



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

11 december 2014*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Master —
Oudere gemeenschapsbeeldmerken Coca-Cola en ouder nationaal beeldmerk C —
Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 —
Overeenstemmende tekens — Bewijzen van het commerciële gebruik van het aangevraagde merk”

In zaak T-480/12,

The Coca-Cola Company, gevestigd te Atlanta, Georgia (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door
S. Malynicz, barrister, D. Stone, L. Ritchie, solicitors, en S. Baran, barrister,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), gevestigd te Damas (Syrië),
vertegenwoordigd door A.-I. Malami, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van
29 augustus 2012 (zaak R 2156/2011-2) inzake een oppositieprocedure tussen The Coca-Cola
Company en Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: D. Gratsias, president, M. Kancheva (rapporteur) en C. Wetter, rechters,

griffier: J. Weychert, administrateur,

gezien het op 5 november 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 22 februari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het
BHIM,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 7 maart 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 9 juli 2014,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 10 mei 2010 heeft interveniënte, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens 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 De waren waarvoor deze aanvraag is ingediend, behoren, na de afbakening die tijdens de procedure voor het BHIM heeft plaatsgevonden, tot de klassen 29, 30 en 32 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 29: „Yoghurt, vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, marmelades, vruchtenconserven, eieren, geconserveerde en pickles, salades in azijn, aardappelschijfjes (chips)”;
 - klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, suikerbakkerswaren, snoepgoed, roomijs, honing, melassestroop, deeg, bloem, bakkersgist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, peper, kruidensausen, specerijen, met nadrukkelijke uitzondering van banketbakkerswaren en bakkerswaren, consumptie-ijs, chocolade, kauwgum, allerlei soorten voorgerechtjes van mais en tarwe, met specifieke uitzondering van banketbakkerswaren en bakkerswaren”;

- klasse 32: „Minerale en natuurlijke wateren, gerstdranken, alcoholvrije bieren, alcoholvrije gazeuse wateren van iedere soort en smaak, met name met de smaak van cola, ananas, mango, sinaasappel, citroen, appel, vruchtencocktail, tropische drank, energiedranken, aardbei, vruchten, limonade of granaatappel of zonder smaak, en iedere soort alcoholvrije drank met natuurlijke vruchtensappen (appel, citroen, sinaasappel, vruchten, cocktail, granaatappel, ananas, mango), en alcoholvrije sapconcentraten en concentraten voor de bereiding van alcoholvrij sap van iedere soort, poeders en geperste vruchtensappen voor de bereiding van alcoholvrije siropen”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is op 14 juli 2010 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 128/2010.
- 5 Op 14 oktober 2010 heeft verzoekster, The Coca-Cola Company, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 3 supra bedoelde waren.
- 6 De oppositie was in de eerste plaats gebaseerd op vier oudere gemeenschapsbeeldmerken Coca-Cola, die hierna zijn afgebeeld:

			
Merk nr. 8792475	Merk nr. 3021086	Merk nr. 2117828	Merk nr. 2107118

- 7 Deze vier oudere gemeenschapsbeeldmerken hebben onder meer betrekking op waren en diensten die tot de klassen 30, 32 en 33 behoren wat het eerste merk betreft, tot klasse 32 wat het tweede merk betreft, tot de klassen 32 en 43 wat het derde merk betreft, en tot de klassen 32 en 33 wat het vierde merk betreft. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - gemeenschapsmerk nr. 8792475:
 - klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, suikerbakkerswaren en snoepgoed, ijs voor consumptie, honing, melassestroop, deeg, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, roomijs”;
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
 - klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”;
 - gemeenschapsmerk nr. 3021086:
 - klasse 32: „Dranken, met name drinkwater, gearomatiseerde wateren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, te weten dranken zonder alcohol, energiedranken en sportdranken, vruchtendranken en vruchtensappen; siropen, concentraten en poeders voor de bereiding van dranken, te weten gearomatiseerde wateren, minerale en gazeuse wateren, frisdranken, energiedranken en sportdranken, vruchtendranken en vruchtensappen”;

- gemeenschapsmerk nr. 2117828:
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
 - klasse 43: „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting”;
 - gemeenschapsmerk nr. 2107118:
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;
 - klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.
- 8 De oppositie was in de tweede plaats gebaseerd op het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere beeldmerk C, dat hierna is afgebeeld:



Merk nr. 2428468

- 9 Dit in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere beeldmerk had met name betrekking op de waren van klasse 32 die zijn omschreven als volgt: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
- 10 Ter onderbouwing van de oppositie zijn de gronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
- 11 Op 26 september 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen.
- 12 Op 27 oktober 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 13 Bij beslissing van 29 augustus 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.
- 14 Wat om te beginnen de op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositiegrond betreft, heeft de kamer van beroep, ten eerste, de relevante consument gedefinieerd als de gewone leden van de bevolking van de Europese Unie. Ten tweede heeft zij erop gewezen dat interveniënte niet opkwam tegen de voorlopige conclusie van de oppositieafdeling volgens welke de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde waren betroffen. Ten derde heeft zij geoordeeld dat al meteen kon worden vastgesteld dat de conflicterende tekens volstrekt niet overeenstemden, aangezien de woorelementen „coca-cola” en „master” van de conflicterende tekens, die meer onderscheidend vermogen hebben dan de beeldelementen ervan, omzeggens geen gelijkenis vertoonden, behalve dan de „staart” die in die tekens op de letter „c” en op de letter „m” volgt. Zij

heeft ook verzoekster argument afgewezen volgens hetwelk de overeenstemming tussen de tekens in casu niet afhing van de gelijkenissen die konden worden vastgesteld tussen de woordelementen, maar wel van de bijzondere en specifieke wijze waarop deze woordelementen werden afgebeeld, in hetzelfde lettertype, het zogenoemde „Spencer-schrift” [Spencerian Script], aangezien het bijzonder onderscheidende vermogen daarvan in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring, en niet bij die van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens.

- 15 Ten vierde heeft de kamer van beroep geoordeeld dat geen sprake was van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens om de hierna volgende redenen. Allereerst heeft zij erop worden gewezen dat ofschoon verzoekster houdster is van een serie van merken Coca-Cola die heel bekend en gereputeerd zijn en waarvan de bekendheid verband houdt met de weergave ervan in het Spencer-schrift, zij daarom geen alleenrecht had op dit onmiskenbaar elegante schrift, dat vrijelijk door iedereen kan worden gebruikt. Voorts heeft zij geoordeeld dat de waren in casu weliswaar identiek zijn en de oudere merken ontegenzeggelijk bekend zijn, maar dat moeilijk kon worden begrepen waarom de consument het woord „master”, in combinatie met een Arabisch woord, zou verwarren met de oudere merken die de woorden „coca-cola” bevatten, aangezien de bewoordingen van deze merken omzeggens geen overeenkomst vertonen. Volgens haar werd geen enkel tastbaar element van de oudere tekens overgenomen in het aangevraagde teken, behoudens de vanaf de onderkant van de respectieve letters „c” en „m” getrokken „staart” van die tekens. Zij heeft daar evenwel aan toegevoegd dat dit element, los van de context van Coca-Cola als zodanig, op zich niet volstond om voldoende overeenstemming tussen de tekens in het leven te roepen, aangezien uit het bewijsmateriaal niet bleek dat de consument zijn aandacht op dit detail zal toespitsen wanneer het niet in die context wordt gebruikt. Bovendien heeft zij geoordeeld dat het Spencer-schrift niet van veel fantasie getuigt, in weerwil van de erin gebruikte staarten, krommingen en andere verfraaiingen, en het onderscheidende vermogen ervan niet van dien aard is dat het gebruik ervan in andere merken dan die van verzoekster de indruk kan wekken dat die merken dezelfde commerciële herkomst hebben. Ten slotte heeft zij tevens verzoeksters betoog afgewezen volgens hetwelk interveniënte in de praktijk waren verkocht waarvan de etiketten een imitatie vormden van die welke op haar eigen waren worden aangebracht, op grond dat de in casu relevante vraag de vraag betrof of het merk – zoals dit was aangevraagd – dermate overeenstemmend was dat het tot verwarring kon leiden met de oudere merken – zoals die waren ingeschreven – aangezien de wijze waarop de merken in de praktijk worden gebruikt irrelevant is voor die beoordeling.
- 16 Wat vervolgens de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositiegrond betreft, heeft de kamer van beroep in de eerste plaats geoordeeld dat de eerste voor de toepassing van die grond gestelde voorwaarde, te weten dat er een verband bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, niet vervuld was, aangezien in het kader van het onderzoek van de aan gevaar voor verwarring ontleende oppositiegrond (punten 14 en 15 supra) was geoordeeld dat de merken niet overeenstemmen. In dit verband heeft zij eraan herinnerd dat, ongeacht de mate van bekendheid van de oudere merken, het feit dat afbreuk aan een merk wordt gedaan, waarop deze weigeringsgrond betrekking heeft, voortvloeit uit een bepaalde mate van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, doordat het betrokken publiek een verband legt tussen die twee merken, dat wil zeggen ervan uitgaat dat deze gelieerd zijn. Dat was volgens haar in casu niet het geval, aangezien de conflicterende merken niet overeenstemmen.
- 17 Ten tweede heeft de kamer van beroep de met een aantal bewijzen onderbouwde stelling van verzoekster verworpen volgens welke interveniënte alcoholvrije dranken verhandelde waarop in combinatie met andere elementen het merk Master was aangebracht, zodat de globale indruk die door dit aldus verpakte product werd gewekt, geleek op die welke door een typisch Coca-Cola-product wordt opgeroepen, en dat interveniënte met opzet dezelfde presentatie, image, stilering, typografie en verpakking als verzoekster gebruikte. Zij heeft dienaangaande geoordeeld dat indien deze feiten vaststonden, verzoekster redelijkerwijs kon stellen dat interveniënte bewust ongerechtvaardigd

voordeel uit de reputatie van het oudere merk probeerde te trekken, maar dat zij dit niet kon aanvoeren in de context van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, waarvoor enkel het door interveniënte aangevraagde merk in aanmerking kon worden genomen.

Conclusies van partijen

- 18 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.
- 19 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 20 Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen één enkel middel aan dat is ontleend aan schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en dat uiteenvalt in twee onderdelen. In het eerste onderdeel verwijt zij het BHIM de volgens artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening te verrichten beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken te hebben verward met de uit hoofde van artikel 8, lid 5, van die verordening te verrichten beoordeling van het bestaan van een verband tussen deze merken. In het tweede onderdeel verwijt zij het BHIM geen rekening te hebben gehouden met de bewijzen betreffende het commerciële gebruik van het aangevraagde merk waaruit bleek dat interveniënte de bedoeling had om profijt te trekken uit de bekendheid van de oudere merken.
- 21 Verzoekster geeft echter uitdrukkelijk te kennen dat zij niet opkomt tegen de vaststelling van de kamer van beroep betreffende het ontbreken van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
- 22 Opgemerkt zij eveneens dat partijen evenmin de bevindingen van de kamer van beroep betwisten betreffende het relevante publiek en het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde waren betreffen. Derhalve staat vast dat het aangevraagde merk, net als de oudere merken, onder meer betrekking heeft op tot klasse 32 behorende alcoholvrije dranken, waaronder cola (zie punt 3 supra).

Eerste onderdeel

- 23 Met het eerste onderdeel van het enige middel stelt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte een amalgaam heeft gemaakt van de krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 te verrichten beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken en de krachtens artikel 8, lid 5, van die verordening te verrichten beoordeling van de vraag of tussen deze merken een verband bestaat. Dit onderdeel bestaat in wezen uit twee grieven, waarvan de eerste is ontleend aan het feit dat het bestaan van overeenstemming tussen de conflicterende merken een factor vormt ter beoordeling van het bestaan van een verband tussen deze merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, en niet een voorwaarde om deze bepaling te kunnen toepassen, en de tweede is ontleend aan het feit dat die merken een zekere mate van overeenstemming vertonen.

- 24 Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk”.
- 25 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat de toepassing ervan is onderworpen aan de volgende voorwaarden: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het oudere oppositiemerk; ten derde, het bestaan van het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra niet is voldaan aan een van deze voorwaarden [zie in die zin arresten van 25 mei 2005, *Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, EU:T:2005:179, punt 30; 22 maart 2007, *Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, EU:T:2007:93, punt 34, en 29 maart 2012, *You-Q/BHIM – Apple Corps (BEATLE)*, T-369/10, EU:T:2012:177, punt 25].
- 26 Volgens vaste rechtspraak zijn de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet noodzakelijkerwijs. Het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere bekende merk, dat globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, vormt voor de toepassing van deze bepaling dus een essentiële voorwaarde [arresten *SPA-FINDERS*, punt 25 supra, EU:T:2005:179, punt 41; 10 mei 2007, *Antartica/BHIM – Nasdaq Stock Market (nasdaq)*, T-47/06, EU:T:2007:131, punt 53, en *BEATLE*, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 46; zie ook, naar analogie, arresten van 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, C-408/01, EU:C:2003:582, punten 29, 30 en 38, en 27 november 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 30, 41, 57, 58 en 66].
- 27 Tot die factoren behoren in de eerste plaats de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, in de tweede plaats de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende tekens respectievelijk zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, in de derde plaats de mate van bekendheid van het oudere merk, in de vierde plaats de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk, en in de vijfde plaats het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (arresten *Intel Corporation*, punt 26 supra, EU:C:2008:655, punt 42, en *BEATLE*, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 47).
- 28 Het is tegen de achtergrond van deze voorafgaande overwegingen dat de twee grieven die verzoekster ter onderbouwing van het eerste onderdeel van haar enige middel heeft aangevoerd, moeten worden onderzocht.
- 29 Met de eerste grief betoogt verzoekster in hoofdzaak dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door uit het enkele ontbreken van overeenstemming tussen de conflicterende merken, waartoe zij in het kader van haar vaststelling van het ontbreken van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 heeft geconcludeerd, af te leiden dat tussen deze merken geen verband bestond in de zin van artikel 8, lid 5, van dezelfde verordening, en door voorbij te gaan aan de rechtspraak van het Hof volgens welke

het bestaan van een dergelijk verband globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Volgens haar had de kamer van beroep bij haar toetsing volgens artikel 8, lid 5, van die verordening niet „kort door de bocht” mogen gaan door zich louter te baseren op haar bevindingen betreffende de overeenstemming tussen de tekens, maar had zij op basis van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria moeten vaststellen dat de meeste daarvan tot de conclusie leiden dat het publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende merken.

- 30 Het BHIM en interveniënte brengen daartegen in dat het bestaan van een zekere – zelfs maar geringe – overeenstemming tussen de conflicterende merken een voorwaarde is die zowel geldt voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 als voor die van artikel 8, lid 5, van deze verordening, welke voorwaarde met betrekking tot deze twee bepalingen op dezelfde wijze moet worden beoordeeld. Aangezien de kamer van beroep in casu heeft vastgesteld dat de betrokken merken niet overeenstemden maar van elkaar verschilden, heeft zij volgens hen op goede gronden geoordeeld dat artikel 8, lid 5, van die verordening niet van toepassing was, zonder dat zij de andere in de rechtspraak geformuleerde parameters hoefde te onderzoeken.
- 31 Volgens de rechtspraak van het Hof is het bestaan van overeenstemming tussen het oudere merk en het litigieuze merk een toepassingsvoorwaarde die artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gemeen hebben. Deze voorwaarde van overeenstemming tussen de conflicterende merken vooronderstelt zowel in het kader van lid 1, sub b, als in het kader van lid 5 van dat artikel inzonderheid het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst (zie in die zin arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punten 51 en 52).
- 32 Stellig is de mate van overeenstemming die in het kader van de ene bepaling vereist is, niet dezelfde als die welke in het kader van de andere bepaling vereist is. Terwijl de bescherming van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 pas wordt verleend indien tussen de conflicterende merken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het betrokken publiek verwarring tussen deze merken kan ontstaan, is het bestaan van verwarringsgevaar immers niet vereist voor de bescherming van artikel 8, lid 5. De inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, kunnen dan ook het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt (zie in die zin en naar analogie, arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 26 supra, EU:C:2003:582, punten 27, 29 en 31, en Intel Corporation, punt 26 supra, EU:C:2008:655, punten 57, 58 en 66). Uit de bewoordingen van die bepalingen en uit de rechtspraak volgt daarentegen niet dat de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken in het kader van de ene bepaling anders moet zijn dan die in het kader van de andere bepaling (arrest Ferrero/BHIM, punt 31 supra, EU:C:2011:177, punten 53 en 54).
- 33 Weliswaar impliceert de globale beoordeling van het bestaan van een verband tussen het oudere merk en het bestreden merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 een zekere wisselwerking tussen de in aanmerking genomen factoren, zodat een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk, maar wanneer het oudere merk en het litigieuze merk in geen enkel opzicht overeenstemmen, is de omstandigheid dat het oudere merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond om vast te stellen dat het betrokken publiek de conflicterende merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt. Zoals in punt 31 supra is gepreciseerd, is de gelijkheid of de – zij het geringe – overeenstemming van de conflicterende merken immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Deze bepalingen vinden dus kennelijk geen toepassing wanneer het Gerecht vaststelt dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen (zie in die zin arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 68). Alleen wanneer de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen,

dient die rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming van deze merken, het betrokken publiek deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk bestaan (arrest Ferrero/BHIM, punt 31 supra, EU:C:2011:177, punten 65 en 66).

- 34 Uit deze rechtspraak van het Hof volgt duidelijk dat de vaststelling dat de conflicterende merken gelijk zijn of – zij het in geringe mate – overeenstemmen op zich een voorwaarde vormt voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, en niet simpelweg een factor die in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of er een verband tussen die merken in de zin van deze bepaling bestaat. Deze vaststelling vloeit overigens rechtstreeks voort uit de volgende in dat artikel gehanteerde formulering: „wanneer het [aangevraagde merk] gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk”.
- 35 Het Gerecht stelt dan ook vast dat het weliswaar juist is dat de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens tot de relevante factoren behoort op basis waarvan de globale beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet worden verricht (zie punt 27 supra), maar dat dit niet wegneemt dat het bestaan als zodanig van overeenstemming tussen die tekens, hoe gering ook, een voorwaarde voor toepassing van dat artikel vormt. Bijgevolg kan dit artikel enkel worden toegepast indien sprake is van een dergelijke – zelfs geringe – overeenstemming, voor zover die conform de in punt 33 supra aangehaalde rechtspraak is.
- 36 De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat, ingeval de conflicterende merken niet overeenstemden maar van elkaar verschilden, zij daaruit rechtstreeks mocht afleiden dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing was, zonder dat zij de andere criteria hoefde te onderzoeken die in de rechtspraak zijn ontwikkeld om na te gaan of een verband tussen die merken in de zin van deze bepaling bestaat.
- 37 Derhalve moet de eerste grief worden afgewezen.
- 38 Met de tweede grief betoogt verzoekster in hoofdzaak dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens niet overeenstemden, hoewel zij zelf had erkend dat er minstens sprake was van een bepaalde mate van overeenstemming tussen die tekens, gelet op de vergelijkbare „staart” van de letters „c” en „m”, en dat er voor die tekens bovendien gebruik werd gemaakt van een soortgelijke „spenceriaanse” kalligrafie. Inzonderheid heeft de kamer van beroep, waar zij in punt 29 van de bestreden beslissing heeft verklaard dat „dit gegeven op zich [te weten de Spencer-kalligrafie], los van de ‚Coca-Cola’-context, niet volst[ond] om een toereikende mate van overeenstemming tussen de tekens te creëren”, die Spencer-kalligrafie ten onrechte gescheiden van de woorden „coca-cola” dan wel „master”, in plaats van de afbeeldingen van de merken in hun geheel te beoordelen.
- 39 Het BHIM en interveniënte beroepen zich op het volledig ontbreken van overeenstemming tussen de conflicterende tekens en het ontbreken van een verband tussen het aangevraagde merk en de oudere merken, zodat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geen toepassing kan vinden. De verschillen tussen de woardelementen „coca-cola” en „master” met daarbovenop het gebruik van het Arabische schrift in het aangevraagde merk hebben volgens hen immers een duidelijk grotere impact op de perceptie van de relevante consument dan de elementen die in deze tekens op elkaar lijken, zoals de „staart” die erin is afgebeeld. Met name heeft het BHIM, na in punt 29 van de bestreden beslissing erop te hebben gewezen dat „dit element op zich” die „staart” en niet het „Spencer-schrift” aanduidt, betoogd dat de kamer van beroep deze „staart” in de oudere merken niet buiten een „Coca-Cola”-context heeft geplaatst, maar louter heeft benadrukt dat het enige tastbare element van de oudere merken dat in het aangevraagde merk was weergegeven, juist die „staart” betrof.

- 40 Volgens vaste rechtspraak stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten [zie in die zin arresten van 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, EU:T:2002:261, punt 30; 31 januari 2012, *Spar/BHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP)*, T-378/09, EU:T:2012:34, punt 27, en 31 januari 2013, *K2 Sports Europe/BHIM – Karhu Sport Iberica (SPORT)*, T-54/12, EU:T:2013:50, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 41 De globale beoordeling van de vraag of tussen de betrokken merken een verband bestaat, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten de merken percipieert, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit verband. Dienaangaande neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan [zie in die zin arresten van 16 mei 2007, *La Perla/BHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-137/05, EU:T:2007:142, punt 35, en 9 maart 2012, *Ella Valley Vineyards/BHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 38; zie ook, naar analogie, arrest van 12 juni 2007, *BHIM/Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35].
- 42 Om te beginnen – en anders dan verzoekster beweert – moet in casu worden geoordeeld dat de kamer van beroep bij haar beoordeling niet voorbij is gegaan aan de merken nr. 3021086 en nr. 2107118, maar deze impliciet in aanmerking heeft genomen als behorende tot de homogene familie van de vier oudere gemeenschapsbeeldmerken die elk in Spencer-schrift het element „coca-cola” bevatten (zie punt 6 supra), waarbij zij van deze vier merken het meeste aandacht heeft besteed aan het merk dat volgens haar het meest op het aangevraagde merk leek, te weten merk nr. 2117828. Hoe dan ook had de inaanmerkingneming van merk nr. 2107118, dat volgens verzoekster de meeste visuele gelijkenis vertoont, niet tot een wezenlijk andere beoordeling van de kamer van beroep kunnen leiden.
- 43 Vervolgens moet worden onderstreept dat verzoekster niet opkomt tegen de bevindingen van de instanties van het BHIM volgens welke de conflicterende tekens fonetisch en begripsmatig verschillen en dat zij ter terechtzitting heeft erkend dat het geschil enkel betrekking had op de visuele overeenstemming tussen deze tekens.
- 44 Bijgevolg moet het rechtmatigheidstoezicht op de bestreden beslissing worden toegespitst op het onderzoek van, ten eerste, de visuele vergelijking van de conflicterende tekens, ten tweede, de globale beoordeling van de overeenstemming tussen deze tekens rekening houdend met hun fonetische en begripsmatige verschillen en, ten derde, de conclusies die uit deze beoordeling moeten worden getrokken wat de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in de onderhavige zaak betreft.
- 45 Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking van de conflicterende tekens betreft, kan de vaststelling in punt 20 van de bestreden beslissing worden bevestigd volgens welke de oudere tekens bestaan uit de samenstelling van de gestileerde woorden „coca-cola” dan wel de gestileerde letter „c”, en het aangevraagde teken uit het gestileerde woord „master” waarboven een Arabische term is weergegeven. Niettemin moet in dit verband worden vastgesteld dat dit in het aangevraagde merk in de Arabische taal opgenomen bestanddeel van ondergeschikt belang is ten opzichte van het dominerende bestanddeel „master” [zie in die zin arrest van 18 april 2007, *House of Donuts/BHIM – Panrico (House of donuts)*, T-333/04 en T-334/04, EU:T:2007:105, punt 32], aangezien de relevante consument, te weten de gewone leden van de bevolking in de Europese Unie, dit laatste bestanddeel gemakkelijk kan begrijpen (zie punt 14 supra).

- 46 Het is juist dat samen met het BHIM en interveniënte moet worden opgemerkt dat de conflicterende tekens duidelijke visuele verschillen vertonen door hun verschillend aantal bestanddelen en de verschillen aan het begin van de wordelementen, door het ontbreken van eenzelfde letter op dezelfde plaats in die tekens, alsook – in mindere mate – door de vorm van de beeldelementen.
- 47 Vastgesteld moet echter worden dat de conflicterende tekens ook visuele gelijkenissen vertonen.
- 48 Ten eerste, zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft aangegeven nadat zij terecht had vastgesteld dat tussen de wordelementen „coca-cola” dan wel „c” en het wordelement „master” elke inhoudelijke overeenkomst ontbreekt, staat vast dat de conflicterende tekens elk een „staart” als verlengstuk van hun respectieve beginletters „c” en „m” en een kromming in de vorm van een handtekening bevatten.
- 49 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing weliswaar terecht herinnerd aan de rechtspraak volgens welke, wanneer een merk bestaat uit woord- én beeldelementen, de wordelementen in beginsel moeten worden geacht meer onderscheidend vermogen te hebben dan de beeldelementen, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [arrest van 14 juli 2005, Wassen International/BHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, punt 37].
- 50 In herinnering moet evenwel worden geroepen dat op dit beginsel uitzonderingen kunnen bestaan naargelang de omstandigheden. Aldus is met betrekking tot voedingswaren van de klassen 29 en 30 geoordeeld dat deze doorgaans worden gekocht in supermarkten of soortgelijke handelszaken en dus door de consument rechtstreeks worden gekozen van de schappen waarop die waren zijn geplaatst. Voorts verliest de consument in dit type van verkooppunt weinig tijd tussen zijn opeenvolgende aankopen en leest hij dikwijls niet alle informatie die op de verschillende waren is aangebracht, maar hangt zijn keuze meer af van de globale visuele indruk die door de etiketten of de verpakking van die waren wordt gewekt. In die omstandigheden is het resultaat van het onderzoek van de visuele overeenstemming van groter belang dan het resultaat van het onderzoek van de fonetische en begripsmatige overeenstemming om te bepalen of sprake is van een eventueel gevaar voor verwarring dan wel er een verband tussen de betrokken tekens bestaat. Bovendien spelen in het kader van deze beoordeling de beeldelementen van een merk, wat de perceptie van de betrokken consument betreft, een grotere rol dan de wordelementen ervan [zie in die zin arresten van 12 september 2007, Koipe/BHIM – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, punt 109, en 2 december 2008, Ebro Puleva/BHIM – Berenguel (BRILLO’S), T-275/07, EU:T:2008:545, punt 24].
- 51 Wat in casu de voedingswaren van de klassen 29, 30 en 32 en meer bepaald de alcoholvrije dranken betreft, moet worden geoordeeld dat, rekening houdend met de in de rechtspraak vastgestelde uitzonderingen op het door de kamer van beroep in herinnering geroepen beginsel, de beeldelementen van de conflicterende merken een minstens even grote impact op de globale visuele perceptie van de betrokken consument hebben als de wordelementen ervan.
- 52 Ter beoordeling van het al dan niet bestaan en de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens is de aanwezigheid van een gemeenschappelijk beeldelement bestaande uit een „staart” als verlengstuk van hun respectieve beginletters „c” en „m” en een kromming in de vorm van een handtekening, dan ook minstens even belangrijk als de vaststelling dat tussen de wordelementen van die tekens geen inhoudelijke overeenkomst bestaat.
- 53 Ten tweede betoogt verzoekster, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft gepreciseerd, dat de overeenstemming tussen de conflicterende tekens – althans wat de vier oudere gemeenschapsbeeldmerken Coca-Cola en het aangevraagde merk Master betreft – met name voortvloeit uit het feit dat zij op een specifieke en onderscheidende wijze worden weergegeven in eenzelfde typografie, namelijk in het „Spencer-schrift”.

- 54 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing weliswaar terecht eraan herinnerd dat de bekendheid van het oudere merk of het bijzondere onderscheidende vermogen ervan in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring, en niet bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende merken, die moet worden verricht vóór die van het gevaar voor verwarring [zie in die zin arrest van 19 mei 2010, Ravensburger/BHIM – Educa Borrás (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 55 Vastgesteld moet echter worden dat op basis van die rechtspraak alleen dit argument van verzoekster in casu niet kan worden afgewezen. Los van het bijzondere onderscheidende vermogen van het „Spencer-schrift”, met zijn krommingen en andere elegante opsmuk, kan immers niet anders worden geoordeeld dan dat het gebruik in de conflicterende tekens van eenzelfde lettertype, dat in de moderne zakenwereld bovendien weinig gebruikelijk is, een relevant gegeven vormt ter beoordeling van de vraag of deze tekens visueel overeenstemmen.
- 56 Aldus heeft het Gerecht in een andere zaak geoordeeld dat tussen verschillende woordelementen niettemin een bepaalde visuele overeenstemming bestond doordat het ging om twee korte woorden die waren geschreven in een lettertype dat leek op een kinderhandschrift, en heeft het daaruit afgeleid dat – ondanks de grote visuele verschillen tussen de conflicterende merken – een geringe mate van visuele overeenstemming tussen deze merken kon worden vastgesteld [zie in die zin arrest Comercial Losan/BHIM – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, punten 33 en 35].
- 57 In casu moet worden geconstateerd dat de conflicterende tekens, wanneer zij overeenkomstig de in punt 41 supra aangehaalde rechtspraak in hun geheel en niet op basis van een „analytische ontleding” van hun woord- of beeldelementen worden gezien, ondanks hun verschillen een bepaalde overeenstemming op visueel gebied vertonen door eenzelfde gebruik van een in de hedendaagse zakenwereld weinig gebruikelijk lettertype, te weten het Spencer-schrift.
- 58 In het kader van haar beoordeling van het gevaar voor verwarring – en niet die van de overeenstemming tussen de tekens – heeft de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing evenwel geoordeeld dat „geen enkel tastbaar element van [verzoeksters] tekens w[erd] overgenomen in het [...] teken [van interveniënte], behoudens de ‚staart’ van het teken die w[erd] getrokken vanaf de onderkant van de letter [c] in het teken van [verzoekster] en de letter [m] in dat van [interveniënte]”. Niettemin „volst[ond] dit element, los van de context van Coca-Cola als zodanig, op zich niet om voldoende overeenstemming tussen de tekens in het leven te roepen” en „[u]it het bewijsmateriaal bl[ee]k niet dat de consument zijn aandacht op dit detail z[ou] toespitsen wanneer het niet in hoofdzaak in de context van ‚COCA-COLA’ w[erd] gebruikt”.
- 59 In dit verband moet verzoeksters betoog worden aanvaard waar zij stelt dat de kamer van beroep op die manier de woorden „coca-cola” of „master” ten onrechte van hun Spencer-kalligrafische schrijfwijze heeft ontdaan, veeleer dan de afbeeldingen van de merken in hun geheel te beoordelen. Het is weliswaar juist dat, zoals het BHIM aangeeft, uit de opzet van voornoemd punt 29 van de bestreden beslissing blijkt dat met dit „element op zich” de „staart” en niet het „Spencer-schrift” werd bedoeld, maar dit neemt niet weg dat de kamer van beroep, door haar onderzoek van de overeenstemming tussen de tekens op het „staart”-bestanddeel toe te spitsen en door dit element buiten de context te plaatsen die aan de in de oudere merken opgenomen term „coca-cola” gelieerd is, heeft verzuimd om de conflicterende tekens globaal te beoordelen voor zover zij beide in de Spencer-kalligrafie zijn geschreven en zij derhalve die feitelijke visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens had moeten vaststellen.

- 60 In het kader van haar beoordeling van het gevaar voor verwarring – en niet die van de overeenstemming tussen de tekens – heeft de kamer van beroep in de punten 27 en 29 van de bestreden beslissing tevens geoordeeld dat verzoekster „geen alleenrecht h[ad] op het [Spencer-]schrift en dat [dit schrift], net als elk ander schrift, vrijelijk door iedereen k[on] worden gebruikt”.
- 61 Ingeval de kamer van beroep deze overwegingen relevant heeft geacht om tot het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens te concluderen, moet verzoeksters stelling dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, worden aanvaard. Die overwegingen kunnen immers enkel relevant zijn voor de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring of voor de vraag of de betrokken consument een verband zal leggen in de zin van lid 1, sub b, of lid 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, maar niet voor het objectieve onderzoek van de overeenstemming tussen de tekens. Geoordeeld moet dan ook worden dat het vereiste van algemeen belang dat het Spencer-schrift, net als elk ander lettertype, vrijelijk door iedereen kan worden gebruikt, er op zich niet aan in de weg staat dat dit schrift wordt ingeroepen als element van overeenstemming tussen de conflicterende tekens wat de perceptie ervan door de relevante consument betreft.
- 62 Bovendien moet worden beklemtoond dat elke poging tot monopolisering van een bepaald lettertype door een marktdeelnemer indruist tegen de strikte weigeringsgronden die in artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009 zijn vastgesteld, zoals een gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens of het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie punt 25 supra).
- 63 In dit verband moet verzoekster in het gelijk worden gesteld waar zij betoogt dat zij de Spencer-kalligrafie niet beoogt te monopoliseren voor alle waren of diensten, maar dat de consument wegens de overeenstemming tussen de kalligrafieën en de andere elementen waarmee de conflicterende merken worden gepresenteerd, onder meer de lange „staart” onder de letters „c” en „m”, een verband zal leggen of een onderlinge samenhang zal ontwaren tussen de betrokken merken wanneer deze worden gebruikt voor de verkoop van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, met name alcoholvrije dranken zoals cola. Interveniente stelt dus ten onrechte dat het aanvaarden van het bestaan van overeenstemming of van een verband tussen de te vergelijken merken er niet alleen toe leidt dat verzoekster zich het gebruiksmonopolie van dat schrift toe-eigent, waardoor zij elke andere marktdeelnemer belet dit schrift te gebruiken voor het etiketteren van zijn alcoholvrije dranken en andere waren of diensten, maar ook de weg kan effenen voor andere houders van bekende merken om andere lettertypes te monopoliseren.
- 64 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de conflicterende tekens, naast hun duidelijke visuele verschillen, elementen van visuele gelijkheid vertonen, niet alleen door de „staart” als verlengstuk van hun respectieve beginletters „c” en „m” en een kromming in de vorm van een handtekening, maar ook door het gebruik van een in de hedendaagse zakenwereld weinig gebruikelijk lettertype, namelijk het Spencer-schrift, dat door de relevante consument als een geheel wordt opgevat.
- 65 Uit een globale beoordeling van deze visuele gelijkenissen en verschillen volgt dat de conflicterende tekens, althans de vier oudere gemeenschapsbeeldmerken Coca-Cola en het aangevraagde merk Master, een geringe mate van visuele overeenstemming vertonen, aangezien hun detailverschillen gedeeltelijk worden geneutraliseerd door hun globale gelijkenissen. Het Britse oudere merk C daarentegen, met name doordat het zo kort is, verschilt in visueel opzicht van het aangevraagde merk Master.

- 66 Wat in de tweede plaats de globale beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, moet worden onderzocht of de – door verzoekster niet betwiste – fonetische en begripsmatige verschillen tussen deze tekens van dien aard zijn dat zij elke overeenstemming tussen deze tekens uitsluiten dan wel veeleer worden geneutraliseerd door het feit dat die tekens visueel in geringe mate overeenstemmen.
- 67 Om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, dient volgens de rechtspraak de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald, en moet in voorkomend geval worden beoordeeld welk belang – in het kader van een globale beoordeling – aan deze verschillende elementen moet worden toegekend, gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht (arrest Ferrero/BHIM, punt 31 supra, EU:C:2011:177, punten 85 en 86; zie ook, naar analogie, arrest BHIM/Shaker, punt 41 supra, EU:C:2007:333, punt 36).
- 68 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens niet altijd even belangrijk zijn. Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten. Indien de door de betrokken merken aangeduide waren normalerwijs worden verkocht in zelfbedieningswinkels waar de consument het product zelf uit de schappen neemt en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk, zal een visuele overeenstemming tussen de tekens in de regel een groter gewicht hebben. Indien het bedoelde product daarentegen vooral mondeling wordt verkocht, moet normalerwijs meer belang worden gehecht aan een fonetische overeenstemming tussen de tekens. Bijgevolg is de mate van fonetische overeenstemming tussen twee merken eerder onbelangrijk ingeval de waren aldus worden verhandeld dat het relevante publiek het merk dat deze waren aanduidt, bij de aankoop in de regel in zijn visuele vorm benadert [arrest van 21 februari 2013, Esge/BHIM – De’Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, punten 36 en 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, in die zin, arresten La Española, punt 50 supra, EU:T:2007:264, punt 109, en BRILLO’S, punt 50 supra, EU:T:2008:545, punt 24].
- 69 Wat in casu de waren van de klassen 29, 30 en 32 betreft die doorgaans in zelfbedieningswinkels worden verkocht, hebben de visuele gelijkenissen en verschillen tussen de conflicterende tekens dus een groter gewicht dan de fonetische en begripsmatige gelijkenissen en verschillen tussen deze tekens.
- 70 Uit een globale beoordeling van deze gelijkenissen en verschillen volgt dat de conflicterende tekens, althans de vier oudere gemeenschapsbeeldmerken Coca-Cola en het aangevraagde merk Master, een geringe mate van overeenstemming vertonen, aangezien hun fonetische en begripsmatige verschillen – ongeacht de visuele verschillen – worden geneutraliseerd door de globale gelijkenissen, die meer gewicht hebben. Het Britse oudere merk C daarentegen, met name doordat het zo kort is, verschilt in visueel opzicht van het aangevraagde merk Master.
- 71 Bovendien strookt deze globale beoordeling met de rechtspraak volgens welke merken die zowel visuele als fonetische en begripsmatige verschillen vertoonden, in hun geheel beschouwd toch in min of meer geringe mate overeenstemden [zie in die zin arresten van 23 september 2009, Arcandor/BHIM – dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348, punt 54, en SPA GROUP, punt 40 supra, EU:T:2012:34, punt 54].
- 72 In de derde plaats, ten slotte, moet worden verduidelijkt welke gevolgen die voornoemde globale beoordeling van de overeenstemming in casu heeft voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

- 73 Uit de in de punten 26, 27 en 31 tot en met 33 supra aangehaalde rechtspraak blijkt dat het bestaan van een – zelfs geringe – overeenstemming tussen de conflicterende tekens een voorwaarde is voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en dat de mate van deze overeenstemming een relevante factor vormt voor de beoordeling van de vraag of tussen de betrokken merken een verband bestaat.
- 74 In casu leidt de globale beoordeling van de vraag of het relevante publiek een verband tussen de conflicterende merken zal leggen in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, tot de slotsom dat, gelet op de – zij het geringe – overeenstemming tussen deze merken, het gevaar bestaat dat dit publiek een dergelijk verband kan leggen. Ook al stemmen de conflicterende tekens slechts in geringe mate overeen, kan namelijk niet worden uitgesloten dat het relevante publiek een verband legt tussen deze tekens en – zelfs zonder dat sprake is van gevaar voor verwarring – het imago en de waarden van de oudere merken verbindt met de waren waarop het aangevraagde merk is aangebracht (zie in die zin arrest BEATLE, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 71). Anders dan de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, vertonen de conflicterende tekens een voldoende mate van overeenstemming – in de zin van de in punt 32 supra aangehaalde rechtspraak – opdat het relevante publiek ervan kan uitgaan dat het aangevraagde merk en de oudere gemeenschapsmerken gelieerd zijn, dat wil zeggen een verband tussen die merken legt in de zin van voornoemd artikel.
- 75 Hieruit volgt dat de kamer van beroep de andere toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (zie punt 25 supra) had moeten onderzoeken. Hoewel zij had vastgesteld dat de in de oppositieprocedure aangevoerde oudere merken in hoge mate bekend waren, heeft zij zich niet uitgesproken over de vraag of het gevaar bestond dat met het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit of afbreuk werd gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van de oudere merken. Aangezien deze vraag door de kamer van beroep niet is onderzocht, staat het niet aan het Gerecht om die vraag voor het eerst bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te onderzoeken [zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punten 72 en 73; 14 december 2011, Vökl/BHIM – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, punt 63, en arrest BEATLE, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 76 Het zal dan ook aan de kamer van beroep staan om die toepassingsvoorwaarden te onderzoeken tegen de achtergrond van de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens, die weliswaar gering is, maar niettemin voldoende om ertoe te leiden dat het relevante publiek ervan kan uitgaan dat het aangevraagde merk en de oudere gemeenschapsmerken gelieerd zijn, dat wil zeggen een verband legt tussen die merken in de zin van het voormelde artikel.
- 77 Derhalve moet de tweede grief worden aanvaard.
- 78 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het enige middel worden toegewezen.
- 79 Het Gerecht acht het overigens aangewezen om ook het tweede onderdeel van het enige middel te onderzoeken en aldus het onderhavige geding af te doen met betrekking tot de bewijzen die in aanmerking moeten worden genomen bij het onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Tweede onderdeel

- 80 Met het tweede onderdeel van haar enige middel stelt verzoekster dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling die zij volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft verricht, geen rekening te hebben gehouden met de bewijzen betreffende de methode waarop interveniënte haar waren in de praktijk verhandelt en waarvan mag

worden aangenomen dat zij deze methode ook voor het aangevraagde merk zal gebruiken, te weten via een product dat het imago van de oudere merken en de visuele kenmerken van de dranken van verzoekster nabootst. Zij voert in dit verband aan dat het onderzoek van het ongerechtvaardigde voordeel volgens de rechtspraak betreffende dat artikel niet mag worden beperkt tot het aangevraagde merk alleen, maar moet worden gebaseerd op alle omstandigheden van het concrete geval, onder meer de aanwijzingen betreffende de bedoelingen van interveniënte.

- 81 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten. Interviënte stelt inzonderheid dat de door verzoekster overgelegde bewijzen betreffende het commerciële gebruik van het aangevraagde merk in casu niet ter zake doen en dat de kamer van beroep deze bewijzen terecht opzij heeft geschoven, aangezien bij de beoordeling volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 enkel rekening mag worden gehouden met merk waarvan inschrijving is aangevraagd.
- 82 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat met name vaststaat dat ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken ingeval duidelijk sprake is van een poging tot exploitatie van en meesurfen op de grote bekendheid van dat merk (arresten SPA-FINDERS, punt 25 supra, EU:T:2005:179, punt 51; nasdaq, punt 26 supra, EU:T:2007:131, punt 55, en arrest BEATLE, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 63), en dat in dat geval daarom het begrip „gevaar voor meeliften” wordt gebruikt. Met andere woorden, het betreft het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld [arrest VIPS, punt 25 supra, EU:T:2007:93, punt 40, en arrest van 22 mei 2012, Environmental Manufacturing/BHIM – Wolf (Weergave van een wolvenkop), T-570/10, EU:T:2012:250, punt 27].
- 83 Dit risico voor „free riding” behelst enerzijds een „gevaar voor verwatering”, volgens welk begrip in de regel vaststaat dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt gedaan wanneer het gebruik van het merk waarvan inschrijving is aangevraagd ertoe zou leiden dat met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, en anderzijds een „gevaar voor aantasting”, volgens welk begrip in de regel vaststaat dat afbreuk aan de reputatie van het oudere merk wordt gedaan wanneer de waren waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk vermindert (zie in die zin arresten SPA-FINDERS, punt 25 supra, EU:T:2005:179, punten 43 en 46; nasdaq, punt 26 supra, EU:T:2007:131, punt 55, en BEATLE, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 63).
- 84 Volgens vaste rechtspraak kunnen vaststellingen met betrekking tot het bestaan van het gevaar voor meeliften, het gevaar voor verwatering en het gevaar voor aantasting onder meer worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen maar berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval [zie in die zin arresten nasdaq, punt 26 supra, EU:T:2007:131, punt 54; BEATLE, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 62, alsook arrest Weergave van een wolvenkop, punt 82 supra, EU:T:2012:250, punt 52, dienaangaande bevestigd door het arrest van 14 november 2013, Environmental Manufacturing/BHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punt 43].
- 85 Meer bepaald heeft het Hof reeds geoordeeld dat bij de algemene beoordeling die wordt verricht om uit te maken of kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, met name rekening moet worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoelinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. Het Hof heeft eveneens gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de

reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punten 48 en 49).

- 86 In casu staat vast dat verzoekster in de loop van de oppositieprocedure bewijzen heeft verstrekt betreffende het commerciële gebruik door interveniënte van het merk waarvan inschrijving werd aangevraagd. Bij die bewijzen was er ook een op 23 februari 2011 gedateerde getuigenverklaring van mevrouw L. Ritchie, de raadsman van verzoekster, waaraan deze op 16 februari 2011 gemaakte schermafdrucken van de website van interveniënte, www.mastercola.com, heeft toegevoegd. Deze schermafdrucken dienden als bewijs dat interveniënte het aangevraagde merk onder meer in de volgende vorm gebruikte in de handel:



- 87 De kamer van beroep heeft in punt 34 van de bestreden beslissing geoordeeld dat indien zou blijken dat „interveniënte met opzet dezelfde presentatie, image, stilering, typografie en verpakking gebruikte” als verzoekster, deze laatste „dan redelijkerwijs kon stellen dat [interveniënte] bewust ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het oudere merk probeerde te trekken”, maar dat „zij dit niet kon aanvoeren in de specifieke context van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, waarvoor enkel het door [interveniënte] aangevraagde merk in aanmerking kon worden genomen”.
- 88 Vastgesteld moet worden dat deze beoordeling van de kamer van beroep afwijkt van de in de punten 82 tot en met 85 supra aangehaalde rechtspraak volgens welke vaststellingen met betrekking tot het bestaan van het gevaar voor meeliften in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 onder meer kunnen worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval, daaronder begrepen het gebruik door de houder van het aangevraagde merk van verpakkingen die overeenstemmen met die van de waren van de houder van de oudere merken. Volgens deze rechtspraak zijn de relevante bewijzen die in aanmerking moeten worden genomen om te bepalen of sprake is van gevaar voor meeliften, te weten dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidende vermogen of de reputatie van oudere merken, dus geenszins beperkt tot enkel het aangevraagde merk, maar kunnen ook bewijzen in aanmerking worden genomen aan de hand waarvan de voornoemde waarschijnlijkheidsanalyse betreffende de intenties van de houder van het aangevraagde merk kan worden verricht en – a fortiori – bewijzen aangaande het reële commerciële gebruik van het aangevraagde merk.

- 89 De bewijzen van het commerciële gebruik van het aangevraagde merk zoals die door verzoekster in de oppositieprocedure zijn overgelegd, vormen duidelijk relevant bewijsmateriaal waaruit blijkt dat in casu sprake was van „gevaar voor meeliften”.
- 90 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door die bewijzen bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 op de onderhavige zaak niet in aanmerking te nemen.
- 91 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het argument van het BHIM dat verzoekster deze bewijzen kan aanvoeren in het kader van een inbreukvordering krachtens artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Dat argument gaat immers voorbij aan de opzet van deze verordening en het doel van de in artikel 8 van deze verordening vastgestelde oppositieprocedure, namelijk er om redenen van rechtszekerheid voor te zorgen dat geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik nadien met succes voor de rechter kan worden aangevochten (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 21; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 59, en 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 48).
- 92 Aangezien de vraag of mogelijkere wijs ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidende vermogen of de reputatie van de oudere merken wordt getrokken, door de kamer van beroep niet is onderzocht, zoals in punt 75 supra is aangegeven, staat het evenwel niet aan het Gerecht om daarover voor het eerst uitspraak te doen in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing [zie in die zin arresten Edwin/BHIM, punt 75 supra, EU:C:2011:452, punten 72 en 73; VÖLKL, punt 75 supra, EU:T:2011:739, punt 63, en arrest BEATLE, punt 25 supra, EU:T:2012:177, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 93 Derhalve zal het aan de kamer van beroep staan om bij haar onderzoek van de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (zie punt 76 supra), de bewijzen van het commerciële gebruik van het aangevraagde merk zoals die door verzoekster tijdens de oppositieprocedure zijn overgelegd, in aanmerking te nemen.
- 94 Bijgevolg moet het tweede onderdeel van het enige middel worden toegewezen.
- 95 Gelet op een en ander dient de bestreden beslissing op grond van het eerste onderdeel en bovendien ook op grond van het tweede onderdeel van het enige middel te worden vernietigd.

Kosten

- 96 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
- 97 Aangezien het BHIM en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, moet het BHIM worden verwezen in zijn eigen kosten alsmede in die van verzoekster, overeenkomstig de vordering van laatstgenoemde, en dient voorts te worden beslist dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT (Achtste kamer)

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 augustus 2012 (zaak R 2156/2011-2) wordt vernietigd.**

- 2) **Het BHIM wordt, behalve in zijn eigen kosten, verwezen in de kosten van The Coca-Cola Company.**
- 3) **Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) draagt haar eigen kosten.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 december 2014.

ondertekeningen