



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

31 mei 2017*

„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Ouder Uniewoordmerk VINA SOL — Relatieve weigeringsgrond — Afbreuk aan het onderscheidend vermogen — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, gevestigd te Coral Gables, Florida (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door F. Terrano, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:

Miguel Torres, SA, gevestigd te Vilafranca del Penedès (Spanje), vertegenwoordigd door J. Güell Serra, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 3 september 2015 (zaak R 356/2015-2), inzake een oppositieprocedure tussen Miguel Torres en Alma-The Soul of Italian Wine,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Prek, kamerpresident, F. Schalin (rapporteur) en J. Costeira, rechters,

griffier: M. Marescaux, administrateur,

gezien het op 16 november 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 20 januari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels

gezien de op 17 februari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 11 januari 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 4 maart 2011 heeft verzoekster, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



- 3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Wijnen”.
- 4 De Uniemerkaanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 64/2011 van 1 april 2011.
- 5 Op 30 juni 2011 heeft interveniënte, Miguel Torres, SA, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren.
- 6 De oppositie waarvoor de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 werden ingeroepen, was gebaseerd op de hierna volgende oudere merken:
 - het Uniewoordmerk VIÑA SOL, dat is ingediend op 12 februari 1997, op 29 oktober 1998 is ingeschreven met het nummer 462523 en op 5 maart 2007 is vernieuwd voor „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” die tot klasse 33 behoren;
 - het Spaanse woordmerk VIÑA SOL, dat is ingediend op 9 mei 1944, op 13 januari 1947 is ingeschreven met het nummer 152231 en op 11 september 2007 is vernieuwd voor „alle wijnklassen, uitgezonderd extra droge witte wijn met dezelfde kenmerken als Rijnwijn”, die tot klasse 33 behoren;

— het Spaanse woordmerk VIÑA SOL, dat is ingediend op 25 mei 1973, op 21 maart 1977 is ingeschreven met het nummer 715524 en op 25 maart 2003 is vernieuwd voor „brandy”, die tot klasse 33 behoort.

7 De oppositie waarvoor enkel de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 werd ingeroepen, was gebaseerd op de hierna volgende oudere merken:

— het hieronder weergegeven Spaanse beeldmerk, dat is ingediend op 26 oktober 2007 en op 6 mei 2008 is ingeschreven met het nummer 2796505 voor „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”, die tot klasse 33 behoren:



— het Uniewoordmerk SOL, dat is ingediend op 17 oktober 2007 en op 2 mei 2010 is ingeschreven met het nummer 6373971 voor „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”, die tot klasse 33 behoren.

8 Bij beslissing van 30 oktober 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen op basis van het oudere Uniewoordmerk SOL, op grond dat sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

9 Op 21 december 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 10 september 2013 (hierna: „beslissing van 10 september 2013”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd en de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk in haar geheel afgewezen. Om redenen van proceseconomie heeft zij evenwel aangegeven dat de oppositieafdeling de oppositie weliswaar op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 had toegewezen, maar dat zij harerzijds de oppositiegond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 zou onderzoeken op basis van het oudere Uniewoordmerk VIÑA SOL (hierna: „oudere merk”). Volgens haar bestond het relevante publiek uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de Unie. Zij heeft enerzijds geoordeeld dat de conflicterende merken voor de consumenten die Spaans, Frans of Portugees spreken, in gemiddelde mate overeenstemden, aangezien het dominerende bestanddeel van het oudere merk „sol” en het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk „sole” in bijzonder hoge mate overeenstemden, en anderzijds dat de conflicterende merken voor de Italiaanse consument slechts in geringe mate overeenstemden.

11 Volgens de kamer van beroep was het oudere merk in de Unie een bekend merk voor wijn. Gelet op de tussen de conflicterende tekens bestaande overeenstemming, het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk alsook het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde waren betroffen, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er een band tussen de conflicterende tekens bestond voor een aanzienlijk gedeelte van de relevante consumenten, namelijk de consumenten die Spaans, Italiaans, Frans en Portugees spreken. Zij heeft geoordeeld dat sprake was van gevaar voor verwatering, dat wil zeggen een risico dat het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd afbreuk deed aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Zij is tot de slotsom gekomen dat de oppositie alleen al diende te worden toegewezen omdat de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vervuld waren met betrekking tot de consumenten die Spaans, Italiaans, Frans en Portugees spreken.

- 12 Verzoekster heeft op 21 november 2013 beroep tot vernietiging van de beslissing van 10 september 2013 ingesteld bij het Gerecht. Dit laatste heeft bij arrest van 25 september 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/BHIM – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:812), die beslissing vernietigd.
- 13 Het Gerecht heeft in wezen geoordeeld dat de beslissing van 10 september 2013 geen overwegingen bevatte waaruit kon worden afgeleid of de kamer van beroep rekening had gehouden met de door verzoekster overgelegde bewijzen waarmee zij het geringe onderscheidend vermogen beoogde aan te tonen van de in de conflicterende merken gebruikte woorden „sol” en „sole”, dan wel te verstaan om welke reden zij eventueel van mening was dat deze bewijzen niet relevant waren. Het Gerecht heeft dan ook geoordeeld dat deze beslissing mank ging door een motiveringsgebrek en dat niet kon worden bepaald of de kamer van beroep deze gegevens in aanmerking had genomen bij haar vaststelling dat die woorden de dominerende bestanddelen van de betrokken merken vormden, en dus bij haar conclusie dat die merken overeenstemden.
- 14 Na het door het Gerecht uitgesproken arrest tot vernietiging van die beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO de zaak opnieuw onderzocht en bij beslissing van 3 september 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) de beslissing van 10 september 2013 bevestigd en de merkaanvraag in haar geheel verworpen.
- 15 De kamer van beroep heeft te kennen gegeven dat zij, gelet op de bewoordingen waarin de vernietiging van de beslissing van 10 september 2013 was geformuleerd, tot taak had om de bewijzen te beoordelen die door verzoekster waren overgelegd met betrekking tot het eventuele geringe onderscheidend vermogen van het woord „sun” (in verschillende talen) en van de afbeeldingen van de zon voor de betrokken wijnen, wat de consumenten in de Unie betreft, hetgeen de vergelijking van de conflicterende tekens kon beïnvloeden naargelang de dominerende en onderscheidende bestanddelen ervan. Volgens haar konden die bewijzen worden ingedeeld in drie categorieën, te weten, ten eerste, uittreksels van meerdere webpagina’s van verschillende ondernemingen waarop de consumenten van de Unie wijnen worden aangeboden die worden aangeduid met merken die de woorden „sol”, „sole”, „soleil” en „sun” bevatten, alsook verschillende afbeeldingen van de zon, ten tweede, lijsten van Uniemerken die zijn ingeschreven ter aanduiding van waren die tot klasse 33 behoren en die dezelfde woorden of afbeeldingen bevatten en, ten derde, een eerdere beslissing van de oppositieafdeling, daterend van 26 maart 2004.
- 16 De kamer van beroep is ervan uitgegaan dat het oudere merk, op de datum van de indiening van het betwiste merk, in de Unie nog steeds bekend was voor wijnen, aangezien verzoekster niet was opgekomen tegen deze in de beslissing van 10 september 2013 verrichte vaststelling. Bovendien is zij, nadat zij de door verzoekster overgelegde bewijzen had onderzocht, tot de slotsom gekomen dat de relevante afnemers van de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde consumenten waren, dat deze tekens voor een deel van die consumenten overeenstemden, dat het oudere merk onderscheidend vermogen had, dat een aanzienlijk deel van de relevante consumenten een verband zou leggen tussen de conflicterende tekens, dat afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk en dat het gebruik van het aangevraagde merk niet kon worden gerechtvaardigd.

Procedure en conclusies van partijen

- 17 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.

18 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 19 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste betreft schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, het tweede schending van artikel 64, lid 1, van deze verordening en het derde schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 20 Om te beginnen dient het eerste middel te worden onderzocht, dat is ontleend aan schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, alvorens in voorkomend geval het tweede en het derde middel te onderzoeken.
- 21 Ter onderbouwing van het eerste middel stelt verzoekster in wezen dat het EUIPO ten onrechte heeft geoordeeld dat de woorden „sol” en „sole” geen rechtstreekse band hadden met de betrokken waren aangezien deze woorden volgens dit Bureau niet beschrijvend van aard zijn voor de wijn, noch voor de kenmerken, de aard en de bestemming ervan.
- 22 Volgens verzoekster is dat evenwel onjuist, aangezien het algemeen bekend is dat er een band is tussen de zon en wijn. De woorden „sol” en „sole” refereren duidelijk aan de oorsprong van de wijn, hetgeen wordt bevestigd door de lijst van Uniemerken die zij tijdens de debatten heeft overgelegd en die betrekking heeft op tot klasse 33 behorende waren die de woorden „sol”, „sole”, „soleil” en „sun” dan wel afbeeldingen van de zon bevatten. Deze woorden of afbeeldingen hebben volgens haar dus slechts een zeer gering onderscheidend vermogen voor wijn. Bovendien blijkt uit de betrokken lijst ook dat op de markt van de Unie merken coëxisteren die wijn aanduiden met de woorden „sol”, „sole”, „soleil” en „sun” of met afbeeldingen van de zon.
- 23 Verzoekster betwist overigens dat het oudere merk bekendheid door gebruik in de Unie heeft verkregen. Hoe dan ook, gesteld al dat dit het geval is, is volgens haar niet voldaan aan de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De conflicterende tekens stemmen immers niet overeen, aangezien aan de overeenstemming die voortvloeit uit de aanwezigheid in deze tekens van de woorden „sol” en „sole”, die een zeer zwak onderscheidend vermogen hebben, niet meer belang kan worden gehecht dan aan de verschillen tussen deze tekens, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Verzoekster betoogt ten slotte dat de inschrijving en het gebruik van het aangevraagde merk gerechtvaardigd zijn, aangezien ter aanduiding van wijn naar de zon kan worden verwezen, zoals tal van andere wijnproducenten reeds hebben gedaan.
- 24 Het EUIPO stelt dat de in de bijlagen 1 tot en met 3 bij het verzoekschrift opgenomen bewijzen die tijdens de administratieve procedure zijn overgelegd, niet nopen tot enige wijziging van zijn conclusie in de bestreden beslissing volgens welke het woord „sol”, als dominerend bestanddeel van het oudere merk, niet als beschrijvend van aard kan worden aangemerkt en dus niet elk onderscheidend vermogen mist, zodat het relevante publiek het oudere merk VIÑA SOL wel degelijk als een merk zal opvatten.
- 25 Rekening houdend met, ten eerste, de overeenstemming van de conflicterende tekens die voortvloeit uit de aanwezigheid van de woorden „sol” in het eerste en „sole” in het tweede teken en, ten tweede, de bekendheid van het oudere merk voor wijn, concludeert het EUIPO dat er voor een substantieel deel van de relevante consumenten een verband bestaat tussen de betrokken tekens aangezien dat

deel van het publiek het aangevraagde merk zal associëren met het oudere merk. Het nadeel dat het oudere merk daarvan zal ondervinden, betreft een imagooverlies op het gebied van de kwaliteit en mogelijk ook een vermindering van haar verkoop.

- 26 Interveniente stelt dat het onderscheidend vermogen van het woord „sol” vaststaat voor wijn. Zij is dan ook van mening dat de omstandigheid dat het in casu om volkomen identieke waren gaat, de bekendheid van het oudere merk, die een van de meest bekende wijnmerken in Europa is, en het feit dat de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken respectievelijk het woord „sol” en het woord „sole” en een verwijzing naar de zon betreffen, volstaan voor de vaststelling dat de consumenten – althans in Spanje en Frankrijk en Portugal – een verband tussen de conflicterende merken zullen leggen. Aangezien de andere bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarden, te weten de bekendheid van het oudere merk en het feit dat onrechtvaardig afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen daarvan, in casu zijn vervuld, zal de inschrijving van het aangevraagde merk bijdragen tot de parasitaire uitbuiting van de bekendheid van het oudere merk, zodat de betrokken merkaanvraag moet worden afgewezen.
- 27 Vooraf dient te worden gepreciseerd dat het in de onderhavige zaak te verrichten onderzoek betrekking zal hebben op de vraag of de bestreden beslissing rechtmatig is gelet op de overwegingen die daarin zijn geformuleerd, maar ook, doordat deze overwegingen gedeeltelijk bestaan in verwijzingen naar de aanvankelijke in de beslissing van 10 september 2013 geformuleerde overwegingen, gelet op de inhoud van deze laatste beslissing waarnaar wordt verwezen (zie naar analogie arrest van 20 maart 1959, Nold/Hoge Autoriteit, 18/57, EU:C:1959:6, punt 116), doch enkel voor zover deze inhoud onverlet is gelaten door het arrest van 25 september 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:812).
- 28 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat, na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 van dit artikel, de inschrijving van het aangevraagde merk 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 Uniemerken een in de Unie 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.
- 29 Opdat het oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden ruimere bescherming, moet dus zijn voldaan aan verschillende voorwaarden. Ten eerste moeten dit oudere merk en het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn of overeenstemmen. Ten tweede moet het oudere merk bekend zijn in de Europese Unie, zo het gaat om een ouder Uniemerken, of in de betrokken lidstaat, zo het gaat om een ouder nationaal merk. Ten derde moet het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk het gevaar meebrengen dat 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 een van deze voorwaarden niet is vervuld [arrest van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punten 34 en 35; zie in die zin ook arrest van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punt 30].
- 30 Wat de derde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde betreft, dient eraan te worden herinnerd dat het gevaar dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt gedaan, ook wel het „gevaar voor verwatering” genoemd, in de regel vaststaat 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 [zie in die zin arrest van 11 december 2014, Coca-Cola/BHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 83 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 31 Het Hof heeft gepreciseerd welke omstandigheden relevant kunnen zijn voor de globale beoordeling of het betrokken publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende merken. Tot die factoren behoren, aldus het Hof, in de eerste plaats de mate van overeenstemming van deze merken, in de tweede plaats de aard van de waren of diensten waarvoor die merken 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 (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 42).
- 32 Na eerst de betrokken waren te hebben vergeleken en het relevante publiek te hebben afgebakend, dient in casu vervolgens de tweede voorwaarde te worden onderzocht, namelijk betreffende de vraag of het oudere merk bekend is in de Unie, aangezien de mate waarin dit merk bekend is, bepalend is voor de globale beoordeling van de factoren die als bewijs kunnen dienen voor het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken. Daarna moet de tweede voorwaarde worden onderzocht, betreffende de vraag of de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen.

Door de conflicterende merken aangeduide waren

- 33 Ook al is de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 verleende bescherming bedoeld om te worden toegepast op waren en diensten die niet soortgelijk zijn, deze bescherming kan ook gelden wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten dezelfde dan wel soortgelijke waren of diensten betreffen [zie in die zin arrest van 11 juli 2007, Mühlens/BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 34 De door de conflicterende merken aangeduide waren behoren tot klasse 33 en komen enerzijds overeen met de wijnen van het aangevraagde merk en anderzijds met de alcoholhoudende dranken (met uitzondering van bier) van het oudere merk. Geoordeeld moet dan ook worden dat het om dezelfde waren gaat, aangezien de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, hetgeen overigens door partijen niet wordt betwist [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Relevant publiek

- 35 Wat het relevante publiek betreft, moet erop worden gewezen dat voor de vaststelling dat het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken zal leggen, hetgeen een voorwaarde is waaraan moet zijn voldaan opdat het misbruik in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kan ontstaan, het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven of aangevraagd, hetzelfde of tot op zekere hoogte „overlappend” moet zijn [arrest van 9 maart 2012, Ella Valley Vineyards/BHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punt 23; zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 46-49].
- 36 Voorts dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau

van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 37 In casu heeft verzoekster tijdens de eerste procedure voor de kamer van beroep betoogd dat het voor de betrokken waren relevante publiek in meer dan gemiddelde mate aandachtig was, hetgeen inzonderheid het EUIPO betwist.
- 38 In dit verband moet ervan worden uitgegaan dat de „wijnen”, waarop zowel het aangevraagde merk als het oudere merk betrekking heeft, bestemd zijn voor het grote publiek van de Unie. Aangezien wijn doorgaans overal wordt verkocht, van de afdeling voeding in een supermarkt tot restaurants en cafés, gaat het volgens de rechtspraak namelijk om gangbare consumptiegoederen waarvoor het relevante publiek de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van gewone consumptiegoederen is (zie arrest van 9 maart 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 39 In die omstandigheden bestaan de voor de door de conflicterende merken aangeduide waren relevante consumenten uit het – in gemiddelde mate aandachtige – grote publiek van de Unie en moet worden geoordeeld dat de doelgroepen waaruit deze consumenten bestaan „elkaar overlappen” in de zin van de in punt 35 supra aangehaalde rechtspraak.
- 40 De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting wat haar beoordeling van het relevante publiek betreft.

De voorwaarde dat het oudere merk een bekend merk is

- 41 In de bestreden beslissing, die in dit verband naar de in de beslissing van 10 september 2013 verstrekte motivering verwijst, wordt aangegeven dat het oudere merk op de datum waarop het aangevraagde merk is ingediend, te weten op 4 maart 2011, een in de Unie bekend merk voor „wijnen” was.
- 42 Verzoekster stelt dat de door interveniënte overgelegde gegevens ofwel ontoereikend zijn, ofwel geen enkele bewijskracht hebben voor de vraag of het oudere merk bekendheid door gebruik had verkregen in de Unie.
- 43 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
- 44 Dienaangaande moet in herinnering worden geroepen dat een ouder merk voldoet aan het bekendheidsvereiste indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals met name het marktaandeel van het oudere merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsook de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanzienlijk gedeelte ervan (zie arrest van 9 maart 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 45 In casu moet worden geoordeeld dat, anders dan verzoekster beweert, uit de door interveniënte overgelegde bewijzen blijkt dat het oudere merk bekendheid door gebruik had verkregen in de Unie. Deze gegevens betreffen onder meer onderscheidingen die zijn toegekend aan zowel interveniënte als de onder het merk VIÑA SOL verkochte waren, een onder ede afgelegde verklaring van haar directeur waarin hij melding maakt van de hoeveelheden en de bedragen van de verkoop van deze waren in de periode van 2003 tot 2010 op het grondgebied van verschillende lidstaten van de Unie, waaronder

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, onder ede afgelegde verklaringen van lokale distributeurs, persknipsels en een brochure van de grootste Spaanse luchtvaartmaatschappij waarin melding wordt gemaakt van het product dat wordt aangeduid door het merk VIÑA SOL.

- 46 In de loop van het in aanmerking genomen tijdvak heeft interveniënte met name immers meer dan 41 miljoen flessen verkocht in Spanje, meer dan 15 miljoen flessen in het Verenigd Koninkrijk, en meer dan 3 miljoen flessen in Duitsland, waaruit blijkt dat de aan de orde zijnde waren die door het oudere merk worden aangeduid, op tal van plaatsen worden verhandeld in een aanzienlijk gedeelte van het grondgebied van de Unie.
- 47 Zoals het EUIPO aanvoert, is de bewijskracht van de schriftelijke verklaringen die zijn verstrekt door derden op basis van een model dat door een belanghebbende partij is opgesteld, op zich overigens noch van dien aard dat de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van deze documenten ter discussie komen te staan, noch dat wordt afgedaan aan de bewijskracht ervan [zie in die zin arrest van 16 september 2013, Avery Dennison/BHIM – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, niet gepubliceerd, EU:T:2013:467, punt 73].
- 48 Ten slotte moet worden vastgesteld dat deze bewijzen, in hun geheel bezien, niet onsamenvattend zijn.
- 49 In die omstandigheden moet worden geconcludeerd dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het oudere merk bekendheid genoot in de Unie.

De voorwaarde dat de conflicterende tekens gelijk zijn of overeenstemmen

- 50 Met betrekking tot het bestaan van overeenstemming tussen de conflicterende tekens dan wel het feit dat het om identieke tekens moet gaan, dient het oudere merk te worden vergeleken met het aangevraagde merk teneinde na te gaan in welke mate zij in voorkomend geval overeenstemmen.
- 51 Dienaangaande moet om te beginnen eraan worden herinnerd dat voor de vaststelling dat is voldaan aan de door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde dat de merken overeenstemmen, niet hoeft te worden aangetoond dat bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van het bekende oudere merk en het aangevraagde merk bestaat. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Hoe meer de conflicterende merken overeenstemmen, hoe groter dan ook de kans is dat het aangevraagde merk het bekende oudere merk bij het relevante publiek zal oproepen (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 44).
- 52 De globale beoordeling van de vraag of tussen de conflicterende merken een verband bestaat dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [arresten van 16 mei 2007, La Perla/BHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:142, punt 35, en 25 maart 2009, L'Oréal/BHIM – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:80, punt 18].

- 53 Voor zover het aangevraagde merk een samengesteld merk betreft dat zowel beeld- als woordbestanddelen bevat, moet eraan worden herinnerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing mag worden genomen en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd [zie naar analogie arrest van 15 december 2009, Trubion Pharmaceuticals/BHIM – Merck (TRUBION), T-412/08, niet gepubliceerd, EU:T:2009:507, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak], ook al moet daarbij worden aangetekend dat de rechtspraak in bepaalde omstandigheden ook toestaat dat een vergelijking wordt verricht van de bestanddelen die niet dominerend maar minder belangrijk – doch niet volledig onbeduidend – zijn (beschikking van 14 april 2016, Roland/EUIPO, C-515/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:298, punt 31).
- 54 Tegen de achtergrond van deze beginselen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens, rekening houdend met de grote bekendheid van het oudere merk, in toereikende mate overeenstemden om ervan te kunnen uitgaan dat het relevante publiek een verband tussen deze tekens zal leggen. Voor dit onderzoek dienen eerst de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens te worden bepaald.

De onderscheidende en dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens

- 55 Met betrekking tot het oudere merk heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het woord „viña” voor het Spaanstalige publiek de wijngaard aanduidde, en dat dit ook het geval was voor het Portugese, het Italiaanse en het Franse publiek. Deze verwijzing naar de oorsprong van het product, die het betrokken woord een beschrijvend karakter verleent, wordt volgens haar door het relevante publiek moeiteloos herkend, zodat het woord „viña” een zwak onderscheidend vermogen heeft en niet als een dominerend bestanddeel van dat merk kan worden beschouwd. Het tweede woord waaruit dit merk bestaat, namelijk „sol”, kan daarentegen niet worden geacht beschrijvend van aard te zijn dan wel elk onderscheidend vermogen te missen. Zelfs indien, zoals verzoekster stelt, de zon van wezenlijk belang is voor de groei van de druiven en dus voor de productie van de wijn, kan dit woord niet als een rechtstreekse verwijzing naar wijn worden opgevat. De documenten die verzoekster in dit verband heeft overgelegd, doen niet af aan de beoordeling die dienaangaande in de beslissing van 10 september 2013 is verricht. De kamer van beroep heeft derhalve verklaard dat „[het woord ‚sol’] weliswaar een zwakker dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, maar toch moet worden geacht een redelijke bescherming te bieden” en dat het oudere merk „niet elk onderscheidend vermogen mist”.
- 56 Met betrekking tot het aangevraagde merk heeft de kamer van beroep zich enerzijds op het standpunt gesteld dat niet ervan kon worden uitgegaan dat het beschrijvende bestanddeel waaruit het teken bestond, namelijk een afbeelding van de zon, het dominerende bestanddeel was in de totaalindruk die erdoor werd opgewekt. Anderzijds heeft zij geoordeeld dat het dominerende bestanddeel voor de Spaans-, Portugees- en Franstalige consumenten het wordelement „sole” was, dat naar de zon verwijst, en dat voor de andere consumenten in de Unie, daaronder begrepen de Italiaanssprekende consumenten die de betekenis ervan begrijpen, het dominerende bestanddeel de woorden „sotto il sole” waren, als het in grotere letters geschreven wordelement van een beeldmerk.
- 57 Deze vaststellingen van de kamer van beroep zijn gedeeltelijk onjuist.
- 58 Ten eerste dient bij het onderzoek van het oudere merk rekening ermee te worden gehouden dat dit merk bestaat uit de samenvoeging van twee korte woorden, te weten „viña” en „sol”. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, heeft het eerste woord slechts een gering onderscheidend vermogen, terwijl het tweede woord, dat niet beschrijvend van aard is, in tegenstelling tot het eerste woord dat

voor het relevante publiek aan het begrip „wijngaard” en dus ook aan het begrip „wijn” kan refereren, een iets sterker – zij het lager dan gemiddeld – onderscheidend vermogen heeft, waardoor dit woord mogelijkwijs het dominerende bestanddeel is.

- 59 Het onderzoek van de bewijzen die verzoekster tijdens de debatten aan de stukken heeft toegevoegd, inzonderheid de door haar tijdens de administratieve procedure overgelegde bijlagen 1 tot en met 3, waarvan de beslissing van 10 september 2013 niet aangaf dat de kamer van beroep bij haar onderzoek ermee rekening had gehouden maar die in de bestreden beslissing daadwerkelijk in aanmerking zijn genomen, leidt ertoe dat de uit deze beoordeling getrokken conclusies enigszins dienen te worden gewijzigd.
- 60 Stellig is de tijdens de administratieve procedure overgelegde bijlage 2, met beelden van de zon, weinig relevant ter beoordeling van het oudere merk, als woordmerk.
- 61 Uit de bijlagen 1 en 3 die tijdens de administratieve procedure zijn overgelegd en die bestaan uit enerzijds uittreksels van webpagina's waarop de consumenten van de Unie wijnen worden aangeboden die worden aangeduid met de woorden „sol”, „sole”, „soleil” en „sun”, alsook verschillende afbeeldingen van de zon, en anderzijds een lijst van Uniemerken die zijn ingeschreven voor tot klasse 33 behorende waren die eveneens die woorden of afbeeldingen bevatten, bijvoorbeeld SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL of SOL DES ESPAÑA, kan eveneens worden afgeleid dat sprake is van coëxistentie van Uniemerken die op een of andere wijze naar de zon verwijzen.
- 62 Het is juist dat, zoals het EUIPO betoogt onder verwijzing naar de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 16 september 2009, Zero Industry/BHIM – zero Germany (zerorh+) (T-400/06, niet gepubliceerd, EU:T:2009:331, punt 73), het enkele feit dat meerdere merken die de betrokken waren aanduiden, eenzelfde woord bevatten, niet volstaat als bewijs dat dit woordelement een gering onderscheidend vermogen heeft verkregen omdat het in dit verband dikwijls wordt gebruikt, zelfs wanneer de door deze merken aangeduide waren identieke waren betreffen dan wel een onderling verband vertonen. Rekening moet immers worden gehouden met het reële gebruik van de merken op de markt en niet met de abstracte coëxistentie – in het merkenregister – van merken die een gemeenschappelijk bestanddeel bevatten [zie in die zin arrest van 24 november 2005, GfK/BHIM – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punt 68]. Zoals verzoekster terecht stelt, kan uit de gegevens die zijn opgenomen in de tijdens de administratieve procedure overgelegde bijlage 1, namelijk uittreksels van webpagina's waarop verschillende ondernemingen de consumenten van de Unie wijnen aanbieden die worden aangeduid met de woorden „sol”, „sole”, „soleil” en „sun”, en verschillende afbeeldingen van de zon, echter worden afgeleid dat de consument van de Unie in het algemeen en het relevante publiek in het bijzonder daadwerkelijk en vaak worden geconfronteerd met dergelijke merken, zodat zij enigszins bekend zijn met de associatie tussen zon en wijn. De bewijzen die verzoekster tijdens de besprekingen aan de stukken heeft toegevoegd, staven die conclusie zonder dat hoeft te worden onderzocht of, zoals verzoekster aanvoert, het verband tussen zon en wijn een bekend feit is.
- 63 Zoals in punt 27 van de bestreden beslissing is aangegeven, kan geen aanspraak meer op inschrijving van het oudere merk als merk worden gemaakt – behoudens de procedure tot nietigverklaring – wanneer wordt vastgesteld dat dit merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Geconstateerd moet evenwel worden dat het woord „sol”, ook al mist het niet élk onderscheidend vermogen, slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, en dat het in combinatie met het woord „viña”, dat zelf een gering onderscheidend vermogen heeft, het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen verleent.

- 64 Deze vaststelling betreffende het oudere merk vloeit voort uit de oorspronkelijk aan de kamer van beroep overgelegde bewijzen die in de punten 59 tot en met 62 supra zijn onderzocht, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de stukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd en waarvoor interveniënte verzoekt dat zij buiten de behandeling van de zaak worden gelaten.
- 65 Wat ten tweede het onderzoek van het aangevraagde merk betreft, dient eraan te worden herinnerd dat dit merk bestaat uit een beeldelement met een ronde vorm dat de zon weergeeft in contrast met verschillende punten. Boven dit beeldelement staat om te beginnen een wordelement met de – in kleine hoofdletters geschreven – uitdrukking „sotto il sole italiano”, en onder dit beeldelement bevinden zich vervolgens de – in lichtjes gestileerde grote hoofdletters geschreven – bewoordingen „sotto il sole”, waarin het woord „il” schuin is geschreven.
- 66 Wanneer een merk bestaat uit woord- én beeldelementen, zijn volgens de rechtspraak de wordelementen in beginsel meer onderscheidend dan de beeldelementen, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar of dienst zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie arrest van 9 september 2008, Honda Motor Europe/BHIM – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Bovendien onthoudt de consument, zoals de kamer van beroep in punt 43 van de beslissing van 10 september 2013 eveneens heeft opgemerkt, beter de bestanddelen die bij hem een betekenis oproepen. Het is dan ook waarschijnlijk dat in het woordbestanddeel „sotto il sole italiano”, naast de Italiaansspreekende consumenten, ook de Spaans-, Portugees- en Franstalige consumenten niet alleen het woord „sole” maar ook het woord „italiano” zullen opvatten als een verwijzing naar Italië als aanduiding van een land waar wijn wordt geproduceerd. Het is overigens lang niet uitgesloten dat een meerderheid van de consumenten van de Unie deze term zal verstaan, aangezien deze term in een aanzienlijk aantal talen van de Unie naar dat land verwijst.
- 67 Het is juist dat het wordelement in het bovenste gedeelte van het aangevraagde merk in kleinere letters is geschreven dan die welke voor het wordelement in het onderste gedeelte ervan zijn gebruikt, maar omdat die letters niet zijn gestileerd, zijn ze ook duidelijker, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden gelezen. Wanneer de wijnconsument met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, zal hij weliswaar in slechts gemiddelde mate aandachtig zijn, maar zal hij bijzondere aandacht besteden aan de aanduiding van oorsprong van de wijn die hij koopt, zoals deze op dat merk is aangebracht (zie in die zin arrest van 9 maart 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 45). In die omstandigheden moet worden geoordeeld dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk niet enkel bestaat uit het woord „sole”, maar uit de samenvoeging van de woorden „sole” et „italiano”, zonder dat de andere elementen daardoor echter verwaarloosbaar zijn.
- 68 In casu lijkt de door de kamer van beroep verrichte beoordeling van de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens dan ook onjuist en moet ervan worden uitgegaan dat de globale beoordeling waarbij wordt onderzocht of er een band tussen de conflicterende merken bestaat, dient te worden verricht op basis van de aanname dat, enerzijds, het dominerende bestanddeel van het oudere merk het woord „sol” is, rekening houdend met het zwakke onderscheidend vermogen daarvan, en dat het oudere merk, door de toevoeging van het woord „viña”, zelf slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, en, anderzijds, dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk bestaat uit de samenvoeging van de woorden „sole” en „italiano”.

Visuele vergelijking

- 69 Op visueel gebied is er slechts een geringe overeenstemming tussen de conflicterende merken. Het oudere merk bestaat uit slechts twee woorden, terwijl het aangevraagde merk bestaat uit twee woordbestanddelen van respectievelijk vier en drie woorden, rondom een gestileerde afbeelding van de – in het midden geplaatste – zon, waardoor een bepaalde originaliteit wordt verkregen. Bovendien moet erop worden gewezen dat het beeldelement waarmee in het aangevraagde merk de zon wordt weergegeven, een zeker origineel karakter heeft dat naar voren komt uit het teken in zijn geheel.
- 70 De gelijkenis tussen de conflicterende tekens vloeit enkel voort uit het feit dat in beide tekens – op één plaats in het oudere merk en op twee plaatsen in het aangevraagde merk – de opeenvolging van de letters „s”, „o” en „l” voorkomt. Dit gegeven weegt niet op tegen de talrijke verschillen tussen deze tekens.

Fonetische vergelijking

- 71 Ook de fonetische verschillen van de conflicterende tekens winnen het van de overeenstemmende bestanddelen ervan. De verschillende lengte van deze merken, waarbij het oudere merk uit twee korte woorden van respectievelijk twee lettergrepen en één lettergreep bestaat, terwijl het aangevraagde merk uit vier verschillende woorden bestaat en het wordelement „sotto il sole” op zich reeds vijf lettergrepen bevat, leidt ertoe dat de klank en het ritme van de uitspraak ervan erg verschillen.
- 72 Dit alles brengt mee dat de verwantschap die zou kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van het woord „sole” in zowel het aangevraagde als het oudere merk, volkomen wordt geneutraliseerd.

Begripsmatige vergelijking

- 73 Zoals verzoekster heeft aangevoerd, vertonen de conflicterende tekens ook op begripsmatig gebied onvoldoende overeenstemming om bij het relevante publiek de indruk te wekken dat er een verband tussen deze tekens bestaat.
- 74 Voor het deel van het relevante publiek dat de Spaanse uitdrukking „viña sol” en de Italiaanse uitdrukking „sotto il sole italiano” begrijpt, betekent de eerste uitdrukking in wezen „zonnewijngaard”, terwijl de samenvoeging van de woorden „sole” en „italiano” „Italiaanse zon” betekent, zodat daardoor naar de Italiaanse oorsprong van de door het aangevraagde merk aangeduide wijn wordt verwezen.
- 75 Dat in beide tekens naar de zon wordt verwezen, leidt op zich niet tot begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Terwijl het oudere merk een bepaald verbeeldingselement bevat doordat het verwijst naar een wijn die voorkomt uit een „zonnewijngaard”, hetgeen tevens een lovend karakter heeft, verwijst het aangevraagde merk naar de oorsprong en de plaats van productie van de wijn. De onderliggende betekenis van deze tekens verschilt dus.

Conclusie betreffende de vraag of sprake is van een verband tussen de conflicterende tekens doordat zij overeenstemmen

- 76 De vergelijking van de conflicterende tekens leidt tot de vaststelling dat deze in geringe mate overeenstemmen op visueel gebied, dat het bestanddeel dat beide verbindt wordt geneutraliseerd op fonetisch gebied, en dat zij verschillen op begripsmatig gebied, zodat deze tekens – in hun geheel gezien – moeten worden geacht slechts in geringe mate overeen te stemmen.

- 77 Wat de andere relevante factoren betreft die door de kamer van beroep in aanmerking zijn genomen, moet worden geconstateerd dat de vraag of de relevante consumenten dezelfde personen betreffen en het oudere merk een bekend merk is voor wijnen, in de bestreden beslissing weliswaar juist is beoordeeld, maar dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk in feite gering is.
- 78 Uit deze overwegingen en uit die welke in de punten 33 tot en met 75 supra zijn geformuleerd volgt dat, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, de mate van overeenstemming van de voornoemde tekens, rekening houdend met de andere relevante factoren die in punt 35 van de bestreden beslissing worden vermeld, te weten het feit dat de relevante consumenten dezelfde personen betreffen en dat het oudere merk een bekend merk is voor wijnen alsook dat het onderscheidend vermogen heeft, niet volstaat om bij het relevante publiek een associatie tussen deze tekens voor de geest te roepen, dat wil zeggen dat dit publiek een verband tussen deze tekens zou kunnen leggen in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 79 Aldus moet de globale beoordeling waarbij wordt nagegaan of het relevante publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende merken, zoals dit door de punt 31 supra aangehaalde rechtspraak voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt verlangd, tot de vaststelling leiden dat, inzonderheid gelet op de verschillen tussen de betrokken tekens, er geen gevaar bestaat dat het relevante publiek een dergelijk verband zal leggen.
- 80 Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat in casu niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, namelijk de overeenstemming van de conflicterende merken met als gevolg dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.
- 81 Aangezien de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 cumulatief zijn en deze bepaling niet toepasselijk is wanneer een ervan niet is vervuld, dient het beroep te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing worden vernietigd op grond van het eerste middel, zonder dat de andere twee middelen hoeven te worden onderzocht.
- 82 Ten slotte zij opgemerkt dat wanneer het EUIPO in het kader van een bij de Unierechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO de maatregelen treft die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de Unierechter, het in dit verband, gelet op de vernietiging van de bestreden beslissing op grond dat deze beslissing schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 oplevert, in voorkomend geval de rechtmatigheid van de beslissing van de oppositieafdeling van 30 oktober 2012 zal moeten onderzoeken voor zover de oppositie daarbij aanvankelijk was toegewezen uit hoofde van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien de desbetreffende motivering van de beslissing van de oppositieafdeling om redenen van proceseconomie niet zijn onderzocht.

Kosten

- 83 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
- 84 Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.
- 85 Overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering zal interveniënte haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie van 3 september 2015 (zaak R 356/2015-2) wordt vernietigd.**
- 2) **Het EUIPO wordt, behalve in zijn eigen kosten, verwezen in de kosten van Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) **Miguel Torres, SA draagt haar eigen kosten.**

Prek

Schalin

Costeira

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 31 mei 2017.

ondertekeningen