren zijn, gelet op de relevante factoren die hun verhouding kenmerken, echter duidelijker en groter dan die welke, zoals het Gerecht in voornoemde zaak heeft opgegeven, tussen bier en wijn bestaan, zodat deze verschillen het nog onwaarschijnlijker maken dat het relevante publiek kan menen dat eenzelfde onderneming beide soorten drank gelijktijdig produceert en verkoopt.
- 52 Geen enkele van de door verzoeker aangevoerde argumenten kan afdoen aan de gegrondheid van deze beoordeling.
- 53 Voor zover deze overwegingen steunen op de nieuwe, als bijlage bij het verzoekschrift overgelegde bewijzen, kan het Gerecht deze niet in overweging nemen, aangezien zij niet aan de kamer van beroep zijn overgelegd en zij geen algemeen bekend feit vormen dat de kamer van beroep ambtshalve in overweging had moeten nemen (zie punt 33 supra).
- 54 Voorts heeft verzoeker, behalve een aantal niet anderszins onderbouwde beweringen, voor het Gerecht geen enkel argument aangevoerd ten bewijze dat de kamer van beroep een onjuiste beoordeling zou hebben verricht. In dit verband zij er met name aan herinnerd dat de in casu te vergelijken waren weliswaar tot dezelfde algemene drankencategorie behoren, meer bepaald deze van de alcoholhoudende dranken, maar dat zij met name verschillen wat hun basisingrediënten, productiemethode, kleur, geur en smaak betreft, zodat de relevante consument hen als verschillend waarneemt. Deze waren worden normaal niet in dezelfde winkelrekken van de drankenafdeling van de supermarkten en andere drankenverkooppunten aangeboden. Wat hun gebruik betreft is een belangrijk onderscheidend kenmerk dat het bier de dorst lest, wat normaal niet het geval is voor de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken. Ook al kunnen deze waren weliswaar op dezelfde plaatsen, onder dezelfde omstandigheden en om eenzelfde behoefte te voldoen – bijvoorbeeld om als aperitief of bij een maaltijd te savoureren – worden geconsumeerd, toch behoren zij niet tot dezelfde categorie van alcoholhoudende dranken en de consument neemt ze waar als verschillende waren, zoals het Gerecht inzake bier en wijn heeft opgemerkt in punt 66 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE.

- 55 Dat er alcoholhoudende cocktails bestaan waarin bier met andere alcoholhoudende dranken zoals tequila wordt gemengd, doet niet af aan de hierboven uiteengezette verschillen tussen deze waren, aangezien deze omstandigheid geldt voor vele dranken die evenwel niet soortgelijk zijn [zie in die zin, inzake rum en cola, arrest Gerecht van 15 februari 2005, Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Jurispr. blz. II-563, punt 57].
- 56 Deze omstandigheid zorgt er, om de in punt 67 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE uiteengezette en in punt 27 van de bestreden beslissing in herinnering gebrachte redenen, evenmin voor dat de betrokken waren complementair zijn. Waren zijn immers complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere [arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Jurispr. blz. II-685, punt 60]. In casu zijn de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken noch onontbeerlijk noch belangrijk voor het gebruik van bier en omgekeerd. Overigens kan uit geen enkel element van het dossier worden afgeleid dat de koper van een van deze waren in het bijzonder ertoe zou worden gebracht de andere waar te kopen.
- 57 Wat het concurrerend karakter van de in het onderhavige geval aan de orde zijnde waren betreft, oordeelt het Gerecht dat dit duidelijk beperkter is dan voor bier en wijn in punt 68 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE is vastgesteld en dat de kamer van beroep dit dus naar behoren in overweging heeft genomen in punt 28 van de bestreden beslissing. De aanvaarding door het Gerecht, in punt 68 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE, van een zekere concurrentieverhouding tussen wijn en bier was gebaseerd op de omstandigheid dat volgens de rechtspraak van het Hof op andere gebieden dan dat van het gemeenschapsmerk, wijn en bier tot op zekere hoogte aan dezelfde behoeften kunnen voldoen, zodat moet worden erkend dat zij in zekere mate substitueerbaar zijn. Het Hof heeft evenwel gepreciseerd – zoals het Gerecht eveneens heeft benadrukt – dat, gelet op de grote verschillen in kwaliteit en dus in prijs tussen wijnsorten, bij de bepaling van de beslissende concurrentieverhouding tussen bier, een populaire en veel geconsumeerde drank, en wijn moet worden uitgegaan van de wijnen die bij het grote publiek het meest in trek zijn, namelijk in het algemeen de lichtste en de goedkoopste soorten (arrest Hof van 9 juli 1987, Commissie/België, 356/85, Jurispr. blz. 3299, punt 10; zie eveneens arresten Hof van 12 juli 1983, Commissie/Verenigd Koninkrijk, 170/78, Jurispr. blz. 2265, punt 8, en 17 juni 1999, Socridis, C-166/98, Jurispr. blz. I-3791, punt 18). De door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken zijn doorgaans evenwel duidelijk minder licht en aanmerkelijk duurder dan de „wijnen die bij het grote publiek het meest in trek zijn”, zodat de beoordeling van het Hof niet kan worden toegepast in het onderhavige geval.
- 58 Wat de door verzoeker aangevoerde beslissingen van de oppositieafdeling van het BHIM van 26 juli 2011 in de zaak B 1752545 – „Don Angel” en van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2011 in de zaak R 1632/2010-1 betreft, moet meteen al worden vastgesteld dat zij enkel aantonen dat de beslissingen van het BHIM dienaangaande niet volledig coherent zijn. Zoals interveniënte opmerkt, worden deze beslissingen immers tegengesproken door de beslissing van de oppositieafdeling van 16 januari 2008 in de zaak B 767 741 betreffende een oppositieprocedure tussen dezelfde partijen inzake een verzoek tot inschrijving van het voor dezelfde waren aangevraagde woordmerk MATADOR, waartegen verzoeker geen beroep heeft ingesteld.
- 59 In dit verband zij eraan herinnerd dat het BHIM bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het Unierecht, zoals het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, moet naleven.
- 60 Gelet op deze laatste twee beginselen moet het BHIM bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk rekening houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en zeer aandachtig onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen (zie arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, Jurispr. blz. I-1541, punt 74, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 61 Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten evenwel samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd.
- 62 Bijgevolg kan geen enkele partij in een procedure voor het BHIM zich in zijn voordeel beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te krijgen (zie in die zin arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 76, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 63 Hoe dan ook is het Gerecht – anders dan de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het BHIM in de door verzoeker aangevoerde beslissingen (inzake bieren en bepaalde andere alcoholhoudende dranken) hebben beslist, maar net als in het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE (inzake wijn en bier) is geoordeeld – tot de bevinding gekomen dat de in het onderhavige geding aan de orde zijnde waren niet complementair zijn in de zin van de rechtspraak (zie punt 56 supra). Zoals daar reeds is uiteengezet, doet aan deze bevinding niet af de omstandigheid dat deze waren bij gelegenheid samen of gemengd kunnen worden geconsumeerd, waaruit de oppositieafdeling en de kamer van beroep in de door verzoeker aangevoerde beslissingen ten onrechte een complementaire verhouding hebben afgeleid.
- 64 Wat in de tweede plaats het door verzoeker tegen de kamer van beroep gemaakte bezwaar betreft dat deze de soortgelijkheid tussen de door het aangevraagde merk aangeduide alcoholhoudende dranken en de door de oudere merken aangeduide „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” in de punten 32 tot en met 40 van de bestreden beslissing onjuist heeft beoordeeld, moet meteen worden vastgesteld dat deze beoordeling mutatis mutandis volledig in overeenstemming is met de door het Gerecht in de punten 79 tot en met 91 van het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE verrichte beoordeling van de soortgelijkheid tussen wijn, enerzijds, en minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, siropen, andere preparaten voor de bereiding van dranken en gemengde dranken op basis van limonade, anderzijds, zodat de door het Gerecht in dat arrest gedane bevindingen inzake de vergelijking tussen deze waren in het onderhavige geval toepassing kunnen vinden.
- 65 De omstandigheid dat de gemiddelde consument in de zaak die heeft geleid tot het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE de gemiddelde Duitse consument was, terwijl de in het onderhavige geding aan de orde zijnde gemiddelde consument die is van alle landen waarin de oudere merken worden beschermd, blijkt in casu irrelevant, aangezien de in de punten 80 en 81 van dit arrest uiteengezette overwegingen eveneens relevant zijn voor de gemiddelde consument van alle andere betrokken landen.
- 66 Hetzelfde geldt voor de door verzoeker aangevoerde omstandigheid dat de in casu aan de orde zijnde alcoholhoudende dranken geen wijn omvatten, zoals in de zaak die heeft geleid tot het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE, maar dranken op basis van tequila. Deze omstandigheid maakt het eerdergenoemde arrest MEZZOPANE in casu geenszins irrelevant, maar versterkt integendeel de relevantie ervan. Zoals hierboven in punt 51 reeds is opgemerkt inzake bier en wijn zijn de bestaande verschillen tussen de in casu aan de orde zijnde waren, gelet op de relevante factoren die hun verhouding kenmerken, veel groter dan de door het Gerecht in die zaak vastgestelde bestaande verschillen tussen wijn en alcoholvrije dranken, zodat deze verschillen het nog onwaarschijnlijker maken dat het relevante publiek kan menen dat eenzelfde onderneming beide soorten drank gelijktijdig produceert en verkoopt.
- 67 Geen van verzoekers argumenten kan afdoen aan de gegrondheid van deze beoordeling.

- 68 Voor zover deze overwegingen steunen op de nieuwe, als bijlage bij het verzoekschrift overgelegde bewijzen, zij eraan herinnerd dat het Gerecht deze niet in overweging kan nemen, aangezien zij niet aan de kamer van beroep zijn overgelegd en zij geen algemeen bekend feit vormen die de kamer van beroep ambtshalve in overweging had moeten nemen (zie punt 33 supra).
- 69 Voorts heeft verzoeker, behalve een aantal niet anderszins onderbouwde beweringen, voor het Gerecht geen enkel argument aangevoerd dat kan aantonen dat de kamer van beroep een onjuiste beoordeling zou hebben verricht, met name inzake het doorslaggevende karakter van de verschillende aard van deze waren door de aanwezigheid of niet van alcohol en hun concurrerend of complementair karakter.
- 70 Het bestaan van alcoholhoudende cocktails en van „premix”, waarin alcoholhoudende dranken met een alcoholvrij ingrediënt worden gecombineerd, doet om de reeds hierboven in punt 55 uiteengezette redenen niet af aan de wezenlijke verschillen tussen deze waren. Interveniente merkt overigens terecht op dat de ondernemingen die hun alcoholhoudende dranken met een alcoholvrij ingrediënt aanbieden om ze als „premix” te verkopen, dit ingrediënt niet afzonderlijk en evenmin onder hetzelfde of een soortgelijk merk als de betrokken alcoholhoudende drank verkopen.
- 71 Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken waren veel groter zijn dan hun gelijkenissen, zodat de door de kamer van beroep in de punten 29, 30, 39 en 40 van de bestreden beslissing gedane beoordeling moet worden bevestigd.
- 72 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 dient eveneens te worden geoordeeld dat de vastgestelde verschillen tussen de betrokken waren van dien aard zijn dat zij op zich de mogelijkheid van verwarringsgevaar uitsluiten, zodat de door de kamer van beroep in de punten 42 tot en met 44 van de bestreden beslissing gedane beoordeling moet worden bevestigd.
- 73 Aangezien is geoordeeld dat de in casu aan de orde zijnde waren niet soortgelijk zijn, moet het aan schending van voornoemd artikel ontleende middel en dus het beroep in zijn geheel ongegrond worden verklaard, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de vraag of de conflicterende tekens gelijk zijn of overeenstemmen.

### **Kosten**

- 74 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Volgens artikel 87, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Gerecht, wanneer het geding zonder voorwerp is geraakt, vrijelijk over de kosten.
- 75 Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vorderingen van deze partijen te worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van het BHIM en interveniente.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Op het beroep behoeft niet te worden beslist voor zover het strekt tot nietigverklaring van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009-2), aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard.**
- 2) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**

**3) Mustafa Yilmaz draagt naast zijn eigen kosten ook de kosten van het BHIM en Tequila Cuervo, SA de CV.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 oktober 2012.

ondertekeningen