



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
P. MENGOZZI
van 23 januari 2014¹

Zaak C-591/12 P

**Bimbo SA
tegen**

BHIM

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BIMBO DOUGHNUTS — Ouder woordmerk DOGHNUTS — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

1. Met de hogere voorziening in de onderhavige zaak verzoekt Bimbo SA (hierna: „rekwirante”) om vernietiging van het arrest van 10 oktober 2012, Bimbo/BHIM – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)² (hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 7 oktober 2010³ inzake een oppositieprocedure tussen Panrico, SA (hierna: „Panrico”) en rekwirante (hierna: „litigieuze beslissing”).

I – Aan de hogere voorziening ten grondslag liggende feiten

2. De feiten die aan het geding ten grondslag liggen, zoals deze in het bestreden arrest zijn beschreven, worden hierna beknopt weergegeven.

3. Op 25 mei 2006 heeft rekwirante bij het BHIM krachtens verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd⁴, een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het woordteken BIMBO DOUGHNUTS. De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „banketbakkers- en suikerbakkerswaren, in het bijzonder donuts”. De aanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken van 16 oktober 2006.

4. Op 16 januari 2007 heeft Panrico op grond van artikel 42 van verordening n. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk dat het voorwerp vormt van de hierboven bedoelde aanvraag. Die oppositie was gebaseerd op het bestaan van een aantal oudere nationale en internationale woord en beeldmerken, waaronder met name het Spaanse woordmerk DOGHNUTS,

1 — Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1). Vanaf 13 april 2009 is verordening nr. 40/94 ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

dat op 18 juni 1994 is ingeschreven voor waren van dezelfde klasse 30 die aan de volgende omschrijving beantwoorden: „bakkerijproducten en -toebereidingen [...]; [...], ronde beignets [...]”. De ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde gronden waren gebaseerd op artikel 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening n. 40/94.

5. Op 25 mei 2009 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen. Met de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de beoordeling van de oppositieafdeling bevestigd.

II – Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

6. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 13 december 2010, heeft rekwirante primair verzocht om wijziging van de litigieuze beslissing en om toewijzing van de aanvraag tot inschrijving van het merk, en, subsidiair, om nietigverklaring van deze beslissing. Tot staving van haar beroep voerde zij twee middelen aan, waarvan het tweede middel een schending betrof van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Met het bestreden arrest heeft het Gerecht de vordering tot wijziging van de litigieuze beslissing en tot inschrijving van het aangevraagde merk niet-ontvankelijk verklaard en de twee middelen ongegrond verklaard, en dientengevolge het beroep verworpen en rekwirante verwezen in haar eigen kosten en in die van het BHIM. Wat het tweede middel van het beroep betreft, waarmee rekwirante de door kamer van beroep verrichte beoordeling van het verwarringsgevaar betwistte, heeft het Gerecht in de eerste plaats bevestigd dat het relevante publiek voor een dergelijke beoordeling bestond uit de Spaanse doorsneeconsument en dat de betrokken waren identiek waren. In de tweede plaats heeft het Gerecht in het kader van de vergelijking van de tekens, ten eerste, rekwirantes argument afgewezen volgens hetwelk de term „doughnuts” in het aangevraagde merk moest worden geacht beschrijvend te zijn en dus geen onderscheidend vermogen te hebben voor het Spaanse publiek (punten 57-74) en, ten tweede, de bewering van de hand gewezen dat de term „bimbo” het dominerende bestanddeel van dat merk was, aangezien het overeenkomt met een bekend merk in Spanje (punten 75-80). In dat verband heeft het Gerecht gepreciseerd dat zelfs indien BIMBO een bekend merk zou blijken te zijn, en het bestanddeel dat dit merk weergeeft binnen voormeld teken dus een groter belang had, dit nog niet voldoende zou zijn geweest om de overeenstemming van de conflicterende tekens louter op grond van dat bestanddeel te beoordelen, aangezien de term „doughnuts” in elk geval niet kon worden geacht verwaarloosbaar te zijn in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk. In de derde plaats heeft het Gerecht de beoordeling van de kamer van beroep bevestigd, volgens welke de betrokken tekens in gemiddelde mate visueel en fonetisch overeenstemden en dat het onmogelijk was hen begripsmatig te vergelijken. Ten slotte heeft het Gerecht, in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, rekwirantes argument dat het bestanddeel „bimbo” binnen het aangevraagde merk dominerend was beantwoord door te verwijzen naar het arrest Medion van het Hof⁵ en door in punt 96 van het bestreden arrest te preciseren dat „indien waren en goederen overeenstemmen, in de geest van het publiek verwarringsgevaar kan bestaan wanneer het litigieuze teken wordt gevormd door de nevenschikking van, enerzijds, de ondernemingsnaam van een derde, en anderzijds, het ingeschreven merk met een normaal onderscheidend vermogen, en dit merk in het samengestelde teken weliswaar niet op zichzelf de totaalindruk van het samengestelde teken creëert, maar daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt”. Vervolgens heeft het Gerecht vastgesteld dat het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk had, aangezien het enerzijds over een „gemiddeld onderscheidend vermogen beschikt bij het gedeelte van het relevante publiek dat de Engelse taal niet machtig is”, en het anderzijds, aangezien het volledig betekenisloos is voor een dergelijke consument, in het aangevraagde merk met het bestanddeel „bimbo” noch een „ondeelbaar geheel” noch op zichzelf een „logische eenheid” vormt, waardoor de betrokken waren kunnen worden geïdentificeerd als „door de onderneming Bimbo geproduceerde donuts” (punt 97). Op basis van die overwegingen, en in

5 — Arrest van 6 oktober 2005 (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551).

het bijzonder rekening houdend met de overeenstemming van de betrokken waren, met het – gelet op de aard van de waren – geringe aandachtsniveau van de gebruiker, en met de visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens, kwam het Gerecht tot de slotsom dat de kamer van beroep op goede gronden had vastgesteld dat er in casu verwarringsgevaar bestond.

III – Procesverloop bij het Hof en conclusies van partijen

7. Bij op 14 december 2012 ter griffie van het Hof ingediend verzoekschrift heeft rekwirant tegen voormeld arrest hogere voorziening ingesteld. Hij verzoekt het Hof om het bestreden arrest te vernietigen, de vorderingen in eerste aanleg betreffende de vernietiging van de litigieuze beslissing toe te wijzen, aangezien zij is vastgesteld in strijd met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, en het BHIM te verwijzen in de kosten. Het BHIM en Panrico concluderen tot afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van rekwirante in de kosten. De vertegenwoordigers van partijen zijn ter terechtzitting van 7 november 2013 gehoord.

IV – Hogere voorziening

8. Tot staving van de hogere voorziening voert rekwirante een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Dit middel valt uiteen in twee onderdelen. Met het eerste onderdeel wordt gesteld dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door aan het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats te geven in het aangevraagde merk en door de rechtspraak van het Hof, in het bijzonder het reeds aangehaalde arrest Medion, onjuist uit te leggen en toe te passen. Met het tweede onderdeel komt rekwirante op tegen het feit dat het Gerecht in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar geen rekening zou hebben gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

A – Eerste onderdeel van het enige middel in hogere voorziening: aan het bestanddeel „doughnuts” is ten onrechte een zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk toegekend

1. Argumenten van partijen

9. Rekwirante voert aan dat het Gerecht ten onrechte de zelfstandige onderscheidende plaats van het bestanddeel „doughnuts” in het aangevraagde merk in wezen automatisch heeft afgeleid uit de omstandigheid dat dit bestanddeel gemiddeld onderscheidend vermogen heeft en voor de Spaanse doorsneeconsument volledig betekenisloos is. Aldus heeft het Gerecht het „onderscheidend vermogen” en de „betekenisloosheid” van een van de bestanddelen van een samengesteld merk verward met de „zelfstandige onderscheidende plaats” ervan binnen dit merk, waardoor het hetgeen het Hof in het reeds aangehaalde arrest Medion louter bij wijze van uitzondering had vastgesteld, tot algemene regel verheft. Volgens rekwirante moet van geval tot geval worden vastgesteld of er sprake is van een dergelijke „zelfstandige onderscheidende plaats”, waarbij rekening dient te worden gehouden, zoals het gebruik van het woord „plaats” reeds suggereert, met de kenmerken van de andere bestanddelen waaruit het samengestelde merk bestaat, en dit tegen de achtergrond van alle relevante omstandigheden van het geval. Het bestreden arrest bevat echter geen dergelijke beoordeling. Integendeel, de door het Gerecht gevolgde redenering heeft automatisch tot gevolg dat een samengesteld merk dat bestaat uit twee bestanddelen, waarvan het ene bestaat uit een bekend merk en het andere uit een merk met gemiddeld onderscheidend vermogen en zonder betekenis voor het relevante publiek, geen „ondeelbaar geheel” of „een logische eenheid” kan vormen, waardoor aan het tweede bestanddeel – wederom automatisch – een „zelfstandige onderscheidende plaats” wordt toegekend. Rekwirante merkt bovendien op dat de in het bestreden arrest vermelde begrippen „ondeelbaar geheel” en „logische eenheid” niet zijn omschreven door het Gerecht en onduidelijk

blijven. Zo het Gerecht met de verwijzing naar die begrippen de bedoeling had te benadrukken dat er geen verband bestond tussen de bestanddelen van het aangevraagde merk, merkt rekwirante op dat de loutere omstandigheid dat een of meer bestanddelen van een samengesteld merk geen verband houden met de andere bestanddelen waaruit het bestaat, niet noodzakelijkerwijs betekent dat die bestanddelen een zelfstandige onderscheidende plaats hebben.

10. Volgens het BHIM en Panrico moet het aan de orde zijnde onderdeel van het enige middel in hogere voorziening ongegrond en gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard, aangezien daarmee een nieuw onderzoek van de feiten van de zaak door het Hof wordt beoogd.

2. Analyse

11. Met rekwirantes argumenten, die niet bijzonder helder zijn, lijken in wezen twee met elkaar verband houdende grieven te worden geformuleerd. Ten eerste heeft het Gerecht, door de zelfstandige onderscheidende plaats van een bestanddeel van een samengesteld merk af te leiden uit het onderscheidend vermogen ervan, en uit het feit dat dit bestanddeel, aangezien het niet met de andere bestanddelen van het merk versmelt tot een afzonderlijke conceptuele eenheid, zelfstandig blijft, ten onrechte gebruikgemaakt van een automatisch mechanisme terwijl het alle omstandigheden van het geval hat moeten beoordelen. Ten tweede heeft het Gerecht, juist door de toepassing van een dergelijk mechanisme, het reeds aangehaalde arrest Medion een algemene draagwijdte gegeven die indruist tegen de bewoordingen ervan.

12. Voor het onderzoek van die grieven dient allereerst kort te worden herinnerd aan de vaststellingen van het Hof in het arrest Medion, dat de partijen in het onderhavige geding althans ten dele verschillend uitleggen (sub a). Vervolgens zal ik verduidelijken hoe dat arrest in de latere rechtspraak van het Hof en van het Gerecht is uitgelegd en toegepast (sub b), waarna ik zal proberen de exacte draagwijdte ervan te beschrijven (sub c). Ten slotte zal ik rekwirantes argumenten onderzoeken (sub d).

a) Arrest Medion

13. In het verzoek om een prejudiciële beslissing naar aanleiding waarvan het arrest Medion is gewezen, wenste het Oberlandesgericht Düsseldorf in wezen van het Hof te vernemen of artikel 5, lid 1, tweede volzin, sub b, van richtlijn 89/104/EEG (hierna: „richtlijn”)⁶, dat dezelfde inhoud heeft als artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, aldus dient te worden uitgelegd dat, wanneer de waren of diensten identiek zijn, er gevaar voor verwarring bestaat tussen een ouder woordmerk met een normaal onderscheidend vermogen, en het jongere samengestelde (woord- of woord/beeld)teken van een derde waarin het oudere merk is opgenomen voorafgegaan door de handelsnaam van de derde, wanneer dat merk weliswaar niet bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Toen hij die vraag stelde had de verwijzende rechter gepreciseerd dat volgens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof, die is gebaseerd op de „Prägetheorie” (theorie van de kenmerkende indruk), bij de beoordeling van de overeenstemming van het bestreden teken moet worden uitgegaan van de totaalindruk die elk van de twee tekens oproept, en worden onderzocht of het identieke deel voor het samengestelde teken zodanig kenmerkend is dat de overige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond verdwijnen. Volgens die theorie kan geen verwarringsgevaar worden aangenomen wanneer het identieke bestanddeel er slechts toe bijdroeg de totaalindruk van het teken op te roepen, zelfs wanneer het in het samengestelde teken een zelfstandige onderscheidende plaats behield. De verzoeker in het hoofdgeding, houder van het oudere merk LIFE, dat was ingeschreven voor

6 — Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

consumentenelektronica, vorderde dat het de onderneming Thomson zou worden verboden het teken THOMSON LIFE te gebruiken voor dezelfde producten. De verwijzende rechter merkte op dat – in wezen omdat het in de sector van de betrokken waren gebruikelijk was de naam van de producent op de voorgrond te plaatsen – het bestanddeel „thomson”, niettegenstaande het normaal onderscheidend vermogen van het bestanddeel „life”, wezenlijk bijdroeg tot de door het teken THOMSON LIFE gewekte totaalindruk.

14. Nadat het had gepreciseerd dat artikel 5, lid 1, sub b, van de „richtlijn bijgevolg slechts toepassing [kan] vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn”, en in herinnering had gebracht dat er sprake is van een dergelijk gevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn⁷, heeft het Hof gewezen op de rechtspraak dat het bestaan van een dergelijk gevaar globaal dient te worden beoordeeld, welke beoordeling, „wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, [dient] te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen”⁸. Vervolgens bracht het Hof in herinnering dat volgens vaste rechtspraak de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, „een beslissende rol [speelt] in [die] beoordeling”, en dat „[d]e gemiddelde consument [...] een merk gewoonlijk waar[neemt] als een geheel en [niet] let [...] op de verschillende details ervan”.⁹ Het Hof preciseerde nog dat bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar „bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk [mag] worden beschouwd en vergeleken met een ander merk”, maar dat bij een dergelijke vergelijking „de betrokken merken juist elk in hun geheel [moeten] 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.”

15. In die omstandigheden heeft het Hof in punt 30 van het arrest het volgende vastgesteld:

„30. Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt.”

16. Volgens het Hof kan het publiek in een dergelijk geval ertoe worden gebracht aan te nemen dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, wat volstaat om verwarringsgevaar te doen ontstaan.¹⁰ Hieraan voegde het Hof toe dat indien als voorwaarde voor het bestaan van een dergelijk gevaar zou worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dit teken opgeroepen totaalindruk domineert, de houder van het oudere merk het door artikel 5, lid 1, van de richtlijn verleende

7 — Punten 25-27.

8 — Punten 27 en 28.

9 — Het Hof verwees met name naar de arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819), en de beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657).

10 — Punten 31 en 36.

exclusieve recht telkens zou worden ontnomen wanneer een derde een samengesteld teken zou gebruiken dat bestaat uit dat merk en uit de bekende naam of een bekend merk van de derde, aangezien dergelijke bestanddelen meestal de door dat teken opgeroepen totaalindruk zouden domineren.¹¹

b) Latere toepassingen van het arrest Medion

17. Uit een analyse van de rechtspraak van na het arrest Medion blijkt om te beginnen dat het eerste deel van de overwegingen van dat arrest, te weten de punten 27 tot en met 29, waarvan de inhoud in punt 14 van de onderhavige conclusie kort is weergegeven, nagenoeg steeds werd aangehaald ter verduidelijking van de methode welke dient te worden gevolgd om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar wanneer een van de – of beide – conflicterende merken bestaan uit samengestelde tekens.¹² Daarbij is voormeld arrest uitgelegd als een bevestiging van het beginsel dat voor de vaststelling dat er sprake is van verwarringsgevaar een globale beoordeling vereist is, die wat de overeenstemming van de tekens betreft, berust op het criterium van de door die tekens opgeroepen *totaalindruk*, en voorts als een bevestiging van hetgeen het Gerecht en het Hof reeds in de „Matratzen”-zaken hadden vastgesteld, te weten dat het vereiste, dat bij de vergelijking van de conflicterende merken elk merk in zijn geheel moet worden onderzocht, „niet uit[sluit] dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd”¹³.

18. Vervolgens hebben verscheidene arresten, in het bijzonder van het Gerecht, verwezen naar de preciseringen vervat in de punten 30 tot en met 37 van het arrest Medion, waarvan de inhoud in de punten 15 en 16 van de onderhavige conclusie is samengevat, en naar het begrip „zelfstandige onderscheidende plaats”. Uit de analyse van die uitspraken blijkt ten eerste een trend om de draagwijdte van dit gedeelte van de overwegingen van het arrest Medion uit te breiden tot gevallen die daarin niet uitdrukkelijk zijn vermeld, welke gevallen, zoals gezegd, het gebruik betreffen door een derde, in gevallen waarin *de waren identiek zijn*, van een teken dat is samengesteld uit de *weergave* van een ouder merk met een *zelfstandig onderscheidend vermogen naast de firmanaam* van deze derde of van een *merk* waarvan hij houder is.¹⁴ Niettegenstaande een aantal andersluidende uitspraken¹⁵, heeft

11 — Punten 32-34.

12 — Zie onder meer arresten van 21 februari 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, punten 71 en 72); 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punten 43-45); 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates (C-202/08 P en C-208/08 P, Jurispr. blz. I-6933, punt 61); 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punten 33, 35 en 41); beschikkingen van 20 oktober 2011, DTL/BHIM (C-67/11 P, Jurispr. blz. I-156, punten 39-41); 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals (C-579/08 P, Jurispr. blz. I-2, punt 71), en 20 januari 2009, Sebirán/BHIM en El Coto De Rioja (C-210/08 P, Jurispr. blz. I-6, punt 35). Wat het Gerecht betreft, zie onder meer arresten van 16 mei 2007, Merant/BHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS) (T-491/04, punten 43 en 44).

13 — Arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 34); beschikking Matratzen Concord/BHIM (reeds aangehaald, punt 32) en arrest Medion (reeds aangehaald, punt 29). Zie in die zin met name arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C-193/06 P, Jurispr. blz. I-114, punt 42), en arrest BHIM/Shaker (reeds aangehaald, punt 41).

14 — Zoals ik reeds in punt 16 van de onderhavige conclusie heb benadrukt, heeft het Hof in punt 34 van het arrest Medion niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar de gevallen waarin in het jongere samengestelde teken het oudere merk wordt gecombineerd met de firmanaam van de derde, maar ook naar het geval waarin het tweede element van de combinatie een (bekend) merk is waarvan de derde houder is.

15 — Zie arresten Gerecht van 29 september 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/BHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, punt 43), en 13 september 2010, Procter & Gamble/BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T-366/07, punt 82).

immers eerst in de rechtspraak van het Gerecht¹⁶, en daarna ook in de rechtspraak van het Hof¹⁷, een strekking de overhand gekregen, volgens welke uit voormelde punten van het arrest Medion naar analogie een „regel” kan worden afgeleid, die kan worden toegepast in alle gevallen waarin een ouder merk¹⁸ een bestanddeel is van een jonger samengesteld teken, en zulks ook wanneer dit merk daarin niet identiek is weergegeven.¹⁹

19. Evenzo werd ook het begrip „zelfstandige onderscheidende plaats” ruim uitgelegd en ook toegepast in andere omstandigheden dan die welke het hoofdgeding in de zaak Medion kenmerkten, bijvoorbeeld in het geval van een ouder beeldmerk.²⁰ Hoewel in de rechtspraak geen definitie van dat begrip te vinden is, is het soms in verband gebracht met de „waarneembaarheid” of de „herkenbaarheid” van het oudere merk in het aangevraagde merk waarin eerstbedoelde merk of een bestanddeel daarvan²¹ is weergegeven.²² In andere zaken daarentegen is geoordeeld dat dit begrip van toepassing was op een „centraal, zelfstandig en opvallend” bestanddeel²³, op een element met „eigen onderscheidend vermogen”²⁴ of met „voldoende aantrekkingskracht”²⁵, of is het begrip afgeleid uit het „niet-onaanzienlijk” karakter ervan in de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk.²⁶ Wat de mate van onderscheidend vermogen betreft die vereist is om te kunnen spreken van een dergelijke plaats, is de rechtspraak bijzonder verdeeld. In een aantal arresten werd uitgesloten dat de weergave van het oudere merk in een jonger samengesteld teken een zelfstandige onderscheidende plaats in dat teken kan toekomen wanneer dit merk (of beter gezegd het bestanddeel van het jongere teken die het merk weergeeft) beschrijvend is²⁷ of een gering onderscheidend vermogen heeft²⁸.

- 16 — Zie in die zin arresten van 25 maart 2009, L'Oréal/BHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, Jurispr. blz. II-675, punt 19); 7 maart 2013, FairWild Foundation/BHIM – Wild (FAIRWILD) (T-247/11, punt 49); 8 mei 2012, Panzeri/BHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T-348/10, punt 33); 25 maart 2010, Nestlé/BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (T-5/08-T-7/08, Jurispr. blz. II-1177, punt 60); 18 mei 2011, Glenton España/BHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, punt 34); 24 mei 2012, Grupo Osborne/BHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, punt 27); 17 mei 2013, Rocket Dog Brands/BHIM – Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, punt 30); 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Jurispr. blz. II-3431, punten 37 en 41), en 20 januari 2010, Nokia/BHIM – Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, Jurispr. blz. II-89, punt 73).
- 17 — Zie beschikkingen van 22 januari 2010, ecoblue/BHIM en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-23/09 P, Jurispr. blz. I-7, punt 45) en 15 februari 2011 (C-353/09 P, Jurispr. blz. I-12, punt 34). Ook advocaat-generaal Cruz Villalon lijkt in de zaak Becker/Harman International Industries, punten 53, 55 en 56 (arrest van 24 juni 2010, C-51/09 P, Jurispr. blz. I-5805) tot die conclusie te zijn gekomen, hoewel hij de punten 30 en volgende van het arrest Medion uitlegt als een uitzondering op het beginsel dat een consument een merk in zijn geheel waarneemt; zie ook impliciet de punten 34-39 van dit laatste arrest.
- 18 — Volledig weergegeven, zie arrest Gerecht van 17 mei 2013, Rocket Dog Brands/BHIM – Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, punt 31), en arrest Focus Magazin Verlag/BHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (reeds aangehaald, punt 40). Zie evenwel impliciet in tegengestelde zin arrest van 16 september 2009, Offshore Legends/BHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS in zwart en wit en OFFSHORE LEGENDS in blauw, zwart en groen) (T-305/07 en T-306/07, punt 86).
- 19 — Zie arresten Panzeri/BHIM (reeds aangehaald, punt 33), Nestlé/BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (reeds aangehaald, punt 60), Glenton España/BHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (reeds aangehaald, punt 34) en Grupo Osborne/BHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (reeds aangehaald, punt 27). Zie evenwel in tegengestelde zin arrest van 14 juli 2011, Winzer Pharma/BHIM – Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09).
- 20 — Zie arrest Gerecht Glenton España/BHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (reeds aangehaald, punt 54). Zie in die zin ook het arrest van 23 september 2009, Phildar/BHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T-99/06, punt 43), waarin het Gerecht heeft bevestigd dat de kamer van beroep dat begrip mocht gebruiken om het belang van het beeldelement in de door het oudere merk opgeroepen totaalindruk te beoordelen.
- 21 — Zie arrest Gerecht van 13 april 2011, United States Polo Association/BHIM – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T-228/09, punt 38), bevestigd bij het arrest van 6 september 2012, United States Polo Association/BHIM (C-327/11 P, waarin het Hof in de punten 51 en 52 preciseert dat het Gerecht in dat geval geen toepassing had gemaakt van het arrest Medion).
- 22 — Zie bijvoorbeeld arresten Gerecht Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker) (reeds aangehaald, punt 37) en FairWild Foundation/BHIM – Wild (FAIRWILD) (reeds aangehaald, punt 50).
- 23 — Zie arrest Gerecht Glenton España/BHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (reeds aangehaald, punt 54).
- 24 — Zie beschikking Perfetti Van Melle/BHIM (reeds aangehaald, punt 37).
- 25 — Arrest van het Gerecht Grupo Osborne/BHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (reeds aangehaald, punt 42).
- 26 — Zie bijvoorbeeld arresten Nestlé/BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (reeds aangehaald, punten 60-63) en Offshore Legends/BHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS in zwart en wit en OFFSHORE LEGENDS in blauw, zwart en groen) (reeds aangehaald, punten 82-86).
- 27 — Zie bijvoorbeeld arrest Gerecht van 27 november 2007, Gateway/BHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T-434/05, punt 49), bevestigd bij arrest C-57/08, en arrest Gerecht van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM – Global Sports Media (F1 – LIVE) (T-10/09, Jurispr. blz. II-427, punt 51), door het Hof vernietigd voor zover het de vaststelling van het beschrijvend karakter van het met het oudere merk overeenstemmende bestanddeel betreft, zie arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P).
- 28 — Zie bijvoorbeeld arrest Gerecht Grupo Osborne/BHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (reeds aangehaald, punt 42).

Andere arresten kwamen echter tot de tegengestelde conclusie.²⁹ De rechtspraak lijkt daarentegen wel steeds te oordelen dat geen sprake kan zijn van een zelfstandige onderscheidende plaats voor een bestanddeel van het jongere teken dat het oudere merk weergeeft wanneer dit merk samen met de andere bestanddelen van het teken een op zichzelf staande logische eenheid vormt en daardoor de eigen begripsmatige zelfstandigheid verliest.³⁰

20. Wat de gevolgen betreft van de vaststelling dat een ouder merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het jongere teken, leiden een aantal uitspraken automatisch uit een dergelijke vaststelling af dat er sprake is van *visuele overeenstemming* tussen de vergeleken tekens.³¹ Meer terughoudendheid wordt daarentegen aan de dag gelegd in het stadium van de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. In dat verband werd gepreciseerd dat een dergelijk gevaar niet kan worden afgeleid uit de loutere omstandigheid dat het oudere merk in het jongere merk een zekere onderscheidende maar niet dominerende plaats heeft³², maar met in aanmerkingneming van alle relevante elementen van het concrete geval moet worden beoordeeld³³.

21. Ten slotte bestaat er in de rechtspraak onzekerheid over de vraag welke belang moet worden gehecht aan de omstandigheid dat in een merk de naam van de producent opgenomen is. Terwijl in het arrest Medion zelf en in latere uitspraken is geoordeeld dat een dergelijke vermelding, gelet op de functie ervan als aanduiding van de herkomst van het product, niet kan worden beschouwd als een verwaarloosbaar bestanddeel³⁴ en zelfs dat een dergelijke vermelding potentieel dominant kan zijn³⁵, werd een dergelijke vermelding in andere uitspraken juist wegens deze functie beschouwd als een bestanddeel van ondergeschikt belang.³⁶

c) Draagwijdte van het arrest Medion

22. De bovenstaande beknopte analyse van de rechtspraak brengt een zekere moeilijkheid aan het licht om de werkelijke draagwijdte van het arrest Medion te bepalen en om het in – het hierboven aangehaalde – punt 30 van dat arrest vermelde begrip „zelfstandige onderscheidende plaats” in te vullen. Ofschoon de door het Hof in dat punt gebezigde terminologie inderdaad laat vermoeden dat het zijn bedoeling was een uitzondering in te voeren op de sinds geruime tijd in de rechtspraak van de Unie verankerde beginselen inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar, kan deze uitlegging mij niet overtuigen. In mijn ogen bestaat er geen plausibele rechtvaardiging voor de toepassing van gedifferentieerde criteria bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken, die voor een geïsoleerde categorie van samengestelde merken een afwijking van de regels betreffende de waarneming van het merk door het publiek meebrengt. Met name kan een dergelijke rechtvaardiging

29 — Zie bijvoorbeeld arresten Gerecht 21 maart 2012, Volkswagen/BHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, punt 111), Offshore Legends/BHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS in zwart en wit en OFFSHORE LEGENDS in blauw, zwart en groen) (reeds aangehaald, punt 82), en, impliciet, beschikking van 27 april 2006, L'Oréal/BHIM (C-235/05 P, Jurispr. blz. I-57, punt 32).

30 — Zie bijvoorbeeld arresten Gerecht Procter & Gamble Manufacturing Cologne/BHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (reeds aangehaald, punt 43); Grupo Osborne/BHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (reeds aangehaald, punt 40); arrest Gerecht van 19 mei 2010, Ravensburger/BHIM – Educa Borrás (EDUCA Memory game) (T-243/08, punten 33-42), bevestigd bij beschikking van 14 maart 2011, Ravensburger/BHIM (C-370/10 P, Jurispr. blz. I-27) en arrest Gerecht van 1 juli 2009, Perfetti Van Melle/BHIM – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, a contrario, punten 44-48), bevestigd bij beschikking Perfetti Van Melle/BHIM (reeds aangehaald, punt 37).

31 — Arresten Gerecht Panzeri/BHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (reeds aangehaald, punt 33); Nestlé/BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (reeds aangehaald, punt 60) en Glenton España/BHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (reeds aangehaald, punt 34).

32 — Arresten Gerecht Volkswagen/BHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (reeds aangehaald, punt 109) en Gateway/BHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (reeds aangehaald, punt 49); arresten Gerecht van 9 september 2011, BVR/BHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-197/10, punt 61) en DRV/BHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-199/10, punt 61).

33 — Arrest Gerecht van 17 februari 2011, Annco/BHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T-385/09, Jurispr. blz. II-455, punten 49 en 50), en arrest Gerecht Volkswagen/BHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (reeds aangehaald, punt 113).

34 — Arrest Gerecht van 7 december 2012, A. Loacker/BHIM – Editrice Quadratum (QUADRATUM) (T-42/09, punten 34 en 35).

35 — Zie arrest Medion (reeds aangehaald, punt 34).

36 — Zie arrest Gerecht van 30 november 2006, Camper/BHIM – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, punten 65 e.v.).

niet worden gevonden in het vereiste, waaraan het Hof in de punten 33 tot en met 35 van het arrest Medion belang lijkt te hechten, om het oudere merk te beschermen tegen de eventuele toe-eigening ervan door derden. Een dergelijk vereiste is weliswaar legitiem maar is niet relevant voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring en, zoals advocaat-generaal Jacobs reeds had opgemerkt in de conclusie in de zaak Medion, moet aan dat vereiste worden voldaan op basis van andere voorschriften dan die welke gelden bij de hierboven bedoelde beoordeling.³⁷

23. Daarom dient volgens mij te worden getracht het arrest Medion anders uit te leggen. Daartoe moet om te beginnen in herinnering worden gebracht dat dit arrest is uitgesproken in het kader van een prejudiciële procedure, waarin uitsluitend de verwijzende rechter bevoegd is om de feiten vast te stellen. In die context heeft het Hof geen standpunt ingenomen over het bestaan van verwarringsgevaar in dat concrete geval (conflict tussen de merken THOMSON LIFE en LIFE), maar heeft het zich beperkt tot de beantwoording van de prejudiciële vraag, waarbij het op basis van de aanwijzingen van de nationale rechter de criteria preciseerde in het licht waarvan het verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld. De aldus in de context ervan geplaatste uitspraak stelt in wezen dus enkel dat niet a priori kan worden uitgesloten dat er verwarringsgevaar bestaat tussen een ouder merk dat door een derde als bestanddeel van een samengesteld teken wordt gebruikt, en dat teken, wanneer het oudere merk weliswaar niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde teken is maar er een plaats in behoudt die het relevante publiek ertoe kan brengen „ook de door het samengestelde teken aangeduide waren of diensten [...] als afkomstig van de houder van dit merk” te beschouwen.³⁸

24. Meer in het algemeen en los van de omstandigheden van het aan het Hof voorgelegde geval, impliceert die vaststelling dat wanneer het bestanddeel van een samengesteld teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, wezenlijk bijdraagt tot de vorming van het beeld van dit teken dat het relevante publiek blijft, maar dit beeld niet domineert, en niettegenstaande de eventuele dominantie van een ander bestanddeel van het teken, met bedoeld bestanddeel rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het samengestelde teken en het oudere merk en dus bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. In die zin voert dat arrest geen uitzondering in op de beginselen welke bij een dergelijke beoordeling gelden, maar werd daarmee mijns inziens veeleer beoogd de rigueur af te zwakken van een aantal oudere uitspraken, met name de uitspraken in de zaken Matratzen Concord/BHIM, die konden worden uitgelegd als een strikte toepassing van de Prägetheorie.³⁹ Een dergelijke lezing van het arrest Medion wordt bevestigd door het arrest BHIM/Shaker⁴⁰, waarin het Hof, met het doel – dat is uitgedrukt in de conclusie van advocaat-generaal Kokott waarnaar het arrest verwijst – om een eind te maken aan het schijnbare gebrek aan samenhang tussen die uitspraken en het arrest Medion, heeft gepreciseerd dat weliswaar niet is uitgesloten dat de door een samengesteld merk opgeroepen totaalindruk in bepaalde

37 — Bijvoorbeeld in de context van de nationale voorschriften inzake oneerlijke mededinging, zie de conclusie van advocaat-generaal Jacobs, punt 40.

38 — Arrest Medion (reeds aangehaald, punt 36).

39 — In punt 33 van het reeds aangehaalde arrest Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), dat door advocaat-generaal Jacobs in herinnering werd gebracht in zijn conclusie in de zaak Medion, heeft het Gerecht verklaard 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”, maar het heeft meteen daaraan toegevoegd dat „[b]ij deze benaderingswijze [...] niet slechts een bestanddeel van een samengesteld merk [wordt] bekeken en met een ander merk vergeleken”, aangezien integendeel „bij een dergelijke vergelijking de betrokken merken juist elk in hun geheel [moeten] worden onderzocht”, maar er rekening mee wordt gehouden dat „de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd” (punt 34).

40 — Aangehaald in voetnoot 12.

omstandigheden kan worden gedomineerd door een of meer van de bestanddelen ervan, maar dat „alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming [tussen twee merken] op basis van enkel het dominerende bestanddeel [kan] worden beoordeeld”.⁴¹ Die precisering is stelselmatig overgenomen in latere rechtspraak.⁴²

25. In dit stadium zijn twee preciseringen noodzakelijk. In de eerste plaats brengt de vaststelling, dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken waarvan het ene is samengesteld uit meerdere bestanddelen, waaronder een bestanddeel dat gelijk is aan of overeenstemt met het enige bestanddeel waaruit het andere merk bestaat, rekening moet worden gehouden met het gemeenschappelijke bestanddeel wanneer dit niet verwaarloosbaar is in de door het samengestelde merk opgeroepen totaalindruk, ook al domineert het deze indruk niet, niet mee dat kan worden afgeweken van de criteria inzake de waarneming van het merk door het relevante publiek, met betrekking waartoe de rechtspraak heeft geoordeeld dat het om echte juridische criteria gaat. Volgens het eerste criterium, dat is neergelegd in thans vaste rechtspraak, waarop ook het arrest Medion berust, neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een *geheel* en let hij niet op de verschillende details ervan.⁴³ Uit die regel volgt dat de *analyse* van de bestanddelen van een merk en van hun relatieve gewicht in dit merk in elk geval een middel is om via *synthese* de door dit merk opgeroepen totaalindruk, die de consument kan bijblijven en zijn latere aankopen kan beïnvloeden, vast te stellen. Aan deze synthese kan niet worden voorbijgegaan, zelfs wanneer er sprake is van merken die bestaan uit meerdere onderscheidende bestanddelen die allemaal bijdragen tot de door het merk opgeroepen totaalindruk, maar elk afzonderlijk beschouwd deze indruk niet domineren. Een dergelijke synthese is ook noodzakelijk in omstandigheden zoals die in het arrest Medion, te weten wanneer in een teken van een derde een ouder merk wordt geplaatst naast de firmanaam van deze derde.⁴⁴ Meer in het algemeen is derhalve niet zozeer de plaats in het jongere teken die het bestanddeel ervan dat het oudere merk weergeeft, inneemt van belang, maar veeleer het feit of het publiek dit bestanddeel in de context van dit teken zelfstandig kan waarnemen en herinneren.

26. In de tweede plaats is het, ongeacht de plaats die het oudere merk inneemt in de door het jongere teken opgeroepen totaalindruk, in elk geval noodzakelijk het verwarringsgevaar niet abstract te beoordelen, maar tegen de achtergrond van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name, naast de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens, de aard van de betrokken waren en diensten, de wijze waarop deze worden verhandeld of verstrekt, het min of meer hoge aandachtsniveau van het relevante publiek, alsook de gewoonten van dit publiek in de betrokken sector.⁴⁵ Hieruit volgt dat het feit dat het oudere merk in het jongere samengestelde merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, niet automatisch meebrengt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens.⁴⁶ In het bijzonder kan niet op grond van de vereiste bescherming van het oudere merk worden afgezien van de vaststelling van een dergelijk gevaar, zoals mijns inziens ook duidelijk blijkt uit de punten 31 en 36 van het arrest Medion.

27. Op basis van de hierboven uiteengezette beginselen zal ik de grieven onderzoeken die rekwirante in het eerste onderdeel van haar enige middel in hogere voorziening aanvoert.

41 — Zie punt 42. Dat beginsel lag reeds impliciet besloten in de definitie van het begrip „dominant bestanddeel” in punt 34 van het reeds aangehaalde arrest van het Gerecht Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — Zie bijvoorbeeld arresten Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (reeds aangehaald, punten 56 en 57), Nestlé/BHIM (reeds aangehaald, punten 41-43) en DTL/BHIM (reeds aangehaald, punt 41).

43 — Zie arresten SABEL (reeds aangehaald, punt 23), Lloyd Schuhfabrik Meyer (reeds aangehaald, punt 25) en Medion (reeds aangehaald, punt 28).

44 — Zie beschikkingen van 29 juni 2011, adp Gauselmann/BHIM (C-532/10 P, Jurispr. blz. I-94, punt 43) en 23 november 2010, Enercon/BHIM (C-204/10 P, Jurispr. blz. I-156, punten 23-26).

45 — Zie arrest SABEL (reeds aangehaald, punt 22) en arrest Gerecht Annco/BHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (reeds aangehaald, punt 50).

46 — Zie in die zin arresten Gerecht Annco/BHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (reeds aangehaald, punt 49), L'Oréal/BHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY) (reeds aangehaald, punt 29) en Volkswagen/BHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (reeds aangehaald, punt 113); zie ook arrest Becker/Harman International Industries (reeds aangehaald, punt 40).

d) Analyse van de grieven

28. Rekwirante voert in de eerste plaats aan dat het Gerecht tot de slotsom is gekomen dat het bestanddeel „doughnuts” in het teken waarvoor om inschrijving wordt verzocht een zelfstandige onderscheidende plaats in de zin van het arrest Medion heeft, zonder dat het alle omstandigheden van het concrete geval globaal heeft beoordeeld. In dat verband wijs ik er om te beginnen op dat de punten 96 en 97 van het bestreden arrest, waarop de aan de orde zijnde grief betrekking heeft, een antwoord vormen op rekwirantes argument dat het bestanddeel „bimbo” in het aangevraagde merk domineert. In die context moet de verwijzing in die punten naar het arrest Medion worden geacht te memoreren aan het in dat arrest neergelegde beginsel dat voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar niet als voorwaarde kan worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert.⁴⁷ Het Gerecht heeft met andere woorden duidelijk willen maken dat zelfs wanneer het bestanddeel „bimbo” dominerend zou zijn, zoals rekwirante betoogt, dit niet zou volstaan om vast te stellen dat het niet relevant is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar verbonden aan het bestanddeel „doughnuts”. Het Gerecht kwam tot een vergelijkbare conclusie in punt 81 van het bestreden arrest, waarin het heeft gepreciseerd dat met dit laatste bestanddeel rekening moet worden gehouden in het kader van de vergelijking tussen de betrokken tekens, aangezien het niet verwaarloosbaar is in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk.

29. Dit gezegd zijnde ben ik van mening dat het Gerecht niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 97 van het bestreden arrest een verband te leggen tussen het feit dat het bestanddeel „doughnuts” in aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, en de mate waarin het onderscheidend vermogen heeft en de omstandigheid dat het niet met het andere bestanddeel van het merk versmelt tot een begripsmatig afzonderlijk geheel. Ten eerste moet dat punt immers worden gelezen tegen de achtergrond van hetgeen het Gerecht reeds had vastgesteld betreffende het vermogen van het bestanddeel „doughnuts” om de aandacht van het publiek te trekken en om dus door het publiek zelfstandig te worden waargenomen, alsook betreffende de mate waarin het kan bijdragen tot de door het merk opgeroepen totaalindruk (in het bijzonder de punten 79-81, 85, 86 en 92). Ten tweede heeft het Gerecht, zoals duidelijker zal blijken in het kader van het onderzoek van het tweede onderdeel van het enige middel in hogere voorziening, uit de vaststelling dat het hierboven bedoelde bestanddeel een onderscheidende en zelfstandige inneemt, niet automatisch afgeleid dat er verwarringsgevaar bestond.

30. Wat de tweede grief betreft, waarmee wordt aangevoerd dat het Gerecht ten onrechte de draagwijdte van het reeds aangehaalde arrest Medion heeft uitgebreid, zij opgemerkt dat deze grief uitgaat van een andere uitlegging van dat arrest dan die welke ik in de onderhavige conclusie voorstel, en mij inziens dus gebaseerd is op een rechtens onjuiste premisse.

31. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging het eerste onderdeel van het enige middel in hogere voorziening af te wijzen.

47 — Zie arrest Medion (reeds aangehaald, punt 32).

B – Tweede onderdeel van het enige middel in hogere voorziening: niet alle voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante factoren zijn in aanmerking genomen

1. Argumenten van partijen

32. In de eerste plaats voert rekwirante aan dat het Gerecht zijn conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar louter heeft gebaseerd op de vaststelling, of beter gezegd, de veronderstelling dat het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats had, zonder rekening te houden met andere relevante factoren en met name de omstandigheid dat het bestanddeel „bimbo” niet alleen een ondernemingsnaam is, maar ook een bekend merk in Spanje voor de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, het feit dat bedoeld element in het begin van het aangevraagde merk staat, het gering onderscheidend vermogen van het oudere merk en de omstandigheid dat het oudere merk niet identiek is weergegeven in het aangevraagde merk. Volgens rekwirante had met name gelet op de bekendheid als merk van het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk moeten worden vastgesteld dat er tussen de conflicterende tekens geen verwarringsgevaar bestond, zoals het Hof dit in het reeds aangehaalde arrest Becker/Harman International Industries heeft gedaan.

33. In de tweede plaats voert rekwirante aan dat het bestreden arrest ontoereikend is gemotiveerd aangezien het Gerecht niet heeft toegelicht waarom het relevante publiek ertoe zou worden gebracht geen acht te slaan op het eerste bestanddeel van het samengestelde merk, dat een welbekende commerciële herkomst van de betrokken waren aangeeft, en aan te nemen dat de waren afkomstig zijn van de houder van het oudere merk of van ondernemingen die met hem economische banden hebben.

34. In de derde plaats benadrukt rekwirante dat de context waarin het Hof het arrest Medion heeft gewezen verschilt van de context van de onderhavige zaak, waarin het, anders dan in de electronicasector, ongebruikelijk zou zijn dat tussen concurrerende ondernemingen economische banden tot stand komen.

35. Het BHIM en Panrico betogen dat rekwirantes argumenten deels niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond zijn.

2. Analyse

36. Hoewel ik het eens ben met de premisse waarop de redenering van rekwirante is gebaseerd, te weten dat op grond van het arrest Medion niet kan worden afgeweken van het criterium van de door het samengestelde merk opgeroepen totaalindruk, en evenmin kan worden voorbijgegaan aan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, ben ik toch van mening dat de grieven die zij in dit onderdeel van haar enige middel in hogere voorziening formuleert, ongegrond zijn.

37. Uit een lezing van het bestreden arrest die globaal is, en niet selectief zoals rekwirante voorstelt, blijkt namelijk dat het Gerecht het bestaan van verwarringsgevaar niet heeft afgeleid uit de loutere vaststelling dat het bestanddeel „doughnuts” in het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, maar zich daartoe in het kader van een globale beoordeling op een groot aantal factoren heeft gebaseerd, in overeenstemming met de rechtspraak die het Gerecht in punt 51 van zijn arrest zelf heeft aangehaald.

38. Anders dan rekwirante beweert, heeft het Gerecht bij de vergelijking van de betrokken merken zowel rekening gehouden met de gestelde bekendheid van het merk BIMBO als met de omstandigheid dat het merk BIMBO het eerste is van de twee bestanddelen waaruit het aangevraagde merk bestaat. Wat het eerste aspect betreft, sloot het Gerecht weliswaar niet uit dat de omstandigheid dat het bestanddeel van een samengestelde teken uit een bekend merk bestaat, relevant zou kunnen zijn voor de beoordeling van het relatieve gewicht van de onderscheiden bestanddelen van het teken, maar heeft

het gepreciseerd dat dit niet automatisch meebrengt dat bij de vergelijking tussen de conflicterende merken enkel mag worden gezien naar dat ene bestanddeel wanneer blijkt dat de andere bestanddelen van het teken niet verwaarloosbaar zijn voor de door het teken opgeroepen totaalindruk.⁴⁸ Wat het tweede aspect betreft, heeft het Gerecht in de punten 80, 83 en 84 van het bestreden arrest vastgesteld dat het bestanddeel „doughnuts”, hoewel het in het aangevraagde merk na het bestanddeel „bimbo” was geplaatst, de aandacht van het Spaanse publiek kon trekken omdat het langer was en omdat de opeenvolging van de medeklinkers „ghn” in het Spaans ongewoon is, en daarom in aanmerking moest worden genomen bij de beoordeling van de visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Ten gronde kunnen dergelijke feitelijke beoordelingen niet door het Hof in hogere voorziening worden beoordeeld.

39. Anders dan rekwirante betoogt, heeft het Gerecht bovendien rekening gehouden met de omstandigheid dat het oudere merk niet identiek was weergegeven in het aangevraagde merk, door in punt 82 erop te wijzen dat het enige verschil de derde letter van een relatief lange term betrof. Het Gerecht heeft opgemerkt dat dit verschil de lengte en, vanuit fonetisch oogpunt, de uitspraak van de betrokken term niet aanzienlijk wijzigt.

40. Wat de bewering betreft dat het bestanddeel „bimbo” niet alleen een firmanaam is maar ook een bekend merk voor de betrokken waren in Spanje, merk ik op dat rekwirante daaruit geen specifieke juridische gevolgen trekt. Voor zover rekwirante daarmee een onderscheid wil maken tussen het onderhavige geval en het geval waarover het ging in het hoofdgeding in de zaak Medion, merk ik op dat in de opzet van het in die zaak gewezen arrest, de omstandigheid dat het oudere merk wordt gebruikt in het samengestelde teken van een derde in combinatie met diens ondernemingsnaam dan wel met een merk waarvan hij houder is, geen enkel belang lijkt te hebben. Ten eerste heeft het Hof immers in punt 36 van dat arrest de twee gevallen op gelijke voet geplaatst en ten tweede bleek uit de uiteenzetting van de verwijzende rechter dat het in de sector van de betrokken waren gebruikelijk was om de firmanaam op te nemen in het merk, zodat de aldus opgenomen naam zijn typische eigenschap van teken dat de onderneming identificeert, verloor en in de plaats daarvan een bestanddeel werd dat het product identificeert.⁴⁹

41. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft het Gerecht rekening gehouden met de mate van visuele en fonetische overeenstemming tussen de vergeleken tekens, die gemiddeld werd geacht, de gelijkheid van de waren (punt 91), het gemiddelde onderscheidend vermogen van het oudere merk (punt 92) (punten 95-97), de aard van de betrokken waren en het eerder lage aandachtsniveau van het publiek op het tijdstip van de aankoop (punt 99). Op basis van al deze factoren, in het bijzonder de gemiddelde visuele en fonetische visuele overeenstemming tussen de tekens en de gelijkheid van de waren, kwam het Gerecht ten slotte tot de conclusie dat er sprake was van verwarringsgevaar.

42. In dergelijke omstandigheden kan het Gerecht mijn inziens niet worden verweten dat het het verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens automatisch zou hebben afgeleid uit de zelfstandige onderscheidende plaats van het bestanddeel „doughnuts” in het aangevraagde merk, en evenmin dat het geen globale beoordeling van het verwarringsgevaar zou hebben verricht.

43. Evenzo dient te worden afgewezen de grief dat het bestreden arrest ontoereikend is gemotiveerd. De gronden waarop het Gerecht rekwirantes argument betreffende het beslissende karakter van de vermeende dominantie in het aangevraagde merk van de term „bimbo” heeft afgewezen, staan niet alleen in de punten 95 tot en met 97 van het bestreden arrest, maar ook in de punten 76 tot en met 81 ervan.

48 — Punten 77 en 78.

49 — Zie de conclusie van advocaat-generaal Jacobs (reeds aangehaald, punten 9 en 10).

44. Tot slot mist rekwirantes argument dat het arrest Medion niet kan worden toegepast in het onderhavige geval omdat in de consumentenelektronica-sector andere handelsgebruiken bestaan dan in de bakkerijsector, mijns inziens feitelijke grondslag. Anders dan rekwirante lijkt te stellen, blijkt uit de lezing van het arrest en van de conclusie in die zaak immers niet dat de omstandigheid dat de ondernemingen op die referentiemarkt vaak onderlinge economische banden hebben, deel uitmaakte van de feitencontext van het hoofdgeding zoals beschreven door de verwijzende rechter. Integendeel, zoals ik reeds heb benadrukt in punt 40 van de onderhavige conclusie, had die rechter opgemerkt dat in de betrokken economische sector de naamgevingspraktijken meer belang hechtten aan de naam van de fabrikant, die anders naar de achtergrond zou verdwijnen in de door een samengesteld merk opgeroepen algemene indruk, aangezien het publiek in de regel de aanduiding van de waar in een ander bestanddeel van het teken identificeert.⁵⁰ Het bestaan van dergelijke handelsgebruiken op de markt van de betrokken waren, welk bestaan, zo het bewezen is, uiteraard in aanmerking moet worden genomen als relevante factor voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, is door rekwirante niet bewezen noch aangevoerd.

45. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging ook het tweede onderdeel van het enige middel in hogere voorziening af te wijzen.

V – Conclusie

46. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante in de kosten te verwijzen.

50 — Zie de conclusie van advocaat-generaal Jacobs (reeds aangehaald, punten 8-10).