

RECHTSLEER

DOCTRINE

MARKTPRAKTIJKEN, INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE/PRATIQUES DU
MARCHÉ, DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

Verwarringsgevaar in het merkenrecht

Analyse van de rechtspraak in oppositieprocedures

Paul Maeyaert¹

A. Inleiding: wettelijke bepalingen	961
<i>1. De relevante wettelijke bepalingen inzake verwarringsgevaar</i>	961
<i>2. De oppositierechtspraak</i>	961
<i>3. De oppositieprocedure</i>	962
B. Het begrip ‘verwarringsgevaar’	963
<i>1. Verwarringsgevaar naar de herkomst</i>	963
<i>2. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar</i>	963
<i>3. Het verwarringsgevaar omvat het associatiegevaar</i>	964
<i>4. Het relevante publiek</i>	965
<i>(i) Inleiding</i>	965
<i>(ii) Verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek</i>	965
<i>(iii) De perceptie en het aandachtsniveau verschilt in functie van de aard van de producten of diensten</i>	966
* Drank en voeding	966
* Auto’s	967
* Meubels	967
* Brillen	967
* Farmaceutische producten	967
* Medische apparatuur	968
* Horloges en juwelen	969
* Chemische producten	969
* Hygiënische producten	969
* Cosmetische producten	969
* Rookartikelen	969
* Kleding en schoenen	969
* Software	970
* Video- en computerspellen	970
* Bouwmaterialen	970
<i>(iv) Het relevante publiek vanuit territoriaal oogpunt</i>	971
<i>5. Het onderzoek naar het verwarringsgevaar</i>	971
C. Soortgelijkheid van waren en diensten	972
<i>1. Het begrip ‘soortgelijkheid’ en de overeenkomst van Nice</i>	972
<i>2. Beoordeling van soortgelijkheid</i>	972
<i>3. Enkele voorbeelden</i>	975
D. Overeenstemming tussen de conflicterende tekens	976
<i>1. Inleiding</i>	976
<i>2. Globale beoordeling van de overeenstemming</i>	976

¹ Advocaat Altius.

3. Onderscheidend vermogen en bekendheid van het oudere merk spelen nog geen rol	977
4. Vergelijking met het merk zoals het is ingeschreven	978
5. Het belang van de fonetische, visuele of begripsmatige aspecten verschilt naar gelang van de verkoopmodaliteiten van de producten of diensten	979
* <i>Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels</i>	980
* <i>Voeding</i>	981
* <i>Alcoholische dranken, inclusief wijnen</i>	981
* <i>Verhuur van auto's</i>	981
* <i>Voedingssupplementen en dieetproducten</i>	981
* <i>Sanitaire en verwarmingsinstallaties</i>	982
6. Beoordeling van de auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis	982
* <i>Fonetische gelijkenis kan voldoende zijn</i>	982
* <i>Begripsmatige gelijkenis</i>	982
* <i>Beoordeling van conflicterende woordtekens</i>	983
* <i>Neutralisatie van de visuele en fonetische gelijkenissen door de duidelijke en vaste betekenis van een woord</i>	986
* <i>Neutralisatie van de begripsmatige overeenstemming door de vastgestelde visuele en fonetische verschillen</i>	987
* <i>Ook beoordeling van de visuele gelijkenis tussen een woordmerk en een beeldmerk</i>	988
* <i>Beoordeling van overeenstemming met een samengesteld merk</i>	988
* <i>Toevoeging van een handelsnaam of een voornaam aan een ouder merk</i>	992
E. Andere relevante omstandigheden van het concrete geval	993
1. Inleiding	993
2. Onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben	993
3. Onderscheidend vermogen of bekendheid van het oudere merk	994
4. Vreedzame co-existentie van de conflicterende merken	997
5. Het bestaan van een familie- of seriemark	997
F. Conclusie: het verwarringsgevaar ontward?	998

SAMENVATTING

De bedoeling van deze bijdrage is de lezer een beter inzicht te verschaffen inzake de beoordeling van het begrip verwarringsgevaar in het merkenrecht.

De titularis van een ouder (niet bekend) merk kan zich immers slechts verzetten tegen de aanvraag of het gebruik van een jonger teken indien in hoofde van het relevante publiek wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden: overeenstemming tussen de tekens én soortgelijkheid van waren of diensten waarop de tekens betrekking hebben.

Daarnaast zijn er nog een aantal relevante omstandigheden die erna in aanmerking kunnen worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar: met name enerzijds de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming in de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten en anderzijds het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het oudere merk.

Deze bijdrage is gebaseerd op de oppositierechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht en de hoven van beroep in de Benelux tot medio 2011.

De lezer zal kunnen vaststellen dat, alhoewel het Hof en het Gerecht in honderden arresten gepoogd hebben (en nog altijd pogen) om de te volgen redenering bij de beoordeling van het verwarringsgevaar op een zo objectief mogelijke wijze uit te leggen of te voeren, de toepassing ervan soms leidt tot tegenstrijdige resultaten.

De conclusie is dan ook dat het begrip 'verwarringsgevaar' zeker nog niet 'ontward' is.

RÉSUMÉ

L'objectif de cette contribution est de permettre au lecteur d'acquérir une meilleure compréhension de l'appréciation qui est faite de la notion de risque de confusion en droit des marques.

Le titulaire d'une marque antérieure (non renommée) peut en effet uniquement s'opposer au dépôt ou à l'usage d'un signe postérieur que si deux conditions cumulatives sont remplies dans le chef du public pertinent: similitude des signes et similitude des produits et services couverts par les signes concernés.

Outre cela, il existe d'autres circonstances pertinentes qui peuvent par la suite être prises en compte dans l'appréciation globale qui est faite du risque de confusion: à savoir, d'une part, la corrélation mutuelle qui existe entre les similitudes des signes et celles des produits et services concernés et, d'autre part, le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure.

Cette contribution se base sur la jurisprudence relative à la procédure d'opposition rendue jusqu'à la mi 2011 par la Cour de justice, le Tribunal ainsi que les cours d'appel du Benelux.

Le lecteur pourra constater que, quels que soient les efforts déployés – que ce soit par le passé ou actuellement – par la Cour de justice et le Tribunal dans des centaines d'arrêts afin d'interpréter et de mettre en œuvre d'une manière la plus objective possible les raisonnements à suivre pour évaluer le risque de confusion, l'application de pareille jurisprudence mène parfois à des résultats contradictoires.

En conclusion, il apparaît que le critère du risque de confusion souffre encore de quelques 'confusions'.

A. INLEIDING: WETTELIJKE BEPALINGEN

1. De relevante wettelijke bepalingen inzake verwarringsgevaar

1. Artikel 4, 1., *sub b*) van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten² (hierna aangeduid als de richtlijn), artikel 8, 1., *sub b*) (oppositieprocedure), artikel 9, 1., *sub b*) (inbreukprocedure) en artikel 53, 1., *sub a*) (nietigheidsprocedure) van verordening nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk³ (hierna aangeduid als verordening nr. 207/2009 of Verord. nr. 207/2009) en ten slotte, artikel 2.20.1.b) (inbreukprocedure) en artikel 2.3.b) (oppositieprocedure) van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna aangeduid als BVIE) verlenen bescherming aan de houder van een ouder merk tegen het verwarringsgevaar met een jonger teken.

Overeenkomstig deze bepalingen kan de houder van een ouder (niet bekend) merk, in een oppositieprocedure tegen een aangevraagd merk, een vordering in nietigverklaring tegen een ingeschreven merk of een inbreukvordering tegen een jonger, in het economische verkeer gebruikt, onderscheidend teken, zich verzetten tegen de inschrijving of het gebruik van het jongere teken op voorwaarde dat hij kan aantonen dat (1) er sprake is van gelijkheid of overeenstemming

tussen conflicterende tekens, (2) de conflicterende tekens betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten en ten slotte dat (3) er daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. De oppositierechtspraak

2. De rechtspraak inzake merken belicht het begrip verwarringsgevaar vanuit verschillende invalshoeken. We zijn reeds lang vertrouwd met de rechtspraak ontstaan naar aanleiding van verbodsvorderingen in het kader van een concrete merkinbreuk of bij de vordering tot nietigverklaring van een merkinschrijving. Een derde invalshoek, die van de rechtspraak ontstaan naar aanleiding van opposities ingesteld voor de administratieve overheden bevoegd voor de inschrijving van merken in de merkenregisters is misschien minder bekend⁴.

Hierna wordt nagegaan hoe het Hof van Justitie, het Gerecht⁵ en de drie bevoegde hoven van beroep in de Benelux – voornamelijk in het kader van de oppositierechtspraak⁶ – de hogergenoemde wettelijke bepalingen hebben geïnterpreteerd en het begrip verwarringsgevaar hebben ingevuld.

² Pb. 8 november 2008, L. 299/25. Dit is de gecoördineerde versie van de oorspronkelijke richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. 11 februari 1989, L. 40/1.

³ Pb. 24 maart 2009, L. 78/1. Dit is de gecoördineerde versie van de herhaaldelijk gewijzigde oorspronkelijke verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb. 14 januari 1994, L. 11/1.

⁴ Zie ook A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, 401; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht. Benelux, Communautair, Internationaal*, Brussel, Bruylant, 2010, 176; T. COHEN JEHOAM e.a., *Industriële eigendom*, Deel 2, *Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 322.

⁵ Voor het Verdrag van Lissabon nog het Gerecht van Eerste Aanleg genoemd.

⁶ Het Gerecht herhaalt vaak dezelfde overwegingen in beslissingen in hoger beroep tegen de uitspraken van de kamers van beroep van het BHIM. Om deze reden zullen de referenties naar de uitspraken van het Gerecht – met name wanneer er tientallen, soms honderden, uitspraken bestaan met dezelfde overweging – beperkt worden tot het citeren van één willekeurig arrest per kalenderjaar.

3. De oppositieprocedure

3. Eens het aangevraagd merk de toetsing op absolute weigeringsgronden heeft doorstaan kan de titularis van dit merk nog geconfronteerd worden met een oppositieprocedure op relatieve weigeringsgronden ingesteld door de houders van een ouder merkrecht⁷.

Overeenkomstig artikel 2.14. BVIE kan de deposant of de houder van een ouder merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) binnen de twee maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het depot⁸, oppositie instellen tegen een jonger voor het Benelux-territorium gedeponeerd teken voor de in het depot aangeduide waren of diensten. Tegen de beslissing van het BBIE kan overeenkomstig artikel 2.17. BVIE beroep worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel de Luxembourg. De rechtspraak van deze drie hoven, waarbij een oppositie gebaseerd wordt op grond van artikelen 2.14, 1. en 2.18, 1. *juncto* artikel 2.3, *sub b*) BVIE is schaars. Sinds medio 2009 tot juli 2011, tenzij de uitspraken niet gepubliceerd werden op www.boip.int of www.boek9.nl werden er slechts een 13-tal beslissingen geveld waarbij het 'verwarringsgevaar' tussen een ouder(e) merk(en) en een jonger teken diende te worden beoordeeld.

Hierna zal gepoogd worden deze uitspraken te integreren in het breder perspectief van de overvloedige rechtspraak van het Gerecht (voornamelijk) inzake oppositie tegen aangevraagde Gemeenschapsmerken. In de periode 2002 tot medio 2011 zijn er iets minder dan 350 arresten geveld in toepassing van artikel 8, 1., *sub b*) van verordening nr. 207/2009. Krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een ouder merk⁹ bij de oppositieafdeling van het Bureau voor Harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) binnen de drie maanden na de dag waarop de aanvraag om een Gemeenschapsmerk is gepubliceerd oppositie instellen tegen de inschrijving van het aangevraagde Gemeenschapsmerk voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren of diensten¹⁰. Tegen deze beslissing kan er op grond van

artikelen 58 t.e.m. 64 van verordening nr. 207/2009 beroep worden ingesteld bij een kamer van beroep van het BHIM. Ten slotte kan de in het ongelijk gestelde partij tegen die beslissing beroep instellen bij het Gerecht. Tegen het arrest van het Gerecht kan ten slotte hogere voorziening ingesteld worden bij het Hof van Justitie. Zij nog vermeld dat het BHIM steeds partij blijft in de oppositieprocedures tegen de aanvraag van een Gemeenschapsmerk, terwijl oppositieprocedures in beroep in de Benelux gevoerd worden in afwezigheid van het BBIE¹¹.

4. Voor het *praktisch* verloop van een oppositieprocedure kan er, wat het Gemeenschapsmerk betreft, verwezen worden naar de "Opposition Guidelines Part 1: procedural matters"¹². Voor het Beneluxmerk kan verwezen worden naar Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsreglement van het BVIE¹³.

5. In zijn beoordeling van het hoger beroep tegen de uitspraken van de kamers van beroep bij het BHIM volgt het Gerecht, bij de bespreking van het argument bestaande uit een schending van artikel 8, 1., *sub b*) van Verord. nr. 207/2009 of artikel 53, 1., *sub a*) van Verord. nr. 207/2009¹⁴, quasi altijd dezelfde redenering. Na het citeren van het bewuste wetsartikel en een herhaling van de basisprincipes die in acht dienen te worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, gaat het Gerecht eerst over tot de definitie van het relevante publiek rekening houdend enerzijds met de territoriale bescherming van het oudere merk en anderzijds met de aard van de producten en/of diensten. Vervolgens gaat het over tot de vergelijking van de producten en/of diensten en de overeenstemming tussen de conflicterende tekens op visueel, fonetisch en conceptueel vlak. Op basis van de bovenstaande vaststellingen beoordeelt het Gerecht al dan niet tot het bestaan van verwarringsgevaar rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Gemakkelijkshalve zal in deze bijdrage dezelfde volgorde worden gerespecteerd.

6. Zij het nog benadrukt dat, alhoewel de oppositieproce-

7. Deze bijdrage focust zich volledig op een analyse van de rechtspraak. Voor rechtsleer zie o.a.: L. VAN BUNNEN, "La procédure d'opposition en matière de marques Benelux après cinq ans d'application" in X, *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Brussel, De Boeck, 2010, 269-276; T. COHEN JEHOIRAM e.a., *Industriële eigendom*, Deel 2, *Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 269-276; Ch. GIELEN, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2006, 49-50 en 172-173; J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, 204-212; M.-C. JANSSENS, "De oppositieprocedure in de Benelux op de rails gezet", *IRDI* 2005, 462-467; S. MISSOTTEN, "Benelux merkenrecht: twee jaar na de invoering van de oppositieprocedure maken we de balans op", *TBH* 2006, afl. 6, 577-586; F. PETILLION, "Actualia", *RABG* 2004, afl. 2, 122-125.

8. Art. 2.14. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

9. Indien het aangevraagde merk een Gemeenschapsmerk betreft kan ook een door de merkhouders gemachtigde licentiehouders oppositie instellen. Bovendien kan ook de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, waaronder de titularis van een handelsnaam, in de gevallen bepaald in art. 8, 4. Verord. nr. 207/2009 oppositie instellen.

10. Art. 41 verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

11. Beneluxhof 26 juni 2009, A 2008/1, *JTEKT Corporation Limited*.

12. Versie november 2007; http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_procedural_matters_en.pdf.

13. Regel 1.15 e.v.; zie: www.boip.int/nl/pdf/regulations/urnl.pdf.

14. De rechtspraak inzake de toepassing van art. 8, 1., *sub b*) is uiteraard ook pertinent in het kader van een nietigheidsprocedure (Ger.EG 1 juli 2009, T-16/08, *Perfetti van Melle / BHIM – Cloetta Fazer (Center Shock)*, *Jurispr.* II-97 (summiere publicatie); Ger.EG 12 november 2008, T-242/07, *Dieter Werler / BHIM – IQNet Association (Q2WEB)*, *Jurispr.* II-252 (summiere publicatie), punt 19; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.* II-6 (summiere publicatie), punt 31; Ger.EG 25 mei 2005, T-288/03, *TeleTech Holdings / BHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES)*, *Jurispr.* II-1767, punt 75).

dure het voordeel biedt dat de aanvrager in een relatief vroeg stadium weet of er sprake is van verwarringsgevaar met een ouder merkrecht, het niet kan worden uitgesloten dat de houder van het merk uiteindelijk in een later stadium alsnog

wordt geconfronteerd met een vordering tot nietigverklaring van de merkinschrijving of een inbreukprocedure, in België beter bekend als een vordering tot staking van het gebruik van het jongere merk.

B. HET BEGRIIP ‘VERWARRINGSGEVAAR’

1. Verwarringsgevaar naar de herkomst

7. Het begrip verwarringsgevaar is een cruciale term in de hoger genoemde wettelijke bepalingen en is wellicht één van de belangrijkste begrippen van het merkenrecht.

Het gevaar voor verwarring vormt immers de specifieke grondslag voor de door het ingeschreven merk verleende bescherming, met name tegen de inschrijving of het latere gebruik door derden van tekens die ermee overeenstemmend zijn¹⁵.

Het Hof en het Gerecht hebben dit in quasi alle bestaande arresten omschreven als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn¹⁶.

8. Deze overweging benadrukt het belang van de essentiële en wezenlijke functie van het merk, met name de herkomstfunctie. Een merk biedt immers in de eerste plaats een oorsprongsgarantie¹⁷.

9. De titularis van het oudere merk dient niet noodzakelijk aan te tonen dat het relevante publiek de betrokken waren of diensten, waaronder de conflicterende tekens wor-

den aangeboden, effectief verwacht (direct verwarringsgevaar). Het is voldoende dat het relevante publiek bij de perceptie van het jongere inbreukmakende teken of het aangevraagde merk de waren of diensten die onder dit merk worden aangeboden, kan toeschrijven aan de onderneming van de titularis van het oudere merk of aan een onderneming die er economisch mee verbonden is¹⁸. Indirect verwarringsgevaar is dus voldoende.

2. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar

10. Overeenkomstig de tiende overweging van de richtlijn en de achtste overweging van verordening nr. 207/2009 hangt het bestaan van het verwarringsgevaar “van vele factoren of omstandigheden af [...] en met name van de bekendheid van het (oudere) merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”.

11. Volgens vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop *het relevante publiek*

¹⁵. HvJ 10 april 2008, C-102/07, *Adidas / Marca Mode*, *Jurispr.*, I-2439, punt 27; HvJ 27 april 2006, C-145/05, *Levi Strauss*, *Jurispr.*, I-3703, punt 19: door de houder van een merk het recht te verlenen iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te verbieden in geval van gevaar voor verwarring, en door aan te geven welk bepaald gebruik van dit teken kan worden verboden, beoogde art. 4 van de richtlijn de merkhouder te beschermen tegen het gebruik van tekens die inbreuk kunnen maken op dit merk.

¹⁶. HvJ 24 juni 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker / BHIM – Harman International Industries*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 25 maart 2010, C-278/08, *Die BergSpechte*, punt 38; niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 10 april 2008, C-102/07, *Adidas / Marca Mode*, *Jurispr.*, I-2439, punt 28; HvJ 20 september 2007, C-193/06 P, *Nestlé / BHIM*, *Jurispr.*, I-114, punt 32; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 33; HvJ 26 april 2007, C-412/05 P, *Alcon / BHIM – Biofarma*, *Jurispr.*, I-3569, punt 55; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, *Jurispr.*, I-8551, punten 24 en 26; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 17; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 29; Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 15, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-188/10, *DTL Corporación / BHIM – Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (beeldmerk Solaria)*, punt 19, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 november 2009, T-150/08, *REWE-Zentral / BHIM – Aldi Einkauf (Clima)*, *Jurispr.* 2009, II-211, punt 30; Ger.EG 10 december 2008, T-295/07, *Vitro Corporativo / BHIM – VKR Holding (Vitro)*, *Jurispr.*, II-317 (summiere publicatie), punt 21; Ger.EG 11 juli 2007, T-150/04, *Mülhens / BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, *Jurispr.*, II-2353, punt 25; Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04, *Armour Pharmaceutical / BHIM – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN)*, *Jurispr.*, II-4109, punt 63; Ger.EG 21 april 2005, T-164/03, *Ampafrance / BHIM – Johnson & Johnson (monBeBé)*, *Jurispr.*, II-1401, punt 46; Ger.EG 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, *El Corte Inglés / BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, *Jurispr.*, II-965, punt 67; Ger.EG 15 januari 2003, T-99/01, *Mystery Drinks / BHIM – Karlsberg Brauerei (Mystery)*, *Jurispr.*, II-43, punt 29; Ger.EG 23 oktober 2002, T 104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punt 25; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, *BRABO*, *onuitgeg.*; Brussel 8 december 2010, AR 2009/1478, *Quantum ICT*, *onuitgeg.*; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *SYOU*, www.iept.nl 3 december 2010, (B9 9257); Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, *onuitgeg.*; Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, *ICIP* 2009, afl. 4, p. 658; Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, *JOSE MA SOGAS MASCIAROS*, *onuitgeg.*

¹⁷. Naast de functie van aanduiding van herkomst van de door het merk aangeduide waren, worden onder art. 5, 1., *sub a* en art. 5, 2. van de richtlijn ook de functies van kwaliteitsgarantie, van communicatie, van investering en van reclame beschermd (zie o.a. HvJ 22 september 2011, C-323/09, *Interflora / Marks & Spencer*, punt 38 e.v.; HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, *Jurispr.*, I-5185).

¹⁸. Gerechtshof 's-Gravenhage 3 november 2009, *DIGO*, www.iept.nl 5 november 2009 (B9 8356).

de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van *alle relevante omstandigheden van het concrete geval*, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben¹⁹.

12. In elk geval veronderstelt het bestaan van verwarringsgevaar tegelijkertijd een gelijkheid of overeenstemming tussen de conflicterende tekens (zie randnr. 64 e.v.) en een gelijkheid of soortgelijkheid van de waren en diensten (zie randnr. 47 e.v.). Het gaat om cumulatieve voorwaarden²⁰. Indien aan één van beide noodzakelijke voorwaarden niet is voldaan, kan er geen verwarringsgevaar bestaan. Daarnaast zijn er nog een aantal andere relevante omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie randnr. 146 e.v.).

3. Het verwarringsgevaar omvat het associatiegevaar

13. Artikel 4, 1., *sub b*) van de richtlijn, dat stelt dat het verwarringsgevaar het associatiegevaar inhoudt, luidde het einde in van het alom geprezen *Union-Soleure*-arrest van het Benelux Gerechtshof²¹ waarin het Hof oordeelde dat het voldoende was dat er bij iemand die met het inbreukmakende teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Sindsdien is het associatiegevaar geen alternatief voor het verwarringsgevaar, maar dient het enkel ter precisering van de draagwijdte van het verwarringsgevaar²². Met andere woorden, bij afwezigheid van verwarringsgevaar kan men niet terugvallen op het associatiegevaar²³.

14. Het associatiecriterium speelt daarentegen wel een cruciale en zelfstandige rol bij de bescherming van bekende merken op grond van artikel 5.2 van de richtlijn en de artikelen 8 en 9, 1., *sub c*) van Verord. nr. 207/2009 respectievelijk artikel 2.20.1.c) BVIE²⁴.

19. HvJ 2 september 2010, C-254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA)*, punt 44, niet gepubl. in *Jurispr.*: bevestigt Ger.EG 7 mei 2009, T-185/07, *Jurispr.*, II-1323; HvJ 24 juni 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker / BHIM – Harman International Industries*, punt 32, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 46; HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, *Jurispr.*, I-75 (summiere publicatie), punt 30; HvJ 26 maart 2009, C-21/08 P, *Sunplus Technology / BHIM – Sun Microsystems (SUNPLUS)*, *Jurispr.*, I-48 (summiere publicatie), punt 27; HvJ 11 december 2008, C-57/08, *Gateway / BHIM – Fujitsu Siemens*, *Jurispr.*, I-188 (summiere publicatie), punt 48; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (FERRO)*, *Jurispr.*, I-61 (summiere publicatie), punt 44; HvJ 10 april 2008, C-102/07, *Adidas / Marca Mode*, *Jurispr.*, I-2439, punt 29; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 34; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, *Mühlens / BHIM*, *Jurispr.*, I-2717, punt 18; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, *Jurispr.*, I-8551, punten 26 en 27; HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, *Matratzen Concord / BHIM*, *Jurispr.*, I-3657, punt 28; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jurispr.*, I-4861, punt 40; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL*, *Jurispr.*, I-6191, punt 22; Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 15, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-331/09, *Novartis / BHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)*, punt 19, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.*, 2009-II p. 7 (samenvatting), punt 37; Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punt 35; Ger.EG 16 mei 2007, T-491/04, *Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)*, *Jurispr.*, II-45, punt 40; Ger.EG 1 februari 2006, T-206/04, *Rodrigues Carvalhais / BHIM – Profilpas (PERFLX)*, *Jurispr.*, II-17, punt 28; Ger.EG 27 oktober 2005, T-336/03, *Les Editions Albert René / BHIM – Orange A/S (MOBILIX)*, *Jurispr.*, II-4667, punt 25; Ger.EG 22 juni 2004, T-185/02, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM – DaimlerChrysler (PICARO)*, *Jurispr.*, II-1739, punten 49 en 50; Ger.EG 9 juli 2003, T-162/01, *Laboratorios RTB / BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-2821, punten 31 t.e.m. 33; Gerechtshof 's-Gravenhage 3 november 2009, *DIGO*, www.iept.nl 5 november 2009 (B9 8356).

20. HvJ 11 december 2008, C-57/08, *Gateway / BHIM – Fujitsu Siemens*, *Jurispr.*, I-188 (summiere publicatie), punt 45; HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punt 48; HvJ 9 maart 2007, C-196/06 P, *Alecansan / BHIM*, *Jurispr.*, I-36 (summiere publicatie), punt 37; HvJ 12 oktober 2004, C-106/03 P, *Vedial / BHIM*, *Jurispr.*, I-9573, punt 51; Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgáltató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepékillo (PEPEQUILLO)*, punt 70, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 7 juli 2010, T-557/08, *mPAY24 / BHIM – Ultra (MPay)*, punt 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 83; Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, *Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON)*, *Jurispr.*, II-10, punt 49; Ger.EG 5 oktober 2005, T-423/04, *Bunker & BKR / BHIM – Marine Stock (B.K.R.)*, *Jurispr.*, II-4035, punt 76; Ger.EG 12 oktober 2004, T-35/03, *Aventis CropScience / BHIM – BASF (CARPO)*, punt 29, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 22 oktober 2003, T-311/01, *Editions Albert René / BHIM – Trucco (Starix)*, *Jurispr.*, II-4625, punt 59; Gerechtshof 's-Gravenhage 7 juli 2009, *OTTOMANIA*, www.iept.nl 7 juli 2009 (B9 8038); Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, *ICIP* 2009, afl. 4, p. 658.

21. Beneluxhof 20 mei 1983, *Julien / Verschuere*, *RW* 1983-84, 153.

22. HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jurispr.*, I-4861, punt 34; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 17; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL*, *Jurispr.*, I-6191, punt 18; Ger.EG 16 mei 2007, T-158/05, *Trek Bicycle Corp / BHIM – Audi AG (ALL-TREK)*, *Jurispr.*, II-49, punt 84; zie ook, naar analogie HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL*, *Jurispr.*, I-6191, punt 18.

23. Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.*, 2009-II, p. 199 (samenvatting), punt 89.

24. Zie o.a. P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg”, *IRDI* 2008, afl. 3, 231-243; E. CORNU, “L’arrêt *Intel*: dilution de la marque ou dilution de sa protection?” (noot onder HvJ 27 november 2008), *TBH* 2009, 377; E. CORNU, “L’arrêt ‘*L’Oréal / Bellure*’ de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque” (noot onder HvJ 18 juni 2009, *L’Oréal / Bellure*), *TBH* 2009, 797; P. MAEYAERT en K. NEEFS, “In het kielzog van *Bellure*: inbreuk op bekende merken in de Benelux”, *BMM* 2010, afl. 2, 46-55.

15. Wanneer de titularis van een bekend merk zijn vorde- ring uitsluitend steunt op basis van *littera b*, dan zal het asso- ciatiegevaar – gelet op de bekendheid of het hoog onder- scheidend vermogen van het oudere merk – slechts één van de elementen zijn die in overweging wordt genomen (zie randnr. 149 e.v.). Ook in dit geval moet het verwarringsge- vaar dus positief worden bewezen en kan dit gevaar niet lou- ter worden afgeleid uit het bestaan van een gevaar voor asso- ciatie met het bekende merk²⁵. Met andere woorden, het bestaan van associatiegevaar is enkel een aanwijzing, doch geen bewijs voor het bestaan van verwarringsgevaar. Omge- keerd mag men aannemen dat wanneer er sprake is van het bestaan van verwarringsgevaar, er automatisch ook sprake zal zijn van het bestaan van associatiegevaar.

4. Het relevante publiek

(i) Inleiding

16. Vooraleer over te gaan tot enerzijds de beoordeling van overeenstemming tussen de tekens en anderzijds de beoor- deling van de identiteit of soortgelijkheid van de producten en de diensten, zal de rechter het relevante publiek dienen te definiëren zowel op territoriaal vlak als in relatie tot de betrokken waren of diensten. Het is immers in hoofde van het relevante publiek dat verwarringsgevaar dient te worden vastgesteld.

(ii) Verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek

17. Bij de *globale beoordeling* van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de tekens speelt de indruk die bij de *gemiddelde consument* van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol²⁶. Onder de gemid- delde consument wordt de normaal geïnformeerde en rede- lijk omzichtige en oplettende consument verstaan. Hierbij wordt aangenomen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de ver- schillende details ervan²⁷.

18. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven²⁸.

19. Gezien de gemiddelde consument een merk normaal gezien als een geheel percipieert, zijn het over het algemeen de dominante en onderscheidende elementen van een teken die het gemakkelijkst worden onthouden²⁹.

20. Wanneer de waren of diensten van één van de conflic- terende merken begrepen is in de ruimere omschrijving van het andere merk dan is het relevante publiek het publiek van

²⁵. HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jurispr.*, I-4861, punt 39.

²⁶. M. BUYDENS, “La personne de référence dans l’appréciation des atteintes à la propriété intellectuelle: où êtes-vous, Mr. Average?” in X, *Liber Amico- rum Ludovic De Gryse*, Brussel, De Boeck, 2010, 65; C. VANLEENHOVE, “De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ont- sluiert”, *IRDI* 2010, 354-366.

²⁷. HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 74; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 35; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, *Mühlens / BHIM*, *Jurispr.*, I-2717, punt 19; HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM (PICARO)*, *Jurispr.*, I-643, punt 36; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, *Jurispr.*, I-8551, punt 28; HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, *Matratzen Concord / BHIM*, *Jurispr.*, I-3657, punt 29; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 25; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL*, *Jurispr.*, I-6191, punt 23; HvJ 2 september 2010, C-254/09, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Marroquiners SL (CK CREACIONES KENNYA)*, *Jurispr.* 2010, p. I-16 (samenvatting), punt 45; Ger.EG 18 mei 2011, T-81/10, *Tempus Vade / BHIM – Juan Palacios Serrano (AIR FORCE)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 4 maart 2009, T-168/07, *Pro- fessional Tennis Registry / BHIM – Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY)*, *Jurispr.*, II-24 (summiere publicatie), punt 28; Ger.EG 10 december 2008, T-290/07, *MIP Metro / BHIM – Metronia (Metronia)*, *Jurispr.*, II-315 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punt 42; Ger.EG 23 oktober 2002, T 104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punt 28; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, *BRABO*, *onuitgeg.*; Gerechtshof ‘s-Gravenhage 30 maart 2010, *ROXSTAR*, www.iept.nl 8 oktober 2010 (B9 9144); Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, *ICIP* 2009, afl. 4, p. 658.

²⁸. HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 26; Ger.EG 8 september 2010, T-369/09, *Sociedade Quinta do Portal / BHIM – Vallegre, Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE)*, punt 23, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiati Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, niet gepubl. in *Jurispr.* punt 100; Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, *Corporación Habana / BHIM – Tabacos de Centroamérica (beeldmerk KIOWA)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 36, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 november 2009, T-162/08, *Frag Comercio Internacional / BHIM – Tinkerbelle Modas (GREEN by missako)*, *Jurispr.* 2009, p. II-212 (samenvatting), punt 40; Ger.EG 14 februari 2008, T-189/05, *Usinor / BHIM – Corus (UK) (GALVALLOY)*, *Jurispr.*, II-22 (summiere publicatie), punt 48; Ger.EG 14 november 2007, T-101/06, *Castell del Remei / BHIM – Bodegas Roda (CASTELL DEL REIMEI ODA)*, *Jurispr.* 2007, p. II-153 (samenvatting), punt 51; Ger.EG 15 januari 2003, T-99/01, *Mystery Drinks / BHIM – Karlsberg Brauerei (Mystery)*, *Jurispr.*, II-43, punt 32; Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, *Jose Ma Sogas Masciaros*, *onuitgeg.*

²⁹. Ger.EG 8 september 2010, T-369/09, *Sociedade Quinta do Portal / BHIM – Vallegre, Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE)*, niet gepubl. in *Jurispr.*, punt 23; Ger.EG 18 juni 2009, T-418/07, *LIBRO Handelsgesellschaft / BHIM – Dagmar Causley (LiBRO)*, *Jurispr.*, II-86 (summiere publicatie), punt 61; Ger.EG 12 maart 2008, T-332/04, *Sebirán / BHIM – El Coto De Rioja (beeldmerk Coto D’Arcis)*, *Jurispr.*, II-33 (summiere publicatie), punt 32; Ger.EG 14 december 2005, T-169/04, *Arysta Lifescience / BHIM – BASF (CARPOVIRUSINE)*, *Jurispr.*, II-32, punt 50; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 39; Ger.EG 23 oktober 2002, T-104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punten 47 en 48; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, *BRABO*, *onuitgeg.*

de meest restrictieve omschrijving van de waren of diensten³⁰.

21. Het Hof van Justitie oordeelde dat het verwarringsgevaar desgevallend ook dient beoordeeld te worden in hoofde van de *tussenpersonen* die optreden bij de afzet van de waar, aangezien zij het gedrag van het relevante publiek op de markt beïnvloeden³¹.

Voor geneesmiddelen die enkel op voorschrift kunnen worden verkregen, is het Hof bijvoorbeeld van oordeel dat het relevante publiek zowel bestaat uit specialisten uit de gezondheidssector, zoals geneesheren en apothekers, als uit de gemiddelde eindconsument³².

(iii) De perceptie en het aandachtsniveau verschilt in functie van de aard van de producten of diensten

22. Bovendien dient er met name rekening te worden gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat³³.

Dat de perceptie van het relevante publiek of het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen, blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht. Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptie-

goederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn³⁴. Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen of goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt³⁵.

23. Ook wordt aangenomen dat, indien de consument van de betrokken waren of diensten meer gespecialiseerd is, hij bij zijn keuze meer aandacht zal opbrengen dan de gemiddelde consument³⁶.

Hierna wordt het standpunt van het Gerecht weergegeven aangaande het aandachtsniveau met betrekking tot enkele specifieke producten en diensten.

*** Drank en voeding**

24. Wat het aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van drank en voeding betreft, houdt het Gerecht rekening met het feit dat drank en voeding normaal gezien het voorwerp uitmaken van een veralgemeende distributie, gaande van een voedingsrayon in een grootwarenhuis tot restaurants en cafés. Het gaat hierbij dus om gangbare consumptiegoederen, waarbij het relevante publiek de gemiddelde consument van massaconsumptiegoederen is, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en

³⁰ Ger.EG 30 september 2010, T-270/09, *PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Rhur / BHIM – MeDiTa Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft (beeldmerk medidata)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*

³¹ HvJ 29 april 2004, C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier*, *Jurispr.*, I-5791, punten 23 en 25.

³² HvJ 26 april 2007, C-412/05 P, *Alcon / BHIM – Biofarma*, *Jurispr.*, I-3569, punten 52 en 53; Ger.EG 9 februari 2011, T-222/09, *Ineos Healthcare / BHIM – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)*, punt 43, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 juni 2010, T-487/08, *Kureha Corp. / BHIM – Sanofi-Aventis (KREMESIN)*, punt 68, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-493/07, T-26/08 en T-27/08, *GlaxoSmithkline e.a. / BHIM – Sero Genetics Institute (FAMOXIN)*, *Jurispr.* 2009, p. II-175, punt 50; Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punt 37; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (PRAZOL)*, *Jurispr.*, II-229 (summiere publicatie), punt 27; Ger.EG 13 februari 2008, T-146/06, *Sanofi-Aventis / BHIM – GD Searle (ATURION)*, *Jurispr.*, II-17 (summiere publicatie), punt 25.

³³ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 26; Ger.EG 8 februari 2011, T-194/09, *Lan Airlines / BHIM – Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterraneo (LINEAS AEREAS MEDITERRANEO LAM)*, punt 20, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiati Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punt 32, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwool / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199, punt 40; Ger.EG 6 mei 2008, T-246/06, *Redcats / BHIM – Revert & Cia (REVERIE)*, *Jurispr.*, II-71 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punt 42; Ger.EG 13 juni 2006, T-153/03, *Inex / BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koetenheid)*, *Jurispr.*, II-1677, punt 24; Ger.EG 3 maart 2004, T-355/02, *Mühlens / BHIM – Zirh International (ZIRH)*, *Jurispr.*, II-791, punt 41; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 46; Ger.EG 23 oktober 2002, T-388/00, *Institut für Lernsysteme / BHIM – Educational Services (ELS)*, *Jurispr.*, II-4301, punt 47.

³⁴ HvJ 22 juni 2006, C-25/05 P, *Storck / BHIM*, *Jurispr.*, I-5719, punt 25; HvJ 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, *Procter & Gamble / BHIM*, *Jurispr.*, I-5173, punt 33; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 26; Ger.EG 5 mei 2011, T-203/09 en T-204/09, *Olymp Bezner / BHIM – Miguel Bellido (OLYMP)*, punt 30, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-358/09, *Sociedad Agrícola Requiringua / BHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)*, punt 39, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 21 april 2010, T-361/08, *Peek & Cloppenburg / BHIM – The Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk)*, punt 54, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwool / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199 (samenvatting), punt 45; Ger.EG 7 november 2007, T-57/06, *Marly / BHIM – Erdal (Top iX)*, *Jurispr.*, II-147, punt 45; Ger.EG 15 februari 2007, T-501/04, *Bodegas Franco-Españolas / BHIM – Real Companhia Velha (ROYAL)*, *Jurispr.*, II-12, punten 33 en 34; Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec / BHIM – Time Art (QUANTUM)*, *Jurispr.* 2006, p. II-33, punt 63; Ger.EG 5 oktober 2005, T-423/04, *Bunker & BKR / BHIM – Marine Stock (B.K.R.)*, *Jurispr.*, II-4035, punt 54.

³⁵ Ger.EG 10 oktober 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen / BHIM (vorm van een luidspreker)*, *Jurispr.*, II-4207; Ger.EG 23 september 2009, T-391/06, *Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE)*, *Jurispr.* 2009, p. II-167, punt 29.

³⁶ Ger.EG 2 december 2008, T-212/07, *Harman International Industries / BHIM – Barbara Becker (Barbara Becker)*, *Jurispr.*, II-3431, punt 24; Ger.EG 20 april 2005, T-211/03, *Faber Chimica / BHIM – Nabersa (Faber)*, *Jurispr.*, II-1297, punt 24.

oplettend te zijn³⁷. Dit geldt ook voor alcoholische dranken³⁸ en babyvoeding³⁹.

* *Auto's*

25. Het Hof heeft geoordeeld dat gelet op de prijs en het technologisch karakter van auto's, de consument een bijzonder hoog niveau van aandacht zal vertonen bij de aankoop ervan⁴⁰. Hetzelfde geldt voor auto-onderdelen⁴¹.

* *Meubels*

26. Zelfs indien de aankoop van bepaalde meubels snel geschiedt, dan nog zal de uiteindelijke keuze van een meubel voorafgegaan worden door een proces van vergelijking en reflectie zodat er sowieso sprake is van een hoog aandachtsniveau⁴².

Ook voor sanitaire installaties (bad, douche, toilet, enz.) of verwamingsinstallaties wordt aangenomen dat de aanschaf ervan, onafgezien van het feit dat het gaat om een professionele dan wel niet-professionele gebruiker, gebeurt met een hoog aandachtsniveau⁴³.

* *Brillen*

27. In principe zal het aandachtsniveau van de consument

bij de aankoop van brillen gemiddeld zijn⁴⁴. Meer recent oordeelde het Gerecht evenwel dat de consument bij de aankoop van brillen bijzonder aandachtig is omdat brillen niet frequent worden aangekocht en sterk afhankelijk is van modetrends, persoonlijke voorkeur en merkgerichtheid⁴⁵.

* *Farmaceutische producten*

28. Het relevante publiek wat farmaceutische producten, voornamelijk ressorterend onder klasse 5, betreft bestaat zowel uit medische beroepsbeoefenaars, t.t.z. artsen en apothekers als uit patiënten t.t.z. de redelijk geïnformeerde, oplettende en omzichtige eindgebruikers⁴⁶. Deze eindconsument is evenwel in hoge mate oplettend onafgezien van het feit dat de consument vaak hulp krijgt van hooggekwalificeerde deskundigen en onafgezien van het feit of ze al dan niet op voorschrift werden verkregen⁴⁷.

Uit de rechtspraak blijkt dus dat enerzijds niet alleen de medische beroepsbeoefenaars blijken geven van een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven van geneesmiddelen maar dat ook bij de eindverbruikers of patiënten van farmaceutische producten – onafgezien van het feit dat ze al dan niet op medisch voorschrift – worden verkocht, dient te worden verondersteld dat deze geacht worden redelijk goed geïnformeerd, omzichtig en oplettend te zijn. Deze waren kunnen zijn gezondheidstoestand beïnvloeden zodat de con-

37. Ger.EG 21 september 2010, T-546/08, *Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe / BHIM – Marqès de Murrieta (beeldmerk i Gai)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-291/07, *Vñedós y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe / BHIM – González Byass (ALFONSO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-170, punt 29; Ger.EG 16 september 2009, T-458/07, *Dominio de la Vega / BHIM – Ambrosio Velasco (Dominio de la Vega)*, *Jurispr.* 2009, p. II-158 (summiere publicatie), punt 27; Ger.EG 12 maart 2008, T-332/04, *Sebirán / BHIM – El Coto De Rioja (beeldmerk Coto D'Arcis)*, *Jurispr.*, II-33 (summiere publicatie), punt 29; Ger.EG 25 oktober 2006, T-13/05, *Castell del Remei / BHIM – Bodegas Roda (ODA)*, *Jurispr.*, II-85, punt 46.

38. Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiati Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punten 40 en 41, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 14 december 2006, T-81/03, T-82/03 en T-103/03, *Most-Jägermeister / BHIM-Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.)*, *Jurispr.*, II-5409, punt 82; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, *BRABO*, onuitgeg.

39. Ger.EG 16 september 2009, T-221/06, *Hipp & Co / BHIM – Laboratorios Ordesa (Bebimil)*, *Jurispr.* 2009, p. II-149 (summiere publicatie), punten 40 en 41; Ger.EG 10 december 2008, T-290/07, *MIP Metro / BHIM – Metronia (Metronia)*, *Jurispr.*, II-315 (summiere publicatie), punt 36; Ger.EG 2 december 2008, T-212/07, *Harman International Industries / BHIM – Barbara Becker (Barbara Becker)*, *Jurispr.*, II-3431, punt 24; Ger.EG 26 november 2008, T-100/06, *Deepak Rajani / BHIM – Artoz-Papier (ATOZ)*, *Jurispr.*, II-287 (summiere publicatie), punt 57; Ger.EG 15 oktober 2008, T-305/06 t.e.m. T-307/06, *Air Products and Chemicals / BHIM – Messer Group (Ferromix, Inomix en Alumix)*, *Jurispr.*, II-220 (summiere publicatie), punt 28; Ger.EG 9 september 2008, T-363/06, *Honda Motor Europe / BHIM – Seat (MAGIC SEAT)*, *Jurispr.*, II-2217, punt 53; Ger.EG 14 februari 2008, T-39/04, *Orsay / BHIM – José Jiménez Arellano (O orsay)*, *Jurispr.*, II-18 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 14 februari 2008, T-189/05, *Usinor / BHIM – Corus (UK) (GALVALLOY)*, *Jurispr.*, II-22 (summiere publicatie), punt 47; Ger.EG 23 januari 2008, T-106/06, *Demp / BHIM – BAU HOW (BAUHOW)*, *Jurispr.*, II-9 (summiere publicatie), punt 30.

40. HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM*, *Jurispr.*, I-643, punten 38 en 40.

41. Ger.EG 22 maart 2011, T-486/07, *Ford Motor Company / BHIM – Alkar Automotive (beeldmerk CA)*, punten 31 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

42. Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 37.

43. Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, ICIP 2009, afl. 4, p. 658.

44. Ger.EG 15 december 2010, T-331/09, *Novartis / BHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)*, punt 21, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 januari 2008, T-9/05, *Hoya / BHIM – Indo (AMPLITUDE)*, *Jurispr.*, II-3 (summiere publicatie), punt 34.

45. Ger.EG 15 december 2010, T-380/09, *Luciano Bianchin / BHIM – Grotto (GASOLINE)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*

46. Ger.EG 5 april 2006, T-202/04, *Madaus / BHIM – Optima Healthcare (ECHINAID)*, *Jurispr.*, II-1115, punt 23.

47. Zie in die zin HvJ 26 april 2007, C-412/05 P, *Alcon / BHIM – Biofarma*, *Jurispr.*, I-3569, punt 61; Ger.EG 16 december 2010, T-363/09, *Longevity Health Products / BHIM – Gruppo Lepetit (RESVEROL)*, punt 24, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 september 2010, T-201/08, *Market Watch Franchise & Consulting / BHIM – Ares Trading (SEROSLIM)*, punten 25 t.e.m. 29, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 september 2009, T-221/06, *Hipp & Co / BHIM – Laboratorios Ordesa (Bebimil)*, *Jurispr.* 2009, p. II-149 (samenvatting), punt 38; Ger.EG 16 september 2009, T-458/07, *Dominio de la Vega / BHIM – Ambrosio Velasco (Dominio de la Vega)*, *Jurispr.* 2009, p. II-158 (samenvatting), punt 25; Ger.EG 16 september 2009, T-400/06, *Zero Industry / BHIM – zero Germany (zerorh+)*, *Jurispr.* 2009, p. II-150 (samenvatting), punt 27; Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punt 36; Ger.EG 5 april 2006, T-202/04, *Madaus / BHIM – Optima Healthcare (ECHINAID)*, *Jurispr.*, II-1115, punt 33.

sument minder gemakkelijk de verschillende varianten van deze waren zal verwarren⁴⁸.

Overigens, zelfs voor diëtetische producten⁴⁹ en voedings-supplementen⁵⁰ wordt een hoog aandachtsniveau van de consument aangenomen⁵¹.

29. Anderzijds sluit het feit dat het aandachtsniveau bij de consumenten hoog is en het feit dat tussenpersonen, zoals beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, invloed kunnen hebben op of zelfs beslissend kunnen zijn voor de keuze van de eindverbruikers, op zich niet uit dat verwarring kan ontstaan bij de consumenten met betrekking tot de herkomst van de betrokken geneesmiddelen⁵².

Het aandachtsniveau kan immers verschillen in functie van de subcategorie binnen het grote gamma van farmaceutische producten⁵³. Inderdaad, de notie ‘farmaceutisch product’ omvat producten die wat bestemming en eindconsumenten betreft kunnen verschillen, zowel in functie van de specifieke therapeutische indicaties als wat de distributiekanalen betreft, naargelang het gaat om ‘over the counter’ producten die vrij verkrijgbaar zijn, dan wel om producten die enkel op medisch voorschrift verkrijgbaar zijn⁵⁴. Het finaliteits- en bestemmingscriterium is dus een primordiaal criterium bij het definiëren van de subcategorieën binnen het brede

gamma van farmaceutische producten waarbij de finaliteit en de bestemming van een geneesmiddel uitgedrukt worden door zijn therapeutische indicatie⁵⁵ (zie ook randnr. 56 i.v.m. soortgelijkheid van waren). De hoogte van het aandachtsniveau van de consument zal dus bepaald worden in functie van de therapeutische indicaties van het geneesmiddel in kwestie. Hoe erger de pathologie van de producten hoe hoger het aandachtsniveau⁵⁶.

Evenmin neemt het Gerecht aan dat de eindconsument aan kleine verschillen tussen twee woordmerken voor farmaceutische producten een beslissend belang zou hebben gelet op de chemische nomenclatuur. Het hoger aandachtsniveau impliceert immers niet dat de consument dezelfde kennis heeft als de professionelen binnen de sector⁵⁷.

* *Medische apparatuur*

30. Het Gerecht is van oordeel dat chirurgische en medische apparaten en instrumenten door hun aard met name bestemd zijn voor specialisten die actief zijn in het domein van chirurgie en geneeskunde. Hieruit volgt dat het essentiële deel van het relevante publiek uit een gespecialiseerd publiek bestaat en bij de keuze van medische apparatuur een hoger aandachtsniveau zal vertonen dan het gemiddelde⁵⁸.

- ⁴⁸ Ger.EG 15 december 2010, T-331/09, *Novartis / BHIM – Sanochemia Pharmazeutica (TOLPOSAN)*, punt 26, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2009, T-412/08, *Trubion Pharmaceuticals / BHIM – Merck (TRUBION)*, *Jurispr.* 2009, p. II-239 (samenvatting), punt 28; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (PRAZOL)*, *Jurispr.*, II-229 (summiere publicatie), punt 29; Ger.EG 8 juli 2009, T-240/08, *Procter & Gamble / BHIM – Laboratorios Alcala Farma (oli)*, *Jurispr.* 2009, p. II-114 (samenvatting) punt 50.
- ⁴⁹ Ger.EG 15 december 2009, T-412/08, *Trubion Pharmaceuticals / BHIM – Merck (TRUBION)*, *Jurispr.* 2009, p. II-239 (samenvatting), punt 28; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (PRAZOL)*, *Jurispr.*, II-229 (summiere publicatie), punt 29.
- ⁵⁰ Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punt 36.
- ⁵¹ Ger.EG 8 juli 2009, T-240/08, *The Procter & Gamble Company / BHIM – Laboratorios Alcala Farma (beeldmerk OLI)*, *Jurispr.*, II-114 (summiere publicatie), punt 50; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (PRAZOL)*, *Jurispr.*, II-229 (summiere publicatie), punt 29.
- ⁵² Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 43, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 december 2010, T-363/09, *Longevity Health Products/GHIM – Gruppo Lepetit (RESVEROL)*, punt 33, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 2 juni 2010, T-35/09, *Procaps / BHIM – Biofarma (PROCAPS)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (PRAZOL)*, *Jurispr.*, II-229 (enkel summiere publicatie), punt 56; Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04, *Armour Pharmaceuticals / BHIM Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN)*, *Jurispr.*, II-4109, punt 80.
- ⁵³ Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04, *Armour Pharmaceutical / BHIM – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN)*, *Jurispr.*, II-4109, punt 28; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punt 26.
- ⁵⁴ Ger.EG 17 oktober 2006, T-483/04, *Armour Pharmaceutical / BHIM – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN)*, *Jurispr.*, II-4109, punt 28.
- ⁵⁵ Ger.EG 23 september 2009, T-493/07, T-26/08 en T-27/08, *GlaxoSmithkline e.a. / BHIM – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)*, *Jurispr.* 2009, p. II-175, punten 35 en 37; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punten 29 en 30.
- ⁵⁶ Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 18, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-345/09, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida / BHIM – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)*, punt 48, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 18 februari 2011, T-118/07, *P.P.TV / BHIM – Rentrak Corp. (PPT)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 17 december 2010, T-192/09, *Amer Corner / BHIM – Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)*, punt 49, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-331/09, *Novartis / BHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)*, punt 30, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-451/09, *Harry Wind / BHIM – Sanyang Industry (beeldmerk WIND)*, punt 18, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 26, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 september 2010, T-292/08, *Industria de Diseño Textil (Inditex) / BHIM – Roberto Fernando Marín Dial de Cerio (OFTEN)*, punt 87, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 september 2010, T-366/07, *The Procter & Gamble Company / BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)*, punt 52, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 juni 2010, T-487/08, *Kureha Corp. / BHIM – Sanofi-Aventis (KREMESIN)*, punt 69, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punt 46.
- ⁵⁷ Ger.EG 28 september 2010, T-201/08, *Market Watch Franchise & Consulting / BHIM – Ares Trading (SEROSLIM)*, punten 27 en 28, niet gepubl. in *Jurispr.*
- ⁵⁸ Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, *Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON)*, *Jurispr.*, II-10, punt 60; Ger.EG 20 april 2005, T-211/03, *Faber Chímica / BHIM – Nabersa (Faber)*, *Jurispr.*, II-1297, punt 24.

* Horloges en juwelen

31. Gezien horloges en juwelen niet vaak en doorgaans via een verkoper worden aangeschaft neemt het Gerecht aan dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument hoger is dan normaal⁵⁹.

* Chemische producten

32. Chemische producten van klasse 1 zijn vaak gericht tot een gespecialiseerd publiek, met name scheikundigen en personeel van laboratoria, dat dus in hoge mate oplettend zal zijn⁶⁰.

Anderzijds werd geoordeeld dat alhoewel het relevante publiek van chemische substanties, zoals gas, voornamelijk bestaat uit professionelen, ook 'bricoleurs' tot dit publiek dienen te worden gerekend. Het aandachtsniveau van deze laatsten zal enerzijds hoger zijn dan dat van een consument van een gangbaar consumptiegoed, doch anderzijds lager zijn dan dat van een professioneel⁶¹.

* Hygiënische producten

33. Het feit dat hygiënische producten over het algemeen verkocht worden in grootwarenhuizen en drogisterijen en niet aan de toonbank neemt niet weg dat het relevante publiek tijdens de aankoop het merk dat de waren aanduidt, op een visuele manier⁶² waarneemt en dat de consumenten in het algemeen aandachtiger zijn⁶³.

* Cosmetische producten

34. Wat cosmetische en make-upproducten betreft was het Gerecht daarentegen van oordeel dat de aandacht van het relevante publiek niet hoger is dan die welke de normaal

geïnformeerde en redelijk omzichtige consument aan de dag zou leggen bij gangbare consumentengoederen⁶⁴. Meer recent daarentegen oordeelde het Gerecht evenwel dat het aandachtsniveau van de consument van cosmetische producten relatief hoog is⁶⁵.

* Rookartikelen

35. De consument van tabak is – gelet op zijn verslaving aan tabak en de getrouwheid aan het tabakmerk – meer aandachtig en beter geïnformeerd als hij tabak aankoopt dan wanneer hij massaconsumptiegoederen, zoals lucifers of asbakken aankoopt⁶⁶.

* Kleding en schoenen

36. Kleding en schoenen zijn gangbare consumptiegoederen zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn⁶⁷. Hetzelfde geldt voor tafel- en bedlinnen⁶⁸.

Het hof van beroep te Brussel is daarentegen van oordeel dat de aanschaf van kleding met een iets hoger aandachtsniveau zal gebeuren gezien consumenten een groot belang hechten aan de esthetische component⁶⁹. Ook het hof te 's-Gravenhage is van oordeel dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau dan bij de aankoop van de dagdagelijkse boodschappen⁷⁰.

Anderzijds dient, met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, vastgesteld te worden dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren en dat eenzelfde onderneming gebruik maakt van submerken ter onderscheiding van verschillende

⁵⁹. Ger.EG 13 september 2010, T-292/08, *Industria de Diseño Textil (Inditex) / BHIM – Roberto Fernando Marín Dial de Cerio (OFTEN)*, punt 74, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec / BHIM – Time Art (QUANTUM)*, *Jurispr.*, II-11, punt 63.

⁶⁰. Ger.EG 28 oktober 2009, T-80/08, *CureVac / BHIM – Qiagen (RNAiFect)*, *Jurispr.* 2009, p. II-4025, punt 29.

⁶¹. Ger.EG 15 oktober 2008, T-305/06 t.e.m. T-307/06, *Air Products and Chemicals / BHIM – Messer Group (Ferromix, Inomix en Alumix)*, *Jurispr.*, II-220 (summiere publicatie), punten 30 e.v.

⁶². Ger.EG 23 november 2005, T-396/04, *Soffass / BHIM – Sodipan (NICKY)*, *Jurispr.*, II-4789, punt 36 en de aldaar geciteerde rechtspraak.

⁶³. Ger.EG 14 april 2010, T-514/08, *Laboratorios Byly / BHIM – Vasileios Ginis (BILLYS products)*, punt 63, niet gepubl. in *Jurispr.*

⁶⁴. Ger.EG 14 april 2011, T-466/08, *Lancôme parfums et beauté & Cie / BHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)*, punt 49, niet gepubl. in *Jurispr.*

⁶⁵. Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 24, niet gepubl. in *Jurispr.*

⁶⁶. Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, *Corporación Habana / BHIM – Tabacos de Centroamérica (beeldmerk KIOWA)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*

⁶⁷. Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgáltató (PJ Hungary kft) / BHIM – Pepekillo (PEPEQUILLO)*, punt 71, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 18 mei 2011, T-376/09, *Glenton España / BHIM – The Polo/Lauren Company (beeldmerk POLO SANTA MARIA)*, punt 22, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 50, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-391/06, *Arcandor / BHIM – dm drogerie markt (S-HE)*, *Jurispr.* 2009, p. II-167 (samenvatting), punt 32; Ger.EG 10 december 2008, T-228/06, *Giorgio Beverly Hills / BHIM – WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-308 (summiere publicatie), punt 22; Ger.EG 5 november 2008, T-304/07, *Calzaturificio Frau / BHIM – Camper (afbeelding van volledig ingekleurde gestileerde boog)*, *Jurispr.*, II-243 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 23 februari 2006, T-194/03, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, *Jurispr.*, II-445, punt 78; Ger.EG 28 juni 2005, T-301/03, *Canali Ireland / BHIM – Canal Jean Co. (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, *Jurispr.*, II-2479, punt 45; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 25; Ger.EG 9 juli 2003, T-162/01, *Laboratorios RTB / BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-2821, punt 34; Ger.EG 23 oktober 2002, T-104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punt 29; Gerechtshof 's-Gravenhage 3 november 2009, *DIGO*, www.iept.nl 5 november 2009 (B9 8356).

⁶⁸. Ger.EG 13 april 2011, T-228/09, *United States Polo Association / BHIM – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)*, punt 25, niet gepubl. in *Jurispr.*

⁶⁹. Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, *onuitgeg.*

⁷⁰. Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *FALCON*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9255).

productlijnen. In die omstandigheden is het niet ondenkbaar dat de betrokken consument de door de conflicterende tekens aangeduide waren als behorend tot twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt⁷¹. Het Gerecht zal in de kledingsector bijgevolg sneller besluiten tot verwarringsgevaar (zie ook randnr. 77).

* Software

37. Inzake computersoftware wordt over het algemeen aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend is. Zelfs indien computergerelateerde producten zich richten tot een publiek dat een min of meer grondige kennis van informatica heeft en dat vertrouwd is met het gebruik van elektronisch materiaal, blijft het een feit dat het aanbieden en het gebruik van dergelijke waren en hun verspreiding bij een ruim publiek zodanig zijn dat zij niet kunnen gezien worden als gereserveerd voor een beperkte en gespecialiseerde kring van consumenten. Ook al is het waar dat bepaalde computergerelateerde waren en diensten door hun graad van ingewikkeldheid en hun kostprijs het voorwerp uitmaken van een aandachtiger aankoopbeslissing dan nog geldt dit niet voor al deze waren en diensten⁷².

Zo ook oordeelde het Gerecht bijvoorbeeld dat het feit dat enkel gespecialiseerde informatici met een hoger aandachts-

niveau de potentiële kopers zijn van de software, niet belet dat er, gelet op de quasi-identiteit van de merken (in casu ‘quartz’), sprake is van verwarringsgevaar⁷³.

* Video- en computerspellen

38. Zowel de consumenten van de jongere generatie als het professionele publiek zal, mede gelet op de waarde en het technologische karakter van video- en computerspellen, een hoger aandachtsniveau vertonen dan het publiek dat massaconsumptiegoederen koopt⁷⁴.

* Bouwmaterialen

39. Wat bouwmaterialen betreft werd aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consumenten die bouwmaterialen kopen in doe-het-zelfzaken evenals uit professionelen uit de bouwsector, en dat in elk geval, zelfs als de waren bestemd zijn voor de gemiddelde consumenten, hun hoge prijs en hun gespecialiseerde aard ervoor zorgen dat het relevante publiek blijk geeft van een bijzonder hoog aandachtsniveau op het moment van de aankoop⁷⁵.

Bovendien worden bouwmaterialen meestal niet vaak gekocht en zijn ze vaak niet bestemd om dagelijks door de gemiddelde consumenten gebruikt te worden, zodat het aandachtsniveau van de consument eerder hoog zal zijn⁷⁶.

71. Ger.EG 10 mei 2011, T-187/10, *Maurice Emram / BHIM – Guccio Gucci (beeldmerk G)*, punt 71, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 24 maart 2011, T-54/09, *XXXLutz Marken / BHIM – Natura Selection (beeldmerk Linea natura Natur hat immer Stil)*, punt 73, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 17 februari 2011, T-385/09, *Ancco / BHIM – Freche et Fils associés (ANN TAYLOR LOFT)*, punt 45, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 oktober 2009, T-273/08, *X-Technology R&D Swiss / BHIM – Ipko-Amcor (First-On-Skin)*, punt 43, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 september 2009, T-400/06, *Zero Industry / BHIM – zero Germany (zerorh+)*, *Jurispr.* 2009, p. II-150 (summiere publicatie), punt 81; Ger.EG 16 september 2009, T-305/07 en T-306/07, *Offshore Legends / BHIM – Acteon (Offshore Legends)*, *Jurispr.* 2009, p. II-155 (summiere publicatie), punten 89 en 103; Ger.EG 7 mei 2009, T-414/05, *NHL Enterprises / BHIM – Glory & Pompea (LA KINGS)*, *Jurispr.*, II-56 (summiere publicatie), punt 72; Ger.EG 25 maart 2009, T-21/07, *L’Oréal / BHIM – Spa Monopole (SPALINE)*, *Jurispr.*, II-31 (summiere publicatie), punt 25; Ger.EG 14 december 2006, T-392/04, *Gagliardi / BHIM – Norma Lebensmittelbetrieb (MANU MANU MANU)*, *Jurispr.*, II-104 (summiere publicatie), punt 122; Ger.EG 7 september 2006, T-133/05, *Merit / BHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP)*, *Jurispr.*, II-2737, punt 76; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 68; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTION en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 51; Ger.EG 3 juli 2003, T-129/01, *José Alejandro / BHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, *Jurispr.*, II-2251, punt 57; Ger.EG 23 oktober 2002, T-104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punt 49; het Gerecht overwoog in punt 48 met name dat “aangezien de gemiddelde consument in het bijzonder het overheersende woordbestanddeel van het oudere samengestelde woord- en beeldmerk – te weten de term miss fifties – zal onthouden, het mogelijk is dat hij wanneer hij dezelfde, door het aangevraagde merk ‘fifties’ aangeduide kledingstukken aantreft, denkt dat de commerciële herkomst ervan dezelfde is. Ook al is de gemiddelde consument in staat bepaalde verschillen tussen de twee tekens waar te nemen, toch is het gevaar dus zeer reëel dat de twee merken met elkaar in verband worden gebracht”.

72. *Voy.*, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, T-352/02, *Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS)*, *Rec.*, p. II-1745, point 25; Ger.EG 16 december 2008, T-357/07, *Focus Magazin Verlag / BHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio)*, *Jurispr.*, II-325 (summiere publicatie), punt 28; Ger.EG 22 mei 2008, T-205/06, *NewSoft Technology / BHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)*, *Jurispr.*, II-78 (summiere publicatie), punt 35.

73. Ger.EG 1 juli 2008, T-328/05, *Apple Computer / BHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ)*, *Jurispr.*, II-104 (summiere publicatie), punt 59; Ger.EG 26 juni 2008, T-79/07, *SHS Polar Sistemas Informáticos / BHIM – Polaris Software Lab (POLARIS)*, *Jurispr.*, II-99 (summiere publicatie), punt 27 gezien de aankoop van gespecialiseerde software gebeurt door verantwoordelijken binnen de financiële instellingen na een scrupuleus onderzoek van de markt, is er geen verwarringsgevaar te duchten tussen het oudere woordmerk ‘Polar’ en het beeldmerk ‘Polaris’.

74. Ger.EG 9 september 2010, T-106/09, *adp Gauselmann / BHIM – Archer Maclean (beeldmerk Archer Maclean’s Mercury)*, punt 20, niet gepubl. in *Jurispr.*

75. Ger.EG 13 april 2011, T-98/09, *Tubecca / BHIM – Tubos del Mediterráneo (beeldmerk T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO)*, punt 37 t.e.m. 39, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199 (summiere publicatie), punt 41; Ger.EG 23 januari 2008, T-106/06, *Demp / BHIM – BAU HOW (BAUHOW)*, *Jurispr.*, II-9 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 20 april 2005, T-211/03, *Faber Chimica / BHIM – Nabersa (Faber)*, *Jurispr.*, II-1297, punt 24. *Contra*: Ger.EG 10 september 2008, T-300/06, *Promat / BHIM – Puertas Proma (Promat)*, *Jurispr.*, II-171 (summiere publicatie), punt 31: ook aangaande materialen in de bouwsector werd de eindconsument gedefinieerd als de gemiddelde consument die normaal geïnformeerd is en redelijk oplettend in het domein van de constructie.

76. Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199 (summiere publicatie), punt 45.

(iv) Het relevante publiek vanuit territoriaal oogpunt

40. Het is uiteraard de titularis van een ouder merk die zich zal beroepen op het bestaan van verwarringsgevaar.

Wat de beoordeling van het verwarringsgevaar bij het relevante publiek betreft, zal dit, in geval van oppositie, bijgevolg het publiek betreffen van het territorium of de lidstaat waar het oudere merk is ingeschreven.

Overeenkomstig artikel 8, 2., sub a) van de verordening wordt onder oudere merken verstaan de Gemeenschapsmerken, de in een lidstaat ingeschreven merken en de ingevolge internationale overeenkomsten ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de Gemeenschapsmerkaanvraag⁷⁷.

41. Ingeval het oudere merk een Gemeenschapsmerk is, zal de perceptie van de conflicterende merken dienen te gebeuren in hoofde van de consument in de gehele Europese Gemeenschap⁷⁸. Bij de beoordeling van overeenstemming op fonetisch vlak wordt ook rekening gehouden met de taal die in het relevante territorium wordt gesproken. Op fonetisch vlak dient er opgemerkt te worden dat de uitspraak van een woord van vreemde oorsprong door de gemiddelde consument in zijn moedertaal moeilijk met zekerheid kan vastgesteld worden. Ten eerste is het niet zeker dat dit woord als vreemd herkend wordt. Ten tweede, zelfs als de vreemde oorsprong van het woord in kwestie herkend wordt, is zijn uitspraak niet noodzakelijk deze van de taal van oorsprong. Inderdaad, een correcte uitspraak volgens de taal van oorsprong veronderstelt niet alleen dat men deze manier van uitspreken kent, maar ook dat men in staat is om het woord in

kwestie uit te spreken met het correcte accent⁷⁹. Volgens het Gerecht kan men er ook bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming niet algemeen van uitgaan dat de gemiddelde consument kennis heeft van een vreemde taal⁸⁰.

42. Indien oppositie wordt gevoerd op grond van een Gemeenschapsmerk, volstaat het dat de relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, 1., sub b) Verord. nr. 207/2009 bestaat in een deel van de Gemeenschap⁸¹.

5. Het onderzoek naar het verwarringsgevaar

43. In geval van oppositie tegen een merkaanvraag die wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, gebeurt de beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven (zie ook randrs. 70 e.v.).

44. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie gebaseerd is op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde 'familie' of 'serie' van merken⁸². Het verwarringsgevaar, aldus het Hof, kan in dergelijk geval ook voortvloeien uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van een *familie* of *serie* van merken. Het Hof stelt evenwel als bijkomende vereiste dat de oudere merken, die deel uitmaken van de serie merken, ook effectief op de markt aanwezig zijn (zie ook randrs. 166 en 167)⁸³.

77. Ger.EG 5 mei 2011, T-203/09 en T-204/09, *Olymp Bezner / BHIM – Miguel Bellido (OLYMP)*, punt 7, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 april 2010, T-488/07, *Cabel Hall Citrus / BHIM – Casur (EGLEFRUIT)*, punt 24, niet gepubl. in *Jurispr.*

78. Ger.EG 21 april 2010, T-249/08, *Coin / BHIM – Dynamiki Zoi (Fitcoin)*, punt 24, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-291/07, *Vñeddos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe / BHIM – González Byass (ALFONSO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-170 (summiere publicatie), punt 63; Ger.EG 15 februari 2007, T-501/04, *Bodegas Franco-Españolas / BHIM – Real Companhia Velha (ROYAL)*, *Jurispr.*, II-12.

79. Ger.EG 25 juni 2008, T-36/07, *Zipcar / BHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR)*, *Jurispr.*, II-96 (summiere publicatie), punt 41; Ger.EG 1 februari 2005, T-57/03, *SPAG / BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN)*, *Jurispr.*, II-287, punt 58.

80. Ger.EG 13 september 2010, T-292/08, *Industria de Diseño Textil (Inditex) / BHIM – Roberto Fernando Marín Djal de Cerio (OFTEN)*, punt 83, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 25 juni 2008, T-36/07, *zipcar / BHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR)*, *Jurispr.* 2008, p. II-96 (summiere publicatie), punt 45.

81. Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, *Corporación Habana / BHIM – Tabacos de Centroamérica (beeldmerk KIOWA)*, punt 26, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-380/09, *Luciano Bianchin / BHIM – Grotto (GASOLINE)*, punt 40, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 september 2009, T-458/07, *Dominio de la Vega / BHIM – Ambrosio Velasco (Dominio de la Vega)*, *Jurispr.* 2009, p. II-158 (summiere publicatie), punt 24; Ger.EG 10 december 2008, T 295/07, *Vitro Corporativo / BHIM – VKR Holding (Vitro)*, *Jurispr.*, II-317 (summiere publicatie), punt 27; Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, *Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON)*, *Jurispr.*, II-10, punt 54; Ger.EG 14 december 2006, T-81/03, *Mast-Jägermeister / BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.)*, T-82/03 en T-103/03, *Jurispr.*, II-5409, punt 76; Ger.EG 1 maart 2005, T-185/03, *Fusco / BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO)*, *Jurispr.*, II-715, punt 33; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 34; Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 59.

82. HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punt 62.

83. HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punten 63 en 64, bevestigt Ger.EG 23 februari 2006, T-194/03, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, *Jurispr.*, II-445, punten 125 en 126; Ger.EG 27 april 2010, T-303/06 en T-337/06, *UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)*, punt 33, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 19 november 2008, T-315/06, *Ercros / BHIM – Degussa (TAI CROS)*, *Jurispr.*, II-274 (summiere publicatie), punt 45.

45. Wat het relevante tijdstip betreft waarop het verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld wordt in oppositieprocedures rekening gehouden met een fictief tijdstip, zijnde het ogenblik van aankoop door het relevante publiek. In die zin oordeelde het Hof dat, zelfs al wordt de keuze van farmaceutische producten beïnvloed of bepaald door tussenpersonen in de gezondheidssector, de aankoop gebeurt door de eindconsument in de apotheek. Het verwarringsgevaar bij de eindconsument dient beoordeeld te worden op het ogenblik

van de aankoop van elk van de individuele producten, desgevallend op verschillende ogenblikken⁸⁴.

46. In het kader van een inbreukprocedure daarentegen, heeft het Hof gesteld dat de vaststelling van de beschermingsomvang van het merk, en dus ook van het bestaan van het verwarringsgevaar, dient te worden beoordeeld in hoofde van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk⁸⁵.

C. SOORTGELIJKHEID VAN WAREN EN DIENSTEN

1. Het begrip 'soortgelijkheid' en de overeenkomst van Nice

47. Hierbij moet allereerst worden opgemerkt dat, zoals is bepaald in regel 2, lid 4 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94⁸⁶ en artikel 2.20.3 BVIE, de classificatie van waren en diensten in de overeenkomst van Nice uitsluitend voor administratieve doeleinden dient en niet in de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en/of diensten meetelt. Bijgevolg kunnen waren niet als niet soortgelijk worden beschouwd enkel en alleen omdat zij in een andere klasse van deze classificatie zijn ingedeeld. Omgekeerd kan de soortgelijkheid evenmin automatisch weerhouden worden omdat waren en/of diensten in dezelfde klassen werden ingedeeld⁸⁷.

2. Beoordeling van soortgelijkheid

48. Opdat er sprake is van verwarringsgevaar, moet er minstens worden aangetoond dat er sprake is van soortgelijkheid van waren of diensten. Een merk biedt enkel een exclusiviteitsrecht voor de in de merkschrijving aangeduide waren of diensten. Zo is het perfect mogelijk dat identieke merken naast elkaar blijven bestaan voor zover ze ingeschreven en gebruikt worden voor verschillende waren of diensten. Zo bijvoorbeeld zijn er verschillende titularissen

van het merk LOTUS (auto's, huishoudpapier, koekjes, software, ...). Zolang deze merkhouders hun waren of diensten afzetten binnen hun specialiteit, is de kans dat er sprake is van verwarringsgevaar of het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, gering.

49. Gezien naast de aanwezigheid van soortgelijkheid van de waren of diensten ook de overeenstemming tussen de conflicterende tekens dient te worden aangetoond (randnr. 64 e.v.) en er een samenhang en wisselwerking bestaat tussen beide cumulatieve voorwaarden (zie randnr. 147), is het van belang dat de rechter niet alleen beoordeelt of de waren en/of diensten soortgelijk zijn, doch ook 'in welke mate' er sprake is van soortgelijkheid. De rechter zal dus besluiten tot een sterke of hoge dan wel tot een zwakke of geringe, of nog, tot een gemiddelde mate van soortgelijkheid. Overigens, ook bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de tekens dient de rechter aan te duiden welk belang hij toekent aan de visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming (zie randnr. 67).

50. In het kader van de globale beoordeling zullen bij de beoordeling van de soortgelijkheid, de elementen van gelijkheid tussen de producten of diensten meer doorwegen dan de elementen van verschil⁸⁸. De producten worden *identiek* geacht indien de producten of diensten geïsoleerd in het

⁸⁴. HvJ 26 april 2007, C-412/05 P, *Alcon / BHIM – Biofarma*, *Jurispr.*, I-3569, punten 57 en 58; Ger.EG 11 juni 2009, T-33/08, *Bastos Viegas / BHIM – Pierre Fabre Médicament (OPDREX)*, *Jurispr.*, II-76 (summiere publicatie), punt 37.

⁸⁵. HvJ 27 april 2006, C-145/05, *Levi Strauss*, *Jurispr.*, I-3703.

⁸⁶. Pb.L. 303, p. 1.

⁸⁷. Ger.EG 18 februari 2011, T-118/07, *P.P.TV / BHIM – Rentrak Corp. (PPT)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 30 september 2010, T-270/09, *PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Rhur / BHIM – MeDiTa Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft (beeldmerk medidata)*, punt 50, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 december 2008, T-259/06, *Miguel Torres / BHIM – Navisa Industrial Vinicola Española (MANSO DE VELASCO)*, *Jurispr.*, II-320 (summiere publicatie), punt 31; Ger.EG 15 maart 2006, T-31/04, *Eurodrive / BHIM – Gomez Frias (euroMASTER)*, *Jurispr.*, II-27, punten 3 tot 5, 31 e.v.; Ger.EG 13 juli 2004, T-115/02, *AVEX / BHIM – Ahlers (a)*, *Jurispr.*, II-2907, punten 24 tot 27.

⁸⁸. Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 25, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 juni 2010, T-487/08, *Kureha / BHIM – Sanofi-Avensis (KREMEZIN)*, punten 75 en 76, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 februari 2008, T-146/06, *Sanofi-Aventis / BHIM – GD Searle (ATURION)*, *Jurispr.* 2008, p. II-17 (summiere publicatie), punten 32 tot 35.

oudere merk ook producten of diensten in de aanvraag van het jongere merk bevatten (zie ook randnr. 20)⁸⁹.

51. Bij de beoordeling van *soortgelijkheid* wordt enkel en alleen rekening gehouden met de beschrijving van de waren en diensten in de merkaanvraag. Het vooropgestelde gebruik van het merk kan niet in aanmerking worden genomen indien de merkinschrijving in die zin geen beperking bevat⁹⁰. Er wordt ook geen rekening gehouden met het gebruik dat de aanvrager van het merk tijdens een oppositieprocedure vooropstelt, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het merk voor luxeproducten aan een relatief dure prijs⁹¹.

52. Indien ten gevolge van het verzoek tot bewijs van normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 42, 2. van Verord. nr. 207/2009 of artikel 1.17.1., *sub e*) van het uitvoeringsreglement van het BVIE blijkt dat dit gebruiksbewijs slechts wordt overgemaakt voor een gedeelte van de waren of diensten waarvoor het oudere merk werd ingeschreven, wordt er uiteraard wel enkel met deze laatste rekening gehouden en wordt het oudere merk dus enkel geacht te zijn ingeschreven voor de producten of diensten waarvan het normaal gebruik werd aangetoond⁹². Het gebrek aan bewijs van normaal

gebruik van het merk voor bepaalde producten of diensten leidt evenwel niet tot een van rechtswege vervallenverklaring van het merkrecht wegens niet normaal gebruik.

Artikel 1.17.1., *sub e*) van het uitvoeringsreglement van het BVIE stelt overigens uitdrukkelijk dat indien een merk slechts voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven werd gebruikt, de beslissing wordt gebaseerd op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond⁹³.

53. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer de *aard, de bestemming* en het *gebruik*, maar ook het *concurrerend dan wel complementair karakter* ervan⁹⁴.

54. Volgens de definitie van het BHIM in punt 2.6.1. van de richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure zijn waren *complementair* wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere waar, zodat de consumenten

⁸⁹. Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 september 2010, T-366/07, *The Procter & Gamble Company / BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)*, punten 53 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 september 2010, T-152/08, *Kido Industrial / BHIM – Amberes (SCORPIONEXO)*, punt 44, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiato Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punt 44, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 2 juni 2010, T-35/09, *Procaps / BHIM – Biofarma (PROCAPS)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 september 2009, T-446/07, *Royal Appliance International / BHIM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrix)*, *Jurispr.* 2009, p. II-146 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (PRAZOL)*, *Jurispr.*, II-229 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 8 december 2005, T-29/04, *Castellblanch / BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, *Jurispr.*, II-5309, punt 51; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 34; Ger.EG 23 oktober 2002, T-104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punten 32 en 33.

⁹⁰. Ger.EG 15 september 2009, T-446/07, *Royal Appliance International / BHIM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrix)*, *Jurispr.* 2009, p. II-146 (summiere publicatie), punt 29; Brussel 11 februari 2010, *Euroyellowpages, euyellowpages, European yellowpages, ICIP 2010*, 139.

⁹¹. Ger.EG 13 april 2010, T-103/06, *Esotrade / BHIM – Antonio Segura Sánchez (YoKaNa)*, punten 31 en 32, niet gepubl. in *Jurispr.*; zie ook: Ger.EG 15 september 2009, T-446/07, *Royal Appliance International / BHIM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrix)*, *Jurispr.* 2009, p. II-146 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 35; Ger.EG 30 juni 2004, T-317/01, *M+M / BHIM – Mediametrie (M+M EURODATA)*, *Jurispr.*, II-1817, punt 58.

⁹². Ger.EG 15 december 2010, T-331/09, *Novartis / BHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 1 juli 2009, T-16/08, *Perfetti van Melle / BHIM – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)*, *Jurispr.*, II-97 (summiere publicatie), punt 32; Ger.EG 22 maart 2007, T-364/05, *Saint-Gobain Pam / BHIM – Propamsa (PAM PUVIAL)*, *Jurispr.*, II-757, punt 85; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 35.

⁹³. Brussel 11 februari 2010, *Euroyellowpages, euyellowpages, European yellowpages, ICIP 2010*, 139.

⁹⁴. HvJ 18 december 2008, C-16/06 P, *Les Editions Albert René / BHIM – Orange (MOBILIX)*, *Jurispr.*, I-10053, punt 65; HvJ 9 maart 2007, C-196/06 P, *Alecansan / BHIM*, *Jurispr.*, I-36 (summiere publicatie), punt 28; HvJ 11 mei 2006, C-416/04 P, *Sunrider / BHIM*, *Jurispr.*, I-4237, punt 85; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 22; Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 18, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-345/09, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida / BHIM – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-98/09, *Tubeasca / BHIM – Tubos del Mediterráneo (beeldmerk T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO)*, punt 46, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-451/09, *Harry Wind / BHIM – Sanyang Industry (beeldmerk WIND)*, punt 18, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punt 40; Ger.EG 4 november 2008, T-161/07, *Group Lottuss Corp. / BHIM – Ugly (COYOTE UGLY)*, *Jurispr.*, II-240 (summiere publicatie), punt 27; Ger.EG 11 juli 2007, T-150/04, *Mühlens / BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, *Jurispr.*, II-2353, punt 29; Ger.EG 15 maart 2006, T-31/04, *Eurodrive Services and Distribution / BHIM – Gómez Frias (euroMaster)*, *Jurispr.* 2006, p. II-27 (summiere publicatie), punt 13; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 33; Ger.EG 4 november 2003, T-85/02, *Pedro Diaz / BHIM – Granjas Castelló (CASTILLO)*, *Jurispr.*, II-4835, punt 32; Ger.EG 23 oktober 2002, T-388/00, *Institut für Lernsysteme / BHIM – Educational Services (ELS)*, *Jurispr.*, II-4301, punt 51; Gerechtshof 's Gravenhage 26 mei 2009, *BEACHBUDDHA*, www.iept.nl 24 augustus 2009 (B9 8109); Gerechtshof 's-Gravenhage 7 juli 2009, *OTTOMANIA*, www.iept.nl 7 juli 2009 (B9 8038); Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *FALCON*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9255).

kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming⁹⁵.

55. Ook andere factoren mogen in aanmerking worden genomen, zoals bijvoorbeeld de *distributiekanaalen* van de betrokken goederen⁹⁶.

56. Zo concludeerde het Gerecht dat, alhoewel beide *farmaceutische producten* verschillende therapeutische doeleinden hadden, de omstandigheden dat ze zich tot hetzelfde publiek richten, met name patiënten en professionelen in de gezondheidssector, en bovendien via dezelfde distributiekanaalen, met name gezondheidscentra en apotheken, te verkrijgen waren, leidden tot soortgelijkheid van de betrokken farmaceutische producten⁹⁷.

57. Wat *alcoholische* en *niet-alcoholische dranken* betreft oordeelde het Gerecht dat, alhoewel ze vaak via dezelfde distributiekanaalen worden verkocht, deze dranken in de grootwarenhuizen en winkels meestal niet in dezelfde rekken worden te koop aangeboden⁹⁸. Het feit dat de waren in dezelfde warenhuizen of supermarkten kunnen worden verkocht, is dus niet relevant bij de beoordeling van soortgelijkheid van de producten indien het niet gaat om producten waaraan de consumenten eenzelfde herkomst toekennen⁹⁹.

In dezelfde zin oordeelde het Hof te 's-Gravenhage dat de omstandigheid dat de waren (kleding en gymnastiek- en sportartikelen) dezelfde afzetkanalen hebben op zich geen grond is om de soortgelijkheid aan te nemen¹⁰⁰.

58. Wat de *detailhandeldiensten* van klasse 35 betreft, is het niet noodzakelijk om de diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en die verricht worden in het kader van de detailhandel, concreet te omschrijven. Daarentegen is het wel noodzakelijk te preciseren of aan te duiden om welke producten of soort producten het gaat. Bij gebrek aan dergelijke precisering zal men zich, op basis van een vage beschrijving, niet kunnen verzetten tegen een aanvraag tot inschrijving in die klasse¹⁰¹.

59. Ook *waren* en *diensten* kunnen soortgelijk zijn¹⁰². Zo oordeelde het Gerecht dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren (o.a. kledingstukken) in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Met verwijzing naar een arrest van het Hof in de zaak *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*¹⁰³ stelde het Gerecht dat het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijke diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut. De verhouding tussen deze diensten en waren wordt bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit, temeer daar deze diensten doorgaans aangeboden wor-

⁹⁵. Ger.EG 18 februari 2011, T-118/07, *P.P.TV / BHIM – Rentrak Corp. (PPT)*, punt 29, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 2 juni 2010, T-35/09, *Procaps / BHIM – Biofarma (PROCAPS)*, punt 44, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 juni 2009, T-33/08, *Bastos Viegas / BHIM – Pierre Fabre Médicament (OPDREX)*, *Jurispr.*, II-76 (summiere publicatie), punt 24; Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punt 52; Ger.EG 22 maart 2007, T-364/05, *Saint-Gobain Pam / BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, *Jurispr.*, II-757, punt 94; Ger.EG 15 maart 2006, T-31/04, *Eurodrive / BHIM – Gomez Frias (euroMASTER)*, *Jurispr.*, II-27, punt 35; Ger.EG 1 maart 2005, T-169/03, *Sergio Rossi / BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, *Jurispr.*, II-685, punt 60 op dat vlak bevestigd door HvJ 18 juli 2006, C-214/05 P, *Rossi / BHIM*, *Jurispr.*, I-7057; Ger.EG 25 november 2003, T-286/02, *Oriental Kitchen / BHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, *Jurispr.*, II-4953, punt 57.

⁹⁶. HvJ 18 juli 2006, C-214/05 P, *Rossi / BHIM*, *Jurispr.*, I-7057 bevestigd Ger.EG 1 maart 2005, T-169/03, *Sergio Rossi / BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, *Jurispr.*, II-685, punt 65; Ger.EG 18 februari 2011, T-118/07, *P.P.TV / BHIM – Rentrak Corp. (PPT)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-451/09, *Harry Wind / BHIM – Samyang Industry (beeldmerk WIND)*, punt 18, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 1 juli 2009, T-16/08, *Perfetti van Melle / BHIM – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)*, *Jurispr.*, II-97 (summiere publicatie), punt 36; Ger.EG 10 september 2008, T-325/06, *Boston Scientific / BHIM – Terumo (Capio)*, punten 86 en 87, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 22 maart 2007, T-364/05, *Saint-Gobain Pam / BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, *Jurispr.*, II-757, punt 95; Ger.EG 21 april 2005, T-164/03, *Ampafrance / BHIM – Johnson & Johnson (monBeBé)*, *Jurispr.*, II-1401, punt 53.

⁹⁷. Ger.EG 16 juni 2010, T-487/08, *Kureha Corp. / BHIM – Sanofi-Aventis (KREMESIN)*, punten 75 en 76, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-493/07, T-26/08 en T-27/08, *GlaxoSmithkline e.a. / BHIM – Seroon Genetics Institute (FAMOXIN)*, *Jurispr.* 2009, p. II-175, punten 62 en 63: in casu enerzijds 'metabolismestoornissen' en anderzijds 'cardiovasculaire aandoeningen'; Ger.EG 11 juni 2009, T-33/08, *Bastos Viegas / BHIM – Pierre Fabre Médicament (OPDREX)*, *Jurispr.*, II-76 (summiere publicatie), punt 25.

⁹⁸. Ger.EG 11 mei 2010, T-492/08, *Wessang / BHIM – Greinwald (STAR SNACKS)*, punt 33, niet gepubl. in *Jurispr.*; Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, *JOSE MA SOGAS MASCIAROS*, onuitgeg.

⁹⁹. Ger.EG 24 maart 2010, T-363/08, *2nine / BHIM – Pacific Sunwear of California (NOLLIE)*, punt 40, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 juli 2007, T-443/05, *El Corte Inglés / BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, *Jurispr.*, II-2579, punt 44; Ger.EG 13 december 2004, T-8/03, *El Corte Inglés / BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI)*, *Jurispr.*, II-4297, punt 43: in casu reiskoffers en paraplu's enerzijds en kledingstukken en schoeisel anderzijds.

¹⁰⁰. Gerechtshof 's-Gravenhage 26 mei 2009, *BEACHBUDDHA*, www.iept.nl 24 augustus 2009 (B9 8109).

¹⁰¹. HvJ 7 juli 2005, C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, *Jurispr.*, I-5873, punt 49; Ger.EG 11 november 2009, T-162/08, *Frag Comercio Internacional / BHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako)*, *Jurispr.* 2009, p. II-212 (summiere publicatie), punt 31; Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punten 43 e.v.

¹⁰². Ger.EG 22 april 2008, T-233/06, *Casa Editorial El Tiempo / BHIM – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)*, *Jurispr.*, II-63 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 9 april 2003, T-224/01, *Durferrit / BHIM – Kolene (NU-TRIDE)*, *Jurispr.*, II-1589, punt 38; Ger.EG 23 oktober 2002, T-388/00, *Institut für Lernsysteme / BHIM – Educational Services (ELS)*, *Jurispr.*, II-4301, punt 56.

¹⁰³. HvJ 7 juli 2005, C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, *Jurispr.*, I-5873, punt 34.

den in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden¹⁰⁴.

3. Enkele voorbeelden

60. Hierna volgen slechts enkele voorbeelden waarbij het Gerecht enerzijds de soortgelijkheid van kledingstukken met andere waren heeft onderzocht en anderzijds de soortgelijkheid in de dranksector heeft beoordeeld.

61. Zij het nog vermeld dat, wat het *concurrerende* karakter van alcoholische en niet-alcoholische dranken betreft, het Hof bijvoorbeeld heeft geoordeeld dat wijn en bier tot op zekere hoogte aan dezelfde behoeften kunnen voldoen, zodat moet worden erkend dat zij in zekere mate substitueerbaar zijn. Het Hof heeft evenwel verklaard dat, gelet op de grote verschillen in kwaliteit en dus in prijs tussen wijnsoorten, bij de bepaling van de beslissende concurrentieverhouding tussen bier, een populaire en veel geconsumeerde drank, en wijn moet worden uitgegaan van de wijnen die bij het grote publiek het meest in trek zijn, namelijk in het algemeen de lichtere en de goedkoopste soorten¹⁰⁵. In die zin heeft ook het Gerecht besloten tot een geringe soortgelijkheid tussen wijn en bier¹⁰⁶.

62. Niet soortgelijk zijn:

- kledingstukken en schoeisel (klasse 25) en reiskoffers en paraplu's (klasse 8)¹⁰⁷;
- brillen (klasse 9), juwelen (klasse 14), horloges (klasse 14) en kleding (klasse 25)¹⁰⁸;
- zonnebrillen (klasse 9), armbanden, halskettingen en oorbellen (klasse 14) en kleding, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25)¹⁰⁹;
- kledingstukken en schoeisel (klasse 25) en weefsels en textielproducten (klasse 24)¹¹⁰;
- kledingstukken en schoeisel (klasse 25) en tassen, handtassen, portefeuilles, portemonnees (klasse 18)¹¹¹;
- parfums (klasse 3) en kleding (klasse 25) en lederwaren (klasse 18)¹¹²;
- (detailhandel in) brillen, juwelen en horloges (klasse 35) en kleding (klasse 25) en lederwaren (klasse 18)¹¹³;
- paraplu's (klasse 18) en parasols (klasse 18)¹¹⁴;
- bier (klasse 32) en melk, thee, koffie (klasse 30)¹¹⁵;
- wijn van La Rioja (klasse 33) en wijn van Porto (klasse 33)¹¹⁶;
- wijn (klasse 33) en niet-alcoholische dranken (klasse 32)¹¹⁷;
- water (klasse 30) en alcoholische dranken (klasse 33)¹¹⁸;

¹⁰⁴. Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punten 54 e.v.

¹⁰⁵. Zie naar analogie HvJ 9 juli 1987, C-356/85, *Commissie / België*, *Jurispr.* 1987, p. 3299, punt 10; zie eveneens arresten HvJ 17 juni 1999, C-166/98, *Socridis*, *Jurispr.*, I-3791, punt 18 en HvJ 12 juli 1983, C-170/78, *Commissie / Verenigd Koninkrijk*, *Jurispr.* 1983, p. 2265, punt 8.

¹⁰⁶. Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punten 63 e.v.

¹⁰⁷. Ger.EG 13 december 2004, T-8/03, *El Corte Inglés / BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI)*, *Jurispr.*, II-4297, punt 43.

¹⁰⁸. Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punt 86.

¹⁰⁹. Ger.EG 24 maart 2010, T-363/08, *2nine / BHIM – Pacific Sunwear of California (NOLLIE)*, punten 30 r.b., niet gepubl. in *Jurispr.*

¹¹⁰. Ger.EG 13 december 2004, T-8/03, *El Corte Inglés / BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI)*, *Jurispr.*, II-4297, punt 43; Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, onuitgeg.

¹¹¹. Ger.EG 10 september 2008, T-9606, *Tsakiris-Mallas / BHIM – Late Editions (exé)*, *Jurispr.*, II-162 (summiere publicatie), punt 32; Ger.EG 11 juli 2007, T-443/05, *El Corte Inglés / BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, *Jurispr.*, II-2579, punten 49 tot 51; Ger.EG 13 december 2004, T-8/03, *El Corte Inglés / BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI)*, *Jurispr.*, II-4297, punten 46 t.e.m. 53.

¹¹². Ger.EG 11 november 2009, T-162/08, *Frag Comercio Internacional / BHIM – Tinkerbelle Modas (GREEN by missako)*, *Jurispr.* 2009, p. II-212 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 11 juli 2007, T-150/04, *Mülhens / BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, *Jurispr.*, II-2353, punten 31 en 32.

¹¹³. Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punten 85 t.e.m. 87: het streven naar esthetische harmonie is onvoldoende om te besluiten tot een complementair karakter.

¹¹⁴. Gerechtshof 's Gravenhage 30 maart 2010, *ROXSTAR*, www.iept.nl 8 oktober 2010 (B9 9144).

¹¹⁵. Ger.EG 11 mei 2010, T-492/08, *Wessang / BHIM – Greinwald (STAR SNACKS)*, punten 29 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

¹¹⁶. Ger.EG 15 februari 2007, T-501/04, *Bodegas Franco-Españolas / BHIM – Real Companhia Velha (ROYAL)*, *Jurispr.*, II-12, punten 40 e.v.: wijn wordt tijdens de maaltijd gedronken, terwijl porto als aperitief of digestief wordt gedronken.

¹¹⁷. Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punten 71 t.e.m. 91; vergelijk met: Ger.EG 15 januari 2003, T-99/01, *Mystery Drinks / BHIM – Karlsberg Brauerei (Mystery)*, *Jurispr.*, II-43, punt 40 waar besloten werd tot een zekere mate van substitueerbaarheid tussen gemengde drank op basis van bier enerzijds en bieren en alcoholvrije dranken anderzijds.

¹¹⁸. Ger.EG 12 november 2009, T-438/07, *Spa Monopole / BHIM – De Francesco Import (SpagO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-4115, punt 30: "Bij de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken moet ook de aard van de betrokken waren in aanmerking worden genomen. Op dit punt dient om te beginnen te worden vastgesteld dat het door de alcoholinhoud van dranken mogelijk is om deze te onderscheiden van water en alcoholvrije dranken. De kenmerken van deze dranken zijn verschillend. Terwijl alcoholhoudende dranken over het algemeen worden gedronken in speciale en gezellige omstandigheden, worden water en alcoholvrije dranken dagelijks gedronken. Bovendien beantwoordt het drinken van water aan een vitale behoefte. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument let op dit onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, dat overigens noodzakelijk is, aangezien sommige consumenten geen alcohol willen of zelfs mogen drinken. Bovendien is de prijs van alcoholhoudende dranken doorgaans duidelijk hoger dan die van alcoholvrije dranken. Ook is de verhandeling van alcohol in verschillende opzichten sterker gereguleerd. Zo is daarvoor een verkoopvergunning vereist en een minimumleeftijd is vastgesteld voor de aankoop van alcoholhoudende dranken. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat de betrokken dranken kunnen worden gedronken op dezelfde plaatsen en op complementaire wijze, in die zin dat zij kunnen worden gemengd of samen geschonken en dat zij vaak worden gedronken door dezelfde personen en worden verkocht in soortgelijke verkooppunten; zie in die zin ook Ger.EG 15 februari 2005, T-296/02, *Lidl Stifting / BHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF)*, *Jurispr.* II-563, punten 54-57."

- rum (klasse 33) en wijn (klasse 33)¹¹⁹;
 - bier (klasse 32) en culturele activiteiten (klasse 41)¹²⁰.
- 63.** Wel soortgelijk zijn:
- kledingstukken en schoeisel (klasse 25) en hoofddek-sels (klasse 25)¹²¹;
 - kledingstukken (klasse 25) en handtassen (klasse 18)¹²²;
 - hoofddek-sels (klasse 25) en schoeisel (klasse 25)¹²³;
 - handtassen (klasse 18) en schoeisel (klasse 25)¹²⁴;
 - producten in klassen 18, 25 en 28¹²⁵;
 - sierspelden, dasspelden, manchetknopen enz. (klasse 14) en horloges (klasse 14)¹²⁶;
 - kleding met uitzondering van schoeisel (klasse 25) en schoeisel (klasse 25)¹²⁷;
 - wijn (klasse 33) en azijn (klasse 30)¹²⁸;
 - restauratiediensten (klasse 42) en voeding en drank-producten (klasse 9)¹²⁹;
 - kruiden- en vitaminedranken (klasse 32) en geconcentreerde vruchtensappen (klasse 32)¹³⁰.

D. OVEREENSTEMMING TUSSEN DE CONFLICTERENDE TEKENS

1. Inleiding

64. Zij het herhaald (zie randnr. 12), indien er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de producten en diensten, moet noch de overeenstemming tussen de conflicterende tekens noch het verwarringsgevaar worden onderzocht¹³¹.

2. Globale beoordeling van de overeenstemming

65. Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient de *globale beoordeling* van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de con-

flicterende tekens betreft, te berusten op de *totaalindruk* die door deze wordt opgeroepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de *onderscheidende en dominerende bestanddelen van het oudere merk*¹³².

Net zoals de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie randnrs. 10 e.v.) dient de analyse van de gelijkenis of overeenstemming tussen de conflicterende tekens te worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het *relevante publiek*.

66. Uit vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel

^{119.} Ger.EG 29 april 2009, T-430/07, *Bodegas Montebello / BHIM – Montebello (beeldmerk MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)*, *Jurispr.*, II-49 (summiere publicatie), punt 36: alhoewel het beide alcoholische dranken betreft die via dezelfde distributiekanaalen en verkooppunten worden verdeeld, zijn ze beide verschillend qua aard, productiemethode, herkomst, gebruik en graden alcohol zodat ze noch concurrerend noch complementair zijn.

^{120.} Ger.EG 4 november 2008, T-161/07, *Group Lottuss Corp. / BHIM – Ugly (COYOTE UGLY)*, *Jurispr.*, II-240 (summiere publicatie), punt 43.

^{121.} Ger.EG 10 september 2008, T-9606, *Tsakiris-Mallas / BHIM – Late Editions (exé)*, *Jurispr.*, II-162 (summiere publicatie), punt 30; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *FALCON*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9255).

^{122.} Ger.EG 13 juli 2004, T-115/02, *AVEX / BHIM – Ahlers (a)*, *Jurispr.*, II-2907, punt 26.

^{123.} Ger.EG 16 december 2009, T-483/08, *Giordano Enterprises / BHIM – José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-243 (summiere publicatie), punt 20; Ger.EG 10 december 2008, T-290/07, *MIP Metro / BHIM – Metronia (Metronia)*, *Jurispr.*, II-315 (summiere publicatie), punt 34; Ger.EG 15 oktober 2008, T-305/06 t.e.m. T-307/06, *Air Products and Chemicals / BHIM – Messer Group (Ferromix, Inomix en Alumix)*, *Jurispr.*, II-220 (summiere publicatie), punt 57; Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punt 36; Ger.EG 10 september 2008, T-325/06, *Boston Scientific / BHIM – Terumo (Capio)*, punt 72, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 10 september 2008, T-48/06, *Astex Therapeutics / BHIM – Protec Health International (beeldmerk astex Technology)*, *Jurispr.*, II-161 (summiere publicatie), punt 68; Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punt 102; Ger.EG 22 mei 2008, T-205/06, *NewSoft Technology / BHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)*, *Jurispr.*, II-78 (summiere publicatie), punt 25; Ger.EG 14 februari 2008, T-39/04, *Orsay / BHIM – José Jiménez Arellano (O orsay)*, *Jurispr.*, II-18 (summiere publicatie), punt 32; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 32.

^{124.} Ger.EG 16 december 2009, T-483/08, *Giordano Enterprises / BHIM – José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-243 (summiere publicatie), punten 23 en 27 e.v.: beide producten kunnen worden aanzien als accessoires die op esthetisch vlak complementair zijn en gezamenlijk bijdragen tot het uiterlijk imago van de consument en worden vaak verkocht in dezelfde verkooppunten.

^{125.} Ger.EG 29 oktober 2009, T-386/07, *Peek & Cloppenburg / BHIM – Redfil (Agile)*, punt 22, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 20 oktober 2009, T-307/08, *Aldi Einkauf / BHIM – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)*, *Jurispr.* 2009, p. II-202 (summiere publicatie), punt 22.

^{126.} Ger.EG 13 september 2010, T-292/08, *Industria de Diseño Textil (Inditex) / BHIM – Roberto Fernando Marin Dial de Cerio (OFTEN)*, punt 97, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{127.} Ger.EG 10 september 2008, T-9606, *Tsakiris-Mallas / BHIM – Late Editions (exé)*, *Jurispr.*, II-162 (summiere publicatie), punt 29.

^{128.} Ger.EG 9 juni 2010, T-138/09, *Félix Muñoz Arraiza / BHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)*, punten 34 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*: alhoewel slechts gering soortgelijk, kunnen beide worden gebruikt bij de bereiding van voeding. Bovendien komt azijn doorgaans voort uit de azijnzure gisting van wijn.

^{129.} Ger.EG 13 april 2011, T-345/09, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida / BHIM – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)*, punt 52, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{130.} Ger.EG 8 juli 2004, T-203/02, *Sunrider / BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, *Jurispr.*, II-2811, punten 66 en 67.

^{131.} HvJ 12 oktober 2004, C-106/03 P, *Vedial / BHIM*, *Jurispr.*, I-9573; punt 51; Ger.EG 15 december 2010, T-451/09, *Harry Wind / BHIM – Sanyang Industry (beeldmerk WIND)*, punt 33, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 november 2005, T-396/04, *Soffass / BHIM-Sodipan (NICKY)*, *Jurispr.*, II-4789, punt 26.

gelijk zijn wat één of meerdere relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten¹³³.

67. Alhoewel het verwarringsgevaar op globale wijze dient te worden beoordeeld, moet de beoordeling van elk visueel, fonetisch of begripsmatig element op een individuele wijze worden geanalyseerd¹³⁴ (zie ook randnr. 49).

Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, dient dus de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie van de betrokken waren of diensten en de objectieve omstandigheden waaron-

der de waren en diensten in het economische verkeer worden gebracht en waaronder de merken op de markt kunnen worden gebruikt (zie ook randnr. 73 e.v.)¹³⁵.

3. Onderscheidend vermogen en bekendheid van het oudere merk spelen nog geen rol

68. Het Hof heeft recent nog herhaald dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde merk in geen enkel opzicht overeenstemmen, 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 is om te kunnen vaststellen dat er gevaar voor

¹³² HvJ 2 september 2010, C-254/09, *Klein Trademark Trust / BHIM*, punt 45, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 24 juni 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker / BHIM – Harman International Industries*, punt 33, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 59; HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punt 33; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 35; HvJ 15 maart 2007, C-171/06 P, *TIME ART / BHIM – Devinlec Développement Innovation Leclerc (Quantième)*, *Jurispr.*, I-41, punten 33 en 34; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion, Jurispr.*, I-8551, punt 26; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr.*, I-3819, punt 17; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL, Jurispr.*, I-6191, punt 23; Ger.EG 18 mei 2011, T-376/09, *Glenton España / BHIM – The Polo/Lauren Company (beeldmerk POLO SANTA MARIA)*, punt 24, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 september 2010, T-201/08, *Market Watch Franchise & Consulting / BHIM – Ares Trading (SEROSLIM)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 oktober 2009, T-273/08, *X-Technology R&D Swiss / BHIM – Ipko-Amcor (First-On-Skin)*, *Jurispr.* 2009, p. II-205 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 16 december 2008, T-259/06, *Miguel Torres / BHIM – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO)*, *Jurispr.*, II-320 (summiere publicatie), punt 37; Ger.EG 2 december 2008, T-212/07, *Harman International Industries / BHIM – Barbara Becker (Barbara Becker)*, *Jurispr.*, II-3431, punt 29; Ger.EG 16 mei 2007, T-158/05, *Trek Bicycle Corp / BHIM – Audi AG (ALLTREK)*, *Jurispr.*, II-49, punt 66; Ger.EG 24 november 2005, T-3/04, *Simonds Farsons Cisk / BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, *Jurispr.*, II-4837, punt 38; Ger.EG 13 juli 2004, T-115/03, *Samar / BHIM – Grotto (Gas Station)*, *Jurispr.*, II-2939, punt 32; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 47; Ger.EG 23 oktober 2002, T-388/00, *Institut für Lernsysteme / BHIM – Educational Services (ELS)*, *Jurispr.*, II-4301, punt 62; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *FALCON*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9255); Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, niet gepubl. in *Jurispr.*; Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, onuitgeg.; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 maart 2010, *ROXSTAR*, www.iept.nl 8 oktober 2010 (B9 9144); Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, *JOSE MA SOGAS MASCIAROS*, onuitgeg.; Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B&Co*, *ICIP* 2009 afl. 4, p. 658; Gerechtshof 's-Gravenhage 3 november 2009, *DIGO*, www.iept.nl 5 november 2009 (B9 8356); Gerechtshof 's-Gravenhage 7 juli 2009, *OTTOMANIA*, www.iept.nl 7 juli 2009 (B9 8038).

¹³³ HvJ 1 juni 2006, C-324/05 P, *Plus Warenhandelsgesellschaft / BHIM, Jurispr.*, I-73 (summiere publicatie) bevestigt Ger.EG 22 juni 2005, T 34/04, *Plus Warenhandelsgesellschaft / BHIM – Bälz en Hiller (Turkish Power)*, *Jurispr.*, II-2401, punt 43; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr.*, I-3819, punt 25; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL, Jurispr.*, I-6191, punt 23; Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, *Corporación Habana / BHIM – Tobacos de Centroamérica (beeldmerk KLOWA)*, punt 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 mei 2010, T-492/08, *Wessang / BHIM – Greinwald (STAR SNACKS)*, punt 41, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 29 oktober 2009, T-386/07, *Peek & Cloppenburg / BHIM – Redfil (Agile)*, punt 23, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 12 november 2008, T-281/07, *ecoblue / BHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)*, *Jurispr.*, II-254 (summiere publicatie), punt 26; Ger.EG 16 mei 2007, T-491/04, *Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)*, *Jurispr.*, II-45, punt 45; Ger.EG 12 juli 2006, T-97/05, *Rossi / BHIM – Marcorossi (MARCOROSI)*, *Jurispr.*, II-54 (summiere publicatie), punt 39; Ger.EG 25 november 2003, T-286/02, *Oriental Kitchen / BHIM – Mou Dybfrost (KLAP MOU)*, *Jurispr.*, II-4953, punt 38; Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 30; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, *BRABO*, onuitgeg.; Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, onuitgeg.; Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, *ICIP* 2009, afl. 4, p. 658; Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, *JOSE MA SOGAS MASCIAROS*, onuitgeg.

¹³⁴ HvJ 26 maart 2009, C-21/08 P, *Sunplus Technology / BHIM – Sun Microsystems (SUNPLUS)*, *Jurispr.*, I-48 (summiere publicatie), punt 41.

¹³⁵ HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P, *Ferrero / BHIM – Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)*, punt 85, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 36; HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM (PICARO)*, *Jurispr.*, I-643, punt 37; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr.*, I-3819, punt 27; Ger.EG 11 februari 2009, T-413/07, *Bayern Innovativ / BHIM – Life Sciences Partners Perstock (beeldmerk LifeScience)*, *Jurispr.*, II-16 (summiere publicatie), punt 50; Ger.EG 10 december 2008, T-228/06, *Giorgio Beverly Hills / BHIM – WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-308 (summiere publicatie), punt 19; Ger.EG 10 december 2008, T-295/07, *Vitro Corporativo / BHIM – VKR Holding (Vitro)*, *Jurispr.*, II-317 (summiere publicatie), punt 22; Ger.EG 24 september 2008, T-179/07, *Anvil Knitwear / BHIM – Aprile e Aprile (beeldmerk Aprile)*, *Jurispr.*, II-200 (summiere publicatie), punt 49; Ger.EG 23 januari 2008, T-106/06, *Demp / BHIM – BAU HOW (BAUHOW)*, *Jurispr.*, II-9 (summiere publicatie), punten 35 en 43; Ger.EG 8 februari 2007, T-88/05, *Quelle / BHIM – Nars Cosmetics (NARS)*, *Jurispr.*, II-8, punt 55; Ger.EG 1 februari 2005, T-57/03, *SPAG / BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN)*, *Jurispr.*, II-287, punt 45; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 49; zie ook, in die zin, Ger.EG 26 juni 2008, T-79/07, *SHS Polar Sistemas Informáticos / BHIM – Polaris Software Lab (POLARIS)*, *Jurispr.*, II-99 (summiere publicatie), punt 49; Ger.EG 3 juli 2003, T-129/01, *José Alejandro / BHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, *Jurispr.*, II-2251, punten 57 en 58; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *SYOU*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9257); Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, *ICIP* 2009, afl. 4, p. 658.

verwarring tussen de conflicterende merken bestaat¹³⁶.

Het Hof heeft dezelfde redenering aangehouden bij de beoordeling van de overeenstemming met een *bekend* ouder merk¹³⁷. Alhoewel het Hof erkent dat de mate van overeenstemming die in het kader van artikel 8, 1., *sub b*) van de richtlijn niet hetzelfde is als die vereist is in het kader van artikel 8, 5. van de richtlijn¹³⁸, stelt het Hof zeer duidelijk: bij gebrek aan enige overeenstemming is er ook geen verband met het oudere merk.

Alleen wanneer de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de 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 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 bestaan¹³⁹.

69. Ook het Gerecht oordeelde reeds verschillende malen dat het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk niet in aanmerking wordt genomen in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, maar enkel in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar¹⁴⁰ of, in geval van een beoordeling in de zin van artikel 8, 5. van de richtlijn, in de fase van de beoordeling of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt¹⁴¹. Anderzijds dient het onderscheidende vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, wel reeds in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de tekens te worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende (en onderscheidende) bestanddelen van het samengestelde merk vast te stellen¹⁴².

4. Vergelijking met het merk zoals het is ingeschreven

70. Bij de analyse van de overeenstemming tussen het merk van de opposant en het merk van de aanvrager wordt uitgegaan van het oudere merk zoals het werd ingeschreven.

71. Zo oordeelde het Gerecht diverse malen dat de opposant, houder van een ouder *woordmerk*, niet kan aanvoeren dat het oudere woordteken kan worden voorgesteld met een typografie die vergelijkbaar is met die van het aangevraagde merk. Er moet immers worden benadrukt dat bij het onderzoek van de overeenstemming van de litigieuze merken wordt gekeken naar deze merken als geheel, zoals zij zijn ingeschreven of zijn aangevraagd. Een woordmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit letters, woorden of groepen van woorden, geschreven in drukletters in een normaal lettertype, zonder speciale beeldelementen. De bescherming die uit de inschrijving van een woordmerk voortvloeit, heeft betrekking op het woord dat in de merkaanvraag is aangegeven en niet op de bijzondere grafische of stilistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien. Bijgevolg dient bij het onderzoek naar de overeenstemming geen rekening te worden gehouden met de grafische voorstelling die het oudere woordteken in de toekomst eventueel kan aannemen¹⁴³.

Anderzijds, indien het oudere merk een woordmerk is en het aangevraagde merk een woordteken in een specifieke grafische vorm, dan dient er rekening mee te worden gehouden dat de titularis van het oudere merk gerechtigd is om zijn woordmerk eveneens dezelfde grafische of visuele vormgeving te geven als het aangevraagde merk¹⁴⁴.

72. Ook *beeldmerken* die bestaan uit een bijzondere voorstelling van grafische of verbale elementen of uit een combi-

^{136.} HvJ 2 september 2010, C-254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Maroquinos SL (CK CREACCIONES KENNYA)*, punt 54, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 11 december 2008, C-57/08 P, *Gateway / BHIM*, punten 55 en 56; HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM*, *Jurispr.*, I-7333, punten 50 en 51; HvJ 12 oktober 2004, C-106/03 P, *Vedial / BHIM*, *Jurispr.*, I-9573, punt 54.

^{137.} HvJ 2 september 2010, C-254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Maroquinos SL (CK CREACCIONES KENNYA)*, punt 68, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{138.} HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P, *Ferrero / BHIM – Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)*, punt 53, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{139.} HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P, *Ferrero / BHIM – Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)*, punt 66, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{140.} Ger.EG 19 mei 2010, T-243/08, *Ravensburger / BHIM – Educa Borrás (EDUCA Memory game)*, punt 27, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 september 2009, T-308/08, *Parfums Christian Dior / BHIM – Consolidated Artists (MANGO adorably)*, *Jurispr.* 2009, p. II-147 (summiere publicatie), punten 53 en 54; Ger.EG 27 november 2007, T-434/05, *Gateway / BHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)*, punten 50 en 51, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 12 december 2002, T-110/01, *Vedial / BHIM – France Distribution (HUBERT)*, *Jurispr.*, II-5275, punt 65.

^{141.} HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P, *Ferrero / BHIM-Tirol Milch/TiMi KINDERJOGHURT*, punt 58, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{142.} Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punt 65, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{143.} Ger.EG 24 mei 2011, T-161/10, *Longevity Health Products / BHIM – Tecnifar (E-PLEX)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 7 oktober 2010, T-244/09, *Accenture Global Services / BHIM – Silver Creek Properties (beeldmerk acesensa)*, punt 28, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 2 december 2009, T-434/07, *Volvo Trademark Holding / BHIM – Grebenshikova (SOLVO)*, punt 37, *Jurispr.* 2009, p. II-4415; Ger.EG 12 november 2008, T-281/07, *ecoblue / BHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)*, *Jurispr.*, II-254 (summiere publicatie), punt 31; Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, *Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON)*, *Jurispr.*, II-10, punt 74; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FÉLICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 47; Ger.EG 20 april 2005, T-211/03, *Faber Chimica / BHIM – Nabersa (Faber)*, *Jurispr.*, II-1297, punt 26.

^{144.} Ger.EG 9 september 2010, T-106/09, *adp Gauselmann / BHIM – Archer Maclean (beeldmerk Archer Maclean's Mercury)*, punt 32, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 14 april 2010, T-514/08, *Laboratorios Byly / BHIM – Vastileios Ginis (BILLYS products)*, punt 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2009, T-412/08, *Trubion Pharmaceuticals / BHIM – Merck (TRUBION)*, *Jurispr.* 2009, p. II-239 (summiere publicatie), punt 45; Ger.EG 29 oktober 2009, T-386/07, *Peek & Cloppenburg / BHIM – Redfil (Agile)*, niet gepubliceerd in *Jurispr.*, punt 27; Ger.EG 24 november 2005, T-346/04, *Sadas / BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FÉLICIE)*, *Jurispr.*, II-4891, punt 47.

natie van verbale en grafische elementen, al dan niet in kleur, dienen te worden vergeleken op basis van de vastlegging ervan in de aanvraag of de inschrijving¹⁴⁵. In dit geval zal er ook moeten worden nagegaan of het gebruikte grafisme in het aangevraagde beeldmerk al dan niet slechts een decoratief element uitmaakt zonder werkelijke draagwijdte¹⁴⁶.

5. Het belang van de fonetische, visuele of begripsmatige aspecten verschilt naar gelang van de verkoopmodaliteiten van de producten of diensten

73. Zoals reeds hoger gesteld (randnr. 67), hebben de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht. Er moet onderzocht worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt. 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 waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, 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 tekens¹⁴⁷.

Met andere woorden, de mate van *auditiële overeenstemming* tussen twee merken zal van ondergeschikt belang zijn bij waren die gewoonlijk op zodanige wijze in de handel worden gebracht, dat het relevante publiek het merk ervan bij de aankoop gewoonlijk *visueel* waarneemt¹⁴⁸.

74. In het *Quantième*-arrest¹⁴⁹ stelde het Gerecht bovendien duidelijk dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in een oppositieprocedure geen rekening mag worden gehouden met de wijze waarop de waren of diensten ten tijde van het conflict ‘in concreto’ op de markt worden gebracht. Enkel *een abstracte benadering van de normaal te verwachten modaliteiten waaronder een product of een dienst wordt verkocht*, is toegelaten om te bepalen welk belang er aan de visuele, auditiële of begripsmatige aspecten van de conflicterende merken dient te worden gehecht¹⁵⁰. Het Gerecht vernietigde daarom de beslissing van het BHIM dat oordeelde dat er geen verwarringsgevaar was mede gelet op het feit dat de horloges van het merk van de opposant enkel in de winkelcentra E. Leclerc werden verkocht. Het Gerecht stelde het als volgt:

“103. Volgens de rechtspraak kan het gewicht dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens moet worden toegekend, variëren naar gelang van de objectieve omstandigheden waarin de merken op de markt kunnen worden gebruikt. In dit verband moeten de ‘normale’ verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren als referentie worden genomen, dat wil zeggen de modaliteiten die normaal te verwachten zijn voor de categorie van de door de betrokken merken aangeduide waren. In casu gaat het voor horloges en horlogerietempjes om omstandigheden waarbij wordt aangenomen dat de waar in de regel met tussenkomst van een verkoper wordt aange-

¹⁴⁵ Ger.EG 11 november 2009, T-162/08, *Frag Comercio Internacional / BHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako)*, *Jurispr.* 2009, p. II-212 (summiere publicatie), punt 46: zo werd er, gelet op de specifieke voorstelling van de grafische en verbale elementen besloten tot een gebrek aan overeenstemming tussen het aangevraagde merk ‘GREEN by missako’ en ‘MISSAKO’.

¹⁴⁶ Ger.EG 14 april 2010, T-514/08, *Laboratorios Byly / BHIM – Vasileios Ginis (BILLYS products)*, punt 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2009, T-412/08, *Trubion Pharmaceuticals / BHIM – Merck (TRUBION)*, *Jurispr.* 2009, p. II-239 (summiere publicatie), punt 45.

¹⁴⁷ Ger.EG 10 mei 2011, T-187/10, *Maurice Emram / BHIM – Guccio Gucci (beeldmerk G)*, punt 53, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 21 april 2010, T-361/08, *Peek & Cloppenburg / BHIM – The Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk)*, punt 71, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 september 2009, T-446/07, *Royal Appliance International / BHIM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)*, *Jurispr.* 2009, p. II-146 (summiere publicatie), punt 56; Ger.EG 17 april 2008, T-389/03, *Dainichiseika Colour & Chemicals / BHIM – Pelikan Vertriebsgesellschaft* (beeldmerk bestaande uit een pelikaan), *Jurispr.*, II-58 (summiere publicatie), punt 101; Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec Développement Innovation Leclerc / BHIM – TIME ART (Quantième)*, *Jurispr.*, II-11, punt 105; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 49.

¹⁴⁸ Ger.EG 13 september 2010, T-366/07, *The Procter & Gamble Company / BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)*, punt 84, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2009, T-240/08, *Procter & Gamble / BHIM – Laboratoria Alcala Farma (Oli)*, *Jurispr.* 2009, p. II-114 (summiere publicatie) punt 39; Ger.EG 17 april 2008, T-389/03, *Dainichiseika Colour & Chemicals / BHIM – Pelikan Vertriebsgesellschaft* (beeldmerk bestaande uit een pelikaan), *Jurispr.*, II-58 (summiere publicatie), punt 101; Ger.EG 28 juni 2005, T-301/03, *Canali Ireland / BHIM – Canal Jean Co. (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, *Jurispr.*, II-2479, punt 55; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 55.

¹⁴⁹ Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec Développement Innovation Leclerc / BHIM – TIME ART (Quantième)*, *Jurispr.*, II-11, punten 104 en 105 bevestigd door HvJ 15 maart 2007, C-171/06 P, *TIME ART / BHIM – Devinlec Développement Innovation Leclerc (Quantième)*, *Jurispr.*, I-41, punt 59.

¹⁵⁰ In dezelfde zin: Ger.EG 23 september 2009, T-99/06, *Phildar / BHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR)*, *Jurispr.* 2009, p. II-164 (summiere publicatie), punt 68; Ger.EG 16 september 2009, T-400/06, *Zero Industry / BHIM – zero Germany (zerorh+)*, *Jurispr.* 2009, p. II-150 (summiere publicatie), punten 38 en 87; Ger.EG 7 mei 2009, T-414/05, *NHL Enterprises / BHIM – Glory & Pompea (LA KINGS)*, *Jurispr.*, II-56 (summiere publicatie), punt 71; Ger.EG 1 juli 2008, T-328/05, *Apple Computer / BHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ)*, *Jurispr.*, II-104 (summiere publicatie), punt 63; Ger.EG 6 mei 2008, T-246/06, *Redcats / BHIM – Revert & Cia (REVERIE)*, *Jurispr.*, II-71 (summiere publicatie), punt 49 en Ger.EG 7 november 2007, T-57/06, *Marly / BHIM – Erdal (Top iX)*, *Jurispr.*, II-147, punt 93.

kocht, zonder dat de consument, in zelfbediening, rechtstreeks toegang tot deze waren heeft.

104. *Dat de objectieve omstandigheden waarin de door de conflicterende merken aangeduide waren in de handel worden gebracht, in aanmerking worden genomen, is volledig gerechtvaardigd. Het door de instanties van het BHIM te verrichten onderzoek van het verwarringsgevaar is immers een prospectief onderzoek. Aangezien de bijzondere modaliteiten volgens welke de door de merken aangeduide waren in de handel worden gebracht, echter in de tijd en volgens de wens van de houders van deze merken kunnen variëren, mag het prospectief onderzoek van het gevaar van verwarring van twee merken, dat een doel van algemeen belang nastreeft, namelijk voorkomen dat het relevante publiek wordt misleid omtrent de commerciële herkomst van de betrokken waren, niet afhangen van de al dan niet verwezenlijkte commerciële, dus in se subjectieve, bedoelingen van de merkhouders.*

105. *Daarentegen zij benadrukt dat de instanties van het BHIM rekening mogen houden met de objectieve modaliteiten volgens welke de waren in de handel worden gebracht, met name om te bepalen welk belang moet worden gehecht aan het visuele, fonetische en begripsmatige aspect van de conflicterende merken. Wanneer, bijvoorbeeld, een waar van een bepaald merk uitsluitend op mondelinge bestelling wordt verkocht, zijn de fonetische aspecten van het betrokken teken voor het relevante publiek uiteraard belangrijker dan de visuele aspecten.*¹⁵¹.

Een en ander betekent bijgevolg dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar op een objectieve wijze dient te gebeuren en niet mag beïnvloed worden door overwegingen die vreemd zijn aan de commerciële herkomst van het betrokken product. Zo kan er geen rekening worden gehouden met de al dan niet verwezenlijkte commerciële, dus in se subjectieve, bedoelingen van de merkhouders¹⁵². De commerciële keuzes die de houders van de conflicterende merken maken of kunnen maken zijn factoren die moeten onderscheiden worden van de rechten die aan die merken op grond

van de aangeduide waren- of dienstencategorie worden ontleend en kunnen, aangezien zij alleen van de wil van de merkhouders afhangen, worden gewijzigd zodat met die factoren geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van verwarringsgevaar¹⁵³.

75. Het oordeel van het Gerechtshof 's-Gravenhage dat er geen soortgelijkheid is tussen enerzijds de kledingstukken van de opposant (Buddha – Bar) en anderzijds de gymnastiek- en sportartikelen (Beachbuddha) gezien de markt waarin de waren van de opposant worden aangeboden (t.t.z. de exclusieve uitgaans-/lounge wereld) in belangrijke mate afwijkt van de markt waarin gymnastiek- en sportartikelen worden verkocht (de sportwereld en het strandleven) lijkt daarom betwistbaar gezien het oordeel lijkt af te hangen van de eventueel niet verwezenlijkte commerciële bedoeling van de houder van het oudere merk terwijl de rechter in principe enkel een prospectief onderzoek mag verrichten en op een abstracte wijze rekening mag houden met de normaal te verwachten modaliteiten waaronder een product wordt verkocht¹⁵⁴.

76. Het Gerecht heeft zich omtrent het belang van de auditieve dan wel visuele aspecten van het merk bij de aankoop van een specifiek product of specifieke diensten reeds verschillende malen uitgesproken.

Hierna volgen enkele voorbeelden van uitspraken waarbij het Gerecht, naar gelang van de verkoopmodaliteiten van waren, aan het visuele dan wel het fonetische aspect bij de beoordeling van overeenstemming tussen de conflicterende tekens meer belang hecht.

* *Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels*

77. Bij *kleding en accessoires, schoeisel en hoofddeksels* wordt erkend dat merken bij de aankoop nauwlettend worden bekeken¹⁵⁵. Het visuele aspect zal bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een grotere rol spelen. De visuele perceptie van de merken gebeurt voor de daad van aankoop van dergelijke waren¹⁵⁶. Dit is ook het geval wan-

¹⁵¹. Zie in die zin Ger.EG 24 september 2008, T-116/06, *Oakley / BHIM – Venticinque (O Store)*, *Jurispr.*, II-2455, punten 75 e.v.; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punt 49.

¹⁵². Ger.EG 9 september 2008, T-363/06, *Honda Motor Europe / BHIM – Seat (MAGIC SEAT)*, *Jurispr.*, II-2217, punt 63.

¹⁵³. Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiato Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punt 38, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2005, T-286/03, *Gillette / BHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME SPORT)*, *Jurispr.*, punt 33.

¹⁵⁴. Gerechtshof 's-Gravenhage 26 mei 2009, *BEACHBUDDHA*, www.iept.nl 24 augustus 2009 (B9 8109).

¹⁵⁵. Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 78, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-103/07, *Fratex Industria e Comércio / BHIM – USA Track & Field (beeldmerk TRACK & FIELD USA)*, *Jurispr.* 2009, p. II-169 (summiere publicatie), punt 68; Ger.EG 12 juli 2006, T-97/05, *Rossi / BHIM – Marcorossi (MARCOROSS)*, *Jurispr.*, II-54 (summiere publicatie), punt 45; Ger.EG 28 juni 2005, T-301/03, *Canali Ireland / BHIM – Canal Jean Co. (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, *Jurispr.*, II-2479, punt 55; Ger.EG 6 oktober 2004, T-117/03, T-119/03 en T-171/03, *New Look / BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection)*, *Jurispr.*, II-3471, punten 49 en 50; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 55.

¹⁵⁶. Ger.EG 18 mei 2011, T-376/09, *Glenton España / BHIM – The Polo/Lauren Company (beeldmerk POLO SANTA MARIA)*, punt 52, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 18 mei 2011, T-502/07, *IIC / BHIM – the McKenzie Corporation (beeld- en woordmerk MCKINLEY)*, punt 50, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 25 november 2010, T-169/09, *Vidieffe / BHIM – Perry Ellis Int. Group Holdings (GOTHA)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 november 2009, T-150/08, *REWE-Zentral / BHIM – Aldi Einkauf (Clima)*, *Jurispr.* 2009, p. II-211, punt 31; Ger.EG 7 mei 2009, T-414/05, *NHL Enterprises / BHIM – Glory & Pompea (LA KINGS)*, *Jurispr.*, II-56 (summiere publicatie), punt 73; Ger.EG 7 september 2006, T-133/05, *Meric / BHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, *Jurispr.*, II-2737, punt 51; Ger.EG 3 juli 2003, T-129/01, *José Alejandro / BHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, *Jurispr.*, II-2251, punt 47.

neer de goederen op catalogus, via postorder of via Internet worden verkocht. Als er al een mondeling of telefonisch onderhoud plaatsvindt, zal dit – volgens het Gerecht – pas gebeuren nadat de consument de waren visueel heeft waargenomen¹⁵⁷.

Dit sluit niet uit dat in bepaalde gevallen het grafische of visuele element, zelfs indien het primeert bij de globale beoordeling, ondergeschikt is aan het woordelement¹⁵⁸.

* Voeding

78. Voedingsproducten worden normaal gezien gekocht in warenhuizen of gelijkaardige etablissementen en worden dus rechtstreeks door de consument in een rek gekozen, eerder dan mondeling gevraagd. In dergelijke verkooppunten verliest de consument weinig tijd tussen zijn opeenvolgende aankopen en gaat hij vaak niet over tot het lezen van alle aanduidingen die op de verschillende waren aangebracht zijn. Hij laat zich meer leiden door de globale visuele impact die door de etiketten en de verpakkingen voortgebracht wordt. Voor de beoordeling van het bestaan van een eventueel verwarringsgevaar zal het resultaat van de analyse van de visuele gelijkenis tussen de in geding zijnde tekens dus belangrijker zijn dan het resultaat van de analyse van de fonetische en conceptuele gelijkenis¹⁵⁹. Zo ook bevestigde het Hof van Justitie bijvoorbeeld dat het Gerecht terecht stelde dat, gezien *olijfolie* in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is dat doorgaans wordt gekocht in *supermarkten* of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst, de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk¹⁶⁰.

* Alcoholische dranken, inclusief wijnen

79. Consumenten van alcoholische dranken daarentegen zijn gewend de waren aan te duiden en te herkennen op basis van het woordelement dat hen identificeert¹⁶¹. In het bijzonder in restaurants en bars waar de alcoholische dranken vaak worden besteld nadat het woordteken ervan werd gezien op de menukaart¹⁶².

Anderzijds oordeelde het Gerecht dat bij de beoordeling van overeenstemming van twee samengestelde tekens voor cachaça (brandewijn op basis van suikerriet) de visuele en begripsmatige percepties doorslaggevend zijn in de totaalindruk gezien cachaça over het algemeen als ingrediënt van bepaalde cocktails, zoals caipirinha, wordt geconsumeerd¹⁶³.

* Verhuur van auto's

80. Alhoewel diensten van autoverhuur *de visu* kunnen gekozen worden, valt het niet te ontkennen dat een niet-verwaarloosbaar deel van de huurcontracten van auto's mondeling of telefonisch onderhandeld wordt. Bijgevolg kan, ook al is het waar dat de potentiële klant eerst kan geconfronteerd worden met de visuele weergave van het merk, het fonetische bestanddeel een beslissende rol spelen in de keuze van deze diensten¹⁶⁴.

* Voedingssupplementen en dieetproducten

81. Wat 'over the counter'-producten, zoals voedingssupplementen en dieetproducten betreft, dient te worden vastgesteld dat deze vrij te koop zijn in apotheken en de consument de merken van deze producten visueel zal onderzoeken tijdens de aankoop¹⁶⁵.

¹⁵⁷. Ger.EG 18 mei 2011, T-502/07, *IIC / BHIM – the McKenzie Corporation (beeld- en woordmerk McKINLEY)*, punt 51, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 25 november 2010, T-169/09, *Vidieffe / BHIM – Perry Ellis Int. Group Holdings (GOTHA)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 februari 2007, T-88/05, *Quelle / BHIM – Nars Cosmetics (NARS)*, *Jurispr.*, II-8, punten 67 t.e.m. 69.

¹⁵⁸. Ger.EG 16 september 2009, T-400/06, *Zero Industry / BHIM – zero Germany (zerorh+)*, *Jurispr.* 2009, p. II-150 (summiere publicatie), punt 46; Ger.EG 16 september 2009, T-305/07 en T-306/07, *Offshore Legends / BHIM – Acteon (Offshore Legends)*, *Jurispr.* 2009, p. II-155 (summiere publicatie) punt 102; *contra*: Ger.EG 18 mei 2011, T-502/07, *IIC / BHIM – the McKenzie Corporation (beeld- en woordmerk McKINLEY)*, niet gepubl. in *Jurispr.*

¹⁵⁹. Ger.EG 2 december 2008, T-275/07, *Ebro Pulevo / BHIM – Luis Berenguel (BRILLOS)*, *Jurispr.*, II-300 (summiere publicatie), punt 24; Ger.EG 12 september 2007, T 363/04, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.*, II-3355, punt 109.

¹⁶⁰. HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 75, bevestiging van Ger.EG 12 september 2007, T-363/04, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.*, II-3355, punten 108 en 109; Ger.EG 15 januari 2003, T-99/01, *Mystery Drinks / BHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, *Jurispr.*, II-43, punt 48.

¹⁶¹. Zie in die zin Ger.EG 23 september 2009, T-291/07, *Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe / BHIM – González Byass (ALFONSO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-170 (summiere publicatie), punt 42: de consumenten van alcoholische dranken zijn gewoon dat de producten vaak worden aangeduid met merken die verschillende verbale elementen bevatten: in casu enerzijds het oudere merk PRINCIPE ALFONSO voor alcoholische dranken en het aangevraagde merk ALFONSO voor wijn van Xères anderzijds; Ger.EG 16 september 2009, T-458/07, *Dominio de la Vega / BHIM – Ambrosio Velasco (Dominio de la Vega)*, *Jurispr.* 2009, p. II-158 (summiere publicatie), punt 47; Ger.EG 12 november 2008, T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas / BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)*, *Jurispr.*, II-3085, punt 41; Ger.EG 12 maart 2008, T-332/04, *Sebirán / BHIM – El Coto De Rioja (beeldmerk Coto D'Arcis)*, *Jurispr.*, II-33 (summiere publicatie), punt 38; Ger.EG 11 juli 2006, T-247/03, *Torres / BHIM – Bodegas Muga (Torre Muga)*, *Jurispr.*, II-51 (summiere publicatie), punt 53; Ger.EG 13 juli 2005, T-40/03, *Murúa Entrena / BHIM – Bodegas Murúa (Julían Murúa Entrena)*, *Jurispr.*, II-2831, punt 56.

¹⁶². Ger.EG 23 november 2010, T-35/08, *Codorniu Napa / BHIM – Bodegas Ontañón (beeldmerk ARTESA NAPA VALLEY)*, punt 62, niet gepubl. in *Jurispr.*

¹⁶³. Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiati Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punten 106 en 107, niet gepubl. in *Jurispr.*

¹⁶⁴. Ger.EG 25 juni 2008, T-36/07, *Zipcar / BHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR)*, *Jurispr.*, II-96 (summiere publicatie), punt 49.

¹⁶⁵. Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punt 59.

* *Sanitaire en verwarmingsinstallaties*

82. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat de aankoop van een bad, douche, gasketel, toilet, etc. pas gebeurt na visuele inspectie en vergelijking van de waren van diverse fabrikanten die zijn uitgesteld in een toonzaal omwille van de belangrijke esthetische component en het belang van de vereiste investering. In deze context zal een beeldelement van een samengesteld merk extra in het oog springen¹⁶⁶.

6. Beoordeling van de auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis

* *Fonetische gelijkenis kan voldoende zijn*

83. Alhoewel het Hof heeft geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan¹⁶⁷, voegt het er evenwel onmiddellijk aan toe dat eraan dient te worden herinnerd dat het bestaan van een dergelijk gevaar dient te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en fonetische overeenstemming tussen de tekens in kwestie¹⁶⁸.

84. Met andere woorden, zelfs indien er louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, dan nog mag

hier niet uit worden geconcludeerd dat er noodzakelijkerwijze sprake is van verwarringsgevaar¹⁶⁹.

* *Begripsmatige gelijkenis*

85. Wat de *begripsmatige overeenstemming* betreft, dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan¹⁷⁰, maar dit niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent¹⁷¹.

Het Gerecht heeft bijvoorbeeld al verschillende malen geoordeeld dat het gemeenschappelijk element 'Focus' in beide merken leidt tot een begripsmatige overeenstemming verwijzend naar de gedachte van intellectuele concentratie of focussen¹⁷².

86. Voorts kan een gemeenschappelijk achtervoegsel van beide merken leiden tot een zekere begripsmatige gelijkenis, zelfs indien dit achtervoegsel een beperkt onderscheidend vermogen heeft in relatie tot de betrokken waren¹⁷³.

87. Ook kan niet worden uitgesloten dat begripsmatige overeenstemming voortvloeiend uit het feit dat twee merken

¹⁶⁶. Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, ICIP 2009, afl. 4, p. 658.

¹⁶⁷. Zie in die zin HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 28; Ger.EG 23 september 2009, T-103/07, *Fratex Industria e Comércio / BHIM – USA Track & Field (beeldmerk TRACK & FIELD USA)*, *Jurispr.* 2009, p. II-169 (summiere publicatie), punt 64; Ger.EG 23 januari 2008, T-106/06, *Demp / BHIM – BAU HOW (BAUHOW)*, *Jurispr.*, II-9 (summiere publicatie), punt 42; Ger.EG 20 april 2005, T-211/03, *Faber Chimica / BHIM – Nabersa (Faber)*, *Jurispr.*, II-1297, punt 27.

¹⁶⁸. HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punt 32; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, *Mühlens / BHIM*, *Jurispr.*, I-2717, punt 21; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punten 34 en 35; Ger.EG 14 april 2010, T-514/08, *Laboratorios Bily / BHIM – Vasileios Ginis (BILLYS products)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-103/07, *Fratex Industria e Comércio / BHIM – USA Track & Field (beeldmerk TRACK & FIELD USA)*, *Jurispr.* 2009, p. II-169 (summiere publicatie), punt 65; Ger.EG 23 januari 2008, T-106/06, *Demp / BHIM – BAU HOW (BAUHOW)*, *Jurispr.*, II-9 (summiere publicatie), punt 43; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 75; Ger.EG 19 oktober 2006, T-350/04, *Bitburger Brauerei / BHIM – Anheuser-Busch (BUD, American Bud en Anheuser Busch Bud)*, *Jurispr.*, II-4255, punt 113; Ger.EG 11 mei 2005, T-390/03, *CM Capital Markets / BHIM – Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, *Jurispr.*, II-1699, punt 44; Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 31.

¹⁶⁹. HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punt 35; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, *Mühlens / BHIM*, *Jurispr.*, I-2717, punten 21 en 22; Ger.EG 15 april 2010, T-488/07, *Cabel Hall Citrus / BHIM – Casur S. Coop. Andaluza (EGLEFRUIT)*, punt 52, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 10 december 2008, T-290/07, *MIP Metro / BHIM – Metronia (Metronia)*, *Jurispr.*, II-315 (summiere publicatie), punt 56; Ger.EG 6 oktober 2004, T-356/02, *Vitakraft-Werke Wühhmann / BHIM – Kraft (VITAKRAFT)*, *Jurispr.*, II-3445, punt 49.

¹⁷⁰. HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 25.

¹⁷¹. Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgálató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepequillo (PEPEQUILLO)*, punt 74, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 60, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 november 2009, T-277/08, *Bayer Healthcare / BHIM – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL)*, *Jurispr.* 2009, p. II-214 (summiere publicatie), punt 55; Ger.EG 14 februari 2008, T-189/05, *Usinor / BHIM – Corus (UK) (GALVALLOY)*, *Jurispr.*, II-22 (summiere publicatie), punt 62; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punt 57; Ger.EG 6 oktober 2004, T-356/02, *Vitakraft-Werke Wühhmann / BHIM – Kraft (VITAKRAFT)*, *Jurispr.*, II-3445, punt 51.

¹⁷². Ger.EG 14 april 2011, T-466/08, *Lancôme parfums et beauté & Cie / BHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)*, punt 65, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 december 2008, T-90/06, *Tomorrow Focus / BHIM Information Builders (TOMORROW FOCUS)*, *Jurispr.* 2008, p. II-318 (summiere publicatie); Ger.EG 18 mei 2007, T-491/04, *Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)*, *Jurispr.* 2007, p. II-45 (summiere publicatie), punt 57.

¹⁷³. Ger.EG 16 september 2009, T-221/06, *Hipp & Co / BHIM – Laboratorios Ordesa (Bebimil)*, *Jurispr.* 2004, p. II-1887, punt 58; in casu het achtervoegsel 'MIL' in de merken 'Bebimil' en 'Blemil', beide voor melkproducten voor baby's; Ger.EG 16 september 2009, T-400/06, *Zero Industry / BHIM – zero Germany (zerorh+)*, *Jurispr.* 2009, p. II-150 (summiere publicatie), punt 63; Ger.EG 15 oktober 2008, T-305/06 t.e.m. T-307/06, *Air Products and Chemicals / BHIM – Messer Group (Ferromix, Inomix en Alumix)*, *Jurispr.*, II-220 (summiere publicatie), punt 47; Ger.EG 25 juni 2008, T-36/07, *Zipcar / BHIM – Canary Islands Car (ZIPCAR)*, *Jurispr.*, II-96 (summiere publicatie), punt 46.

afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud bevatten, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin het oudere merk hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan bij het publiek, bijzonder onderscheidend vermogen bezit. Een louter begripsmatige overeenstemming van de merken volstaat evenwel niet om verwarringsgevaar te creëren wanneer het merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat in een afbeelding met weinig fantasie-elementen¹⁷⁴. Anderzijds besloot het Gerecht tot verwarringsgevaar in een zaak waar de visuele verschillen tussen het oudere beeldmerk bestaande uit een afbeelding van een pelikaan en het aangevraagde beeldmerk eveneens bestaande uit de afbeelding van een pelikaan, beide voor soortgelijke waren, werden opgeheven door de begripsmatige gelijkenis¹⁷⁵.

88. Alhoewel de consument een woordteken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of gelijken op woorden die hij al kent doet dit geen afbreuk aan het feit dat het beschrijvende karakter van een woordelement niet pertinent is bij de beoordeling van de auditieve en visuele gelijkenissen¹⁷⁶. Zo oordeelde het Gerecht bijvoorbeeld dat, alhoewel er een zekere conceptuele gelijkenis bestaat tussen de woordtekens NORVIR en SORVIR voor geneesmiddelen, gelet op het woordelement 'VIR' verwijzend naar virus, dit geen invloed mag hebben in

het kader van de beoordeling van de visuele of auditieve gelijkenis.

* *Beoordeling van conflicterende woordtekens*

89. Met betrekking tot woordmerken zal men bij de beoordeling van de fonetische gelijkenis van de in het geding zijnde tekens, om de door deze laatste voortgebrachte totaalindruk te beoordelen, rekening houden met, met name, de uitspraak, het aantal en de volgorde van de verschillende lettergrepen en de intonatie in de relevante taal¹⁷⁷. Anderzijds is het verschil in aantal lettergrepen niet voldoende om de fonetische gelijkenis uit te sluiten¹⁷⁸. Ook bij de beoordeling van de visuele gelijkenis tussen woordtekens kan men met name rekening houden met hun lengte, de letters waaruit ze gevormd zijn evenals de volgorde van deze letters¹⁷⁹.

90. De consument besteedt gewoonlijk vooral aandacht aan het eerste deel van een woordmerk¹⁸⁰.

91. Het Gerecht voegt er evenwel onmiddellijk aan toe dat, alhoewel de consument normalerwijs meer aandacht besteedt aan het eerste deel van de woorden, dit hoe dan ook niets kan afdoen aan het beginsel dat bij het onderzoek of de merken overeenstemmen, rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen¹⁸¹ aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een

¹⁷⁴ HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL*, *Jurispr.*, I-6191, punten 24 en 25; Ger.EG 21 april 2010, T-361/08, *Peek & Cloppenburg / BHIM – The Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk)*, punt 69, niet gepubl. in *Jurispr.*: in casu oordeelde het Gerecht dat de omstandigheid dat beide merken de afbeelding van een pauw bevatten, gelet op het feit dat bij de verkoop van kledij er meer belang wordt gehecht aan de fonetische gelijkenissen, niet zou leiden tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

¹⁷⁵ Ger.EG 17 april 2008, T-389/03, *Dainichiseika Colour & Chemicals / BHIM – Pelikan Vertriebsgesellschaft* (beeldmerk bestaande uit een pelikaan), *Jurispr.*, II-58 (summiere publicatie), punt 105.

¹⁷⁶ Ger.EG 13 september 2010, T-149/08, *Abbott Laboratories / BHIM – aRigen (Sorvir)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*

¹⁷⁷ Zie in die zin: Ger.EG 2 juni 2010, T-35/09, *Procaps / BHIM – Biofarma (PROCAPS)*, punt 57, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 25 maart 2009, T-402/07, *Kaul / BHIM – Bayer (ARCOL)*, *Jurispr.*, II-737, punt 83; Ger.EG 20 november 2007, T-149/06, *Castellani / BHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI)*, *Jurispr.*, II-4755, punt 54; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punten 55 en 57.

¹⁷⁸ HvJ, 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu*, *Jurispr.* 2008, p. I-61, punt 48; Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgáltató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepekilló (PEPEQUILLO)*, punt 79, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 39, niet gepubl. in *Jurispr.*

¹⁷⁹ Zie in die zin: Ger.EG 25 maart 2009, T-402/07, *Kaul / BHIM – Bayer (ARCOL)*, *Jurispr.*, II-737, punt 83; Ger.EG 20 november 2007, T-149/06, *Castellani / BHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI)*, *Jurispr.*, II-4755, punt 54; Ger.EG 13 februari 2007, T-256/04, *Mundipharma / BHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, *Jurispr.*, II-449, punt 55.

¹⁸⁰ HvJ 26 maart 2009, C-21/08 P, *Sunplus Technology / BHIM – Sun Microsystems (SUNPLUS)*, *Jurispr.*, I-48 (summiere publicatie), punt 41 bevestigt Ger.EG 15 november 2007, T-38/04, *Sunplus Technology / BHIM – Sun Microsystems (Sunplus)*, *Jurispr.*, II-154, punt 39; Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgáltató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepekilló (PEPEQUILLO)*, punt 77, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 59, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwolle / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199 (summiere publicatie), punt 64; Ger.EG 23 september 2009, T-493/07, T-26/08 en T-27/08, *GlaxoSmithkline e.a. / BHIM – Sero Genetics Institute (FAMOXIN)*, *Jurispr.* 2009, p. II-175 (summiere publicatie), punt 68; Ger.EG 23 september 2009, T-291/07, *Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe / BHIM – González Byass (ALFONSO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-170 (summiere publicatie), punt 49; Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punt 31; Ger.EG 8 februari 2007, T-88/05, *Quelle / BHIM – Nars Cosmetics (NARS)*, *Jurispr.*, II-8, punt 63; Ger.EG 25 oktober 2006, T-13/05, *Castell del Remei / BHIM – Bodegas Roda (ODA)*, *Jurispr.*, II-85, punt 54; Ger.EG 16 maart 2005, T-112/03, *L'Oréal / BHIM Revlon (FLEXI AIR)*, *Jurispr.*, II-949, punten 64 en 65; Ger.EG 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, *El Corte Inglés / BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, *Jurispr.*, II-965, punt 81.

¹⁸¹ Ger.EG 14 april 2011, T-466/08, *Lancôme parfums et beauté & Cie / BHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)*, punt 61, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 7 oktober 2010, T-244/09, *Accenture Global Services / BHIM – Silver Creek Properties (beeldmerk acesensa)*, punt 23, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 22 september 2010, T-72/08, *Travel Service / BHIM – Eurowings Luftverkehrs (beeldmerk Smartwings)*, punt 50, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 september 2010, T-369/09, *Sociedade Quinta do Portal / BHIM – Vallegre, Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE)*, punt 29, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 59, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 12 november 2009, T-438/07, *Spa Monopole / BHIM – De Francesco Import (SpagO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-4115, punt 23; Ger.EG 16 september 2009, T-221/06, *Hipp & Co / BHIM – Laboratorios Ordesa (Bebimil)*, *Jurispr.* 2004, p. II-1887, punt 60.

geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (zie ook randnr. 17).

92. Enerzijds kan een woordmerk bestaande uit één enkel woord een lettergreep of voorvoegsel inhouden die als het dominant element van het merk kan worden beschouwd¹⁸² maar zelfs al is het eerste gedeelte van het woordelement identiek, dan nog is het anderzijds mogelijk dat er bij een beoordeling van de totaalindruk van de twee woordmerken besloten wordt tot een zwakke fonetische gelijkenis¹⁸³. Met andere woorden, hoewel de aandacht van de consument vaak door het eerste deel van de woorden wordt getrokken, kan zijn visuele aandacht ook worden getrokken door de eindletters van de tekens, gelet op de geringe lengte van de betrokken tekens¹⁸⁴.

93. Zo besloot het hof van beroep te Brussel dat er slechts een beperkte fonetische overeenstemming bestaat tussen 'B&Q' en 'B&Co'.

94. Bij relatief korte woordtekens zullen de begin- en eind-elementen overigens vaak even belangrijk worden geacht als de centrale elementen¹⁸⁵. In dit geval zal het relevante publiek zijn aandacht richten op het woord als een geheel. In het conflict tussen het oudere, bekende merk 'Spa' en het teken 'SpagO' stelde het Gerecht dat, gelet op het feit dat het

teken van het aangevraagde merk klein is en een eenvoudige structuur heeft, het weinig waarschijnlijk is dat de gemiddelde consument geneigd is om het teken SpagO op te splitsen in twee woorden, 'spa' en 'go'¹⁸⁶. Anderzijds besloot het Gerecht wel tot verwarringsgevaar in hoofde van de Spaanse consument tussen het oudere merk 'OLIMPO' en het aangevraagde merk 'OLYMP', beide voor kleding.

95. Ingeval de conflicterende tekens uit individuele lettertekens of afkortingen bestaan, zal, bij de beoordeling van de fonetische gelijkenis, rekening gehouden worden met de wijze waarop het relevante publiek deze lettertekens zal uitspreken¹⁸⁷. Wat de tekens 'B&Q' en 'B&Co' betreft oordeelde het hof van beroep te Brussel dat deze tekens in de Benelux naar alle waarschijnlijkheid niet in het Engels doch in het Nederlands zullen worden uitgesproken¹⁸⁸.

96. Indien de twee conflicterende woordtekens slechts verschillen door één enkele letter in het midden van beide merken, zal er meestal sprake zijn van fonetische gelijkenis¹⁸⁹. Anderzijds oordeelde het Gerecht tot een gebrek aan fonetische overeenstemming tussen de merken CELIA en CELTA. Bovendien wordt de eventuele visuele en fonetische gelijkenis geneutraliseerd door het feit dat beide conflicterende woordtekens een duidelijke en vaste begripsmatige betekenis hebben (zie ook randnr. 104 e.v.)¹⁹⁰. Ook in de zaak

^{182.} Ger.EG 13 april 2011, T-179/10, *Zitro IP / BHIM – Show Bell Informática (BINGO SHOWALL)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 2 juni 2010, T-35/09, *Procaps / BHIM – Biofarma (PROCAPS)*, punt 52, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 januari 2008, T-9/05, *Hoya / BHIM – Indo (AMPLITUDE)*, *Jurispr.*, II-3 (summiere publicatie), punt 37; Ger.EG 5 april 2006, T-202/04, *Madaus / BHIM – Optima Healthcare (ECHINAID)*, *Jurispr.*, II-1115, punt 55; zie in die zin: Ger.EG 25 juni 2008, T-224/06, *Otto / BHIM – L'Altra Moda (l'Altra Moda)*, *Jurispr.*, II-95 (summiere publicatie), punt 43; Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punten 30 e.v.; Ger.EG 22 mei 2008, T-205/06, *NewSoft Technology / BHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)*, *Jurispr.*, II-78 (summiere publicatie), punt 55; Ger.EG 16 maart 2005, T-112/03, *L'Oréal / BHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, *Jurispr.*, II-949, punten 64 en 65; Ger.EG 6 juli 2004, T-117/02, *Grupo El Prado Cervera / BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT)*, *Jurispr.*, II-2073, punt 48; Ger.EG 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, *El Corte Inglés / BHIM – González Cabello en Iberia Lineas Aéreas de España (MUNDICOR)*, *Jurispr.*, II-965, punt 81; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 50.

^{183.} Ger.EG 19 maart 2010, T-427/04, *Mirto Corporación Empresarial / BHIM – Maglificio Barbara (Mirtillino)*, *Jurispr.* 2009, p. II-4315, punten 70 e.v.; Ger.EG 7 mei 2009, T-185/07, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA)*, *Jurispr.*, II-1323, punt 45; Ger.EG 2 december 2008, T-275/07, *Ebro Pulevo / BHIM – Luis Berenguel (BRILLOS)*, *Jurispr.*, II-300 (summiere publicatie), punt 26; Ger.EG 20 november 2007, T-149/06, *Castellani / BHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI)*, *Jurispr.*, II-4755, punt 54; Ger.EG 22 juni 2004, T-66/03, *"Drie Mollen sinds 1818" / BHIM – Nabeiro Silveria (Galáxia)*, *Jurispr.*, II-1765: *Gala / Galáxia*.

^{184.} Zie Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 59, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 mei 2007, T-158/05, *Trek Bicycle Corp / BHIM – Audi AG (ALLTREK)*, *Jurispr.*, II-49, punt 70; Ger.EG 22 maart 2007, T-364/05, *Saint-Gobain Pam / BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, *Jurispr.*, II-757, punt 100; Ger.EG 22 maart 2007, T-322/05, *Brinkmann / BHIM – Terra Networks (Terranus)*, *Jurispr.*, II-28, punt 37; Ger.EG 7 september 2006, T-133/05, *Meric / BHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, *Jurispr.*, II-2737, punt 51; Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec Développement Innovation Leclerc / BHIM – TIME ART (Quantième)*, *Jurispr.*, II-11, punt 72; Ger.EG 6 juli 2004, T-117/02, *Grupo El Prado Cervera / BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT)*, *Jurispr.*, II-2073, punt 48; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 50.

^{185.} Ger.EG 14 april 2010, T-514/08, *Laboratorios Byly / BHIM – Vasileios Ginis (Billy's products)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 september 2009, T-221/06, *Hipp & Co / BHIM – Laboratorios Ordesa (Bebimil)*, *Jurispr.* 2004, p. II-1887, punt 47; Ger.EG 21 oktober 2008, T-95/07, *Aventis Pharma / BHIM – Nycomed (Prazol)*, *Jurispr.*, II-229 (summiere publicatie), punt 43; Ger.EG 20 april 2005, T-273/02, *Krüger / BHIM – Calpis (CALPICO)*, *Jurispr.*, II-1271, punt 39.

^{186.} Ger.EG 12 november 2009, T-438/07, *Spa Monopole / BHIM – De Francesco Import (SpagO)*, *Jurispr.* 2009, p. II-4115, punt 24.

^{187.} Ger.EG 17 september 2008, T-10/07, *FVB / BHIM – FVD (FVB)*, *Jurispr.*, II-182 (summiere publicatie), punt 48; Ger.EG 23 oktober 2002, T-388/00, *Institut für Lernsysteme / BHIM – Educational Services (ELS)*, *Jurispr.*, II-4301, punt 71.

^{188.} Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B & Co*, ICIP 2009, afl. 4, p. 658.

^{189.} Ger.EG 13 september 2010, T-292/08, *Industria de Diseño Textil (Inditex) / BHIM – Roberto Fernando Marín Dial de Cerio (OFTEN)*, punt 81, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 november 2006, T-278/04, *Jabones Pardo / BHIM – Quimi Romar (YUKI)*, *Jurispr.*, II-90 (summiere publicatie), punten 62 en 63; Ger.EG 25 oktober 2006, T-13/05, *Castell del Remei / BHIM – Bodegas Roda (ODA)*, *Jurispr.*, II-85, punten 52 en 53; Ger.EG 13 april 2005, T-353/02, *Duarte y Beltrán / BHIM – Mirato (INTEA)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 27.

^{190.} Ger.EG 23 april 2008, T-35/07, *Leche Celta / BHIM – Celia (Celia)*, *Jurispr.*, II-64 (summiere publicatie), punten 34 e.v.; in dezelfde zin: Ger.EG 22 juni 2004, T-185/02, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM – Daimler Chrysler (PICARO)*, *Jurispr.*, II-1739, punt 54.

IKEA/IDEA oordeelde het Gerecht dat de aanwezigheid van specifieke en originele figuratieve elementen er uiteindelijk toe kan leiden dat de totaalindruk van beide merken verschilt¹⁹¹.

97. Ook zal de omstandigheid dat het aangevraagde merk exclusief is samengesteld uit het oudere merk met toevoeging van een ander woord, meestal een indicatie zijn van fonetische overeenstemming tussen beide tekens¹⁹².

98. Zo oordeelde het Gerecht dat, indien één van de twee enige woorden waaruit een woordmerk bestaat, visueel en fonetisch gelijk is aan het enige woord van een ouder woordmerk, en deze woorden, gezamenlijk of afzonderlijk gezien, begripsmatig geen betekenis hebben voor het betrokken publiek, de betrokken merken, ieder in hun geheel beschouwd, normaliter geacht worden overeen te stemmen¹⁹³.

99. Anderzijds werd de overeenstemming niet weerhouden tussen het oudere merk 'Rock' en het aangevraagde merk 'REDROCK', beide voor bouwmaterialen. Het Gerecht oordeelde dat, alhoewel het gemeenschappelijke woordelement 'Rock' andere betekenissen kan hebben in het Duits (muziekgenre, rok voor dames), het onderscheidend dan wel beschrijvend karakter van een teken in relatie met de betrokken waren in rekening moet worden genomen, zodat de term 'Rock' in zijn betekenis van 'steen' een zwak onderscheidend vermogen heeft in relatie met bouwmaterialen¹⁹⁴.

100. Evenmin werd de overeenstemming weerhouden tussen het oudere merk 'GIORGIO' en het aangevraagde merk 'GIORGIO BEVERLY HILLS', beide voor kleding. In die

zin oordeelde het Gerecht dat het feit dat bovengeciteerde rechtspraak in verband met het belang van het eerste woordteken en de incorporatie van het oudere merk in het aangevraagde merk geen afbreuk mag doen aan de noodzaak dat de overeenstemming moet berusten op de totaalindruk (zie randnr. 65) en dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details (zie randnr. 17). Het Gerecht voegde hieraan toe dat het in de kledingsector niet ongewoon is om familienamen en voornamen, en met name Italiaanse namen, te gebruiken zodat het publiek, mede gelet op de afwezigheid van een toegenomen onderscheidend karakter van het oudere merk, niet zal menen dat de betrokken kleding van economisch verbonden ondernemingen afkomstig is¹⁹⁵.

101. Het Gerecht besloot bijvoorbeeld daarentegen wel tot overeenstemming en verwarringsgevaar tussen het oudere merk 'Castillo de Labastida' en het aangevraagde merk 'Puerta de Labastida', beide voor wijn van Labastida, een gemeente in de Rioja Alavesa¹⁹⁶ en tussen het oudere samengestelde merk 'D. ORIGEN TORO' en het aangevraagde merk 'TORO DE PIEDRA', beide eveneens voor wijnen¹⁹⁷.

102. Hoger genoemde rechtspraak inzake het vermoeden van overeenstemming tussen twee woordmerken indien één van de twee enige woorden waaruit een woordmerk bestaat, gelijk is aan een ouder woordmerk, is niet van toepassing indien er ook een figuratief element aanwezig is. In die zin besloot het Gerecht bijvoorbeeld tot een geringe overeenstemming tussen enerzijds de oudere woordmerken 'MEZZO' en 'MEZZOMIX' voor bier en het aangevraagde beeldmerk 'MEZZOPANE'¹⁹⁸.

¹⁹¹. Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 56; Ger.EG 24 november 2005, T-3/04, *Simonds Farsons Cisk / BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, *Jurispr.*, II-4837, punt 48; Ger.EG 9 juli 2003, T-156/01, *Laboratorios RTB / BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, *Jurispr.*, II-2789, punt 74.

¹⁹². Ger.EG 14 april 2011, T-466/08, *Lancôme parfums et beauté & Cie / BHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)*, punt 64, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 21 maart 2011, T-372/09, *Visti Beheer / BHIM – Meister & Co (beeldmerk GOLD MEISTER)*, punt 27, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 20 januari 2010, T-460/07, *Nokia / BHIM – Medion (LIFE BLOG)*, *Jurispr.* 2010, p. II-89, punt 56; Ger.EG 28 oktober 2009, T-273/08, *X-Technology R&D Swiss / BHIM – Ipko-Amcor (First-On-Skin)*, *Jurispr.* 2009, p. II-205 (summiere publicatie), punten 31 en 36; Ger.EG 16 december 2008, T-259/06, *Miguel Torres / BHIM – Navisa Industrial Vinicola Española (MANSO DE VELASCO)*, *Jurispr.*, II-320 (summiere publicatie), punten 41 en 57; Ger.EG 10 december 2008, T-290/07, *MIP Metro / BHIM – Metronia (Metronia)*, *Jurispr.*, II-315 (summiere publicatie), punt 50; Ger.EG 12 november 2008, T-281/07, *ecoblue / BHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)*, *Jurispr.*, II-254 (summiere publicatie), punt 28; Ger.EG 27 september 2007, T-418/03, *La Mer Technology / BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER)*, *Jurispr.*, II-125 (summiere publicatie), punt 123; Ger.EG 8 december 2005, T-29/04, *Castellblanch / BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, *Jurispr.*, II-5309, punt 60; Ger.EG 4 mei 2005, T-22/04, *Reemark / BHIM – Bluenet (Westlife)*, *Jurispr.*, II-1559, punt 40.

¹⁹³. Ger.EG 2 december 2008, T-212/07, *Harman International Industries / BHIM – Barbara Becker (Barbara Becker)*, *Jurispr.*, II-3431, punt 30; Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punt 27; Ger.EG 4 mei 2005, T-22/04, *Reemark / BHIM – Bluenet (Westlife)*, *Jurispr.*, II-1559, punt 37; Ger.EG 25 november 2003, T-286/02, *Oriental Kitchen / BHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, *Jurispr.*, II-4953, punt 39.

¹⁹⁴. Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199 (summiere publicatie), punt 55; zie ook HvJ 23 oktober 2003, C-191/01 P, *BHIM / Wrigley*, *Jurispr.*, I-12447, punt 32; Ger.EG 22 mei 2008, T-254/06, *Radio Regenbogen Hörfunk in Baden / BHIM (RadioCom)*, punt 39, niet gepubliceerd in *Jurispr.*

¹⁹⁵. Ger.EG 10 december 2008, T-228/06, *Giorgio Beverly Hills / BHIM – WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-308 (summiere publicatie), punten 28 e.v., met verwijzing naar Ger.EG 1 maart 2005, T-169/03, *Sergio Rossi / BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, *Jurispr.*, II-685, punt 83 en Ger.EG 9 juli 2003, T-162/01, *Laboratorios RTB / BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-2821, punt 50.

¹⁹⁶. Ger.EG 13 april 2011, T-345/09, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida / BHIM – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)*, punten 54 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.* (nochtans had een Spaanse rechtbank eerder al tot afwezigheid van verwarringsgevaar besloten: punt 71).

¹⁹⁷. Ger.EG 13 april 2011, T-358/09, *Sociedad Agrícola Requiringua / BHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)*, punten 31 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

¹⁹⁸. Ger.EG 18 juni 2008, T-175/06, *The Coca-Cola Company / BHIM – San Polo (MEZZOPANE)*, *Jurispr.*, II-1055, punt 45.

103. Ook zal de inversie van de twee woordelementen de overeenstemming tussen de merken meestal niet opheffen. Zo oordeelde het Gerecht dat er sprake was van overeenstemming tussen het oudere merk 'VITSY KIDS' en het aangevraagde merk 'Kids Vits', beide voor diëtproducten¹⁹⁹. Anderzijds werd er geen overeenstemming weerhouden tussen het oudere merk 'FRUTISOL' en het aangevraagde merk 'SOLFRUTTA', beide voor niet-alcoholische dranken²⁰⁰.

*** Neutralisatie van de visuele en fonetische gelijkenissen door de duidelijke en vaste betekenis van een woord**

104. Volgens de rechtspraak van het Hof en het Gerecht kan een begripsmatig verschil tussen tekens de visuele en fonetische overeenkomsten van deze tekens weliswaar grotendeels neutraliseren, doch volgens dezelfde rechtspraak is voor een dergelijke neutralisering vereist dat ten minste een van de betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen²⁰¹.

105. Het is hierbij voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren²⁰². In het *BASS*-arrest²⁰³ oordeelde het Gerecht dat indien binnen een merkenconflict één van beide woordtekens een vaste betekenis heeft, zelfs indien dit woord geen enkele band vertoont met de producten waarvoor het betrokken merk is ingeschreven, de visuele en fone-

tische overeenstemming met het andere merk geneutraliseerd wordt.

106. In het *Obelix*-arrest stelde het Hof dat het Gerecht de neutralisatietheorie correct had toegepast door te stellen dat het merk 'OBELIX' een duidelijke en vaste betekenis heeft voor het publiek als een populaire stripfiguur zodat de fonetische en visuele gelijkenissen tussen 'MOBILIX' en 'OBELIX' werden geneutraliseerd²⁰⁴.

107. Zo ook oordeelde het Hof te 's-Gravenhage dat er geen overeenstemming was tussen het oudere merk 'OTTO' en het aangevraagde Benelux-merk 'OTTOMANIA'. Alhoewel het woord OTTO volledig hernomen is in 'OTTOMANIA' en een consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden oordeelde het Hof dat OTTOMANIA een herkenbare begripsmatige betekenis heeft en dat een aanzienlijk deel van het publiek de waren zal zien als afkomstig van het Ottomaanse Rijk²⁰⁵ zodat de auditieve en visuele overeenstemming wordt geneutraliseerd.

108. Ook in het conflict tussen 'PICASSO' en 'PICARO'²⁰⁶ oordeelde het Gerecht dat het woordteken PICASSO voor het relevante publiek een duidelijke en vaste semantische inhoud bezit en bekend is als zijnde de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het begripsmatige verschil tussen beide tekens heft derhalve de fonetische en visuele gelijkenissen op. Bovendien dient er volgens het Gerecht rekening te worden gehouden met een hoog aandachtsniveau van de consument gelet op de aard van de betrokken waren (voertuigen), hun prijs en hun technologische aard²⁰⁷ (zie randnr. 25). Ten slotte was het Gerecht van oordeel dat het

¹⁹⁹. Ger.EG 9 december 2009, T-484/08, *Longevity Health Products / BHIM – Merck (Kids Vits)*, *Jurispr.* 2009, p. II-234 (summiere publicatie), punten 29 e.v.

²⁰⁰. Ger.EG 27 januari 2010, T-331/08, *REWE-Zentral / BHIM – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)*, *Jurispr.* 2010, p. II-11 (summiere publicatie), punten 16 e.v.

²⁰¹. HvJ 18 december 2008, C-16/06 P, *Les éditions Albert René / BHIM – Orange (Mobilix)*, *Jurispr.*, I-10053, punt 98; HvJ 15 maart 2007, C-171/06 P, *TIME ART / BHIM – Devinlec Développement Innovation Leclerc (Quantième)*, *Jurispr.*, I-41, punt 49; HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, *Mühlens / BHIM*, *Jurispr.*, I-2717, punt 35; Ger.EG 18 februari 2011, T-118/07, *P.P.TV / BHIM – Rentrak Corp. (PPT)*, punt 64, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 september 2010, T-400/08, *Enercon / BHIM – BP (ENERCON)*, punt 33, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 november 2009, T-150/08, *Rewe Zentral / BHIM – Aldi Einkauf (CLINA)*, *Jurispr.* 2009, p. II-211, punt 48; Ger.EG 12 november 2008, T-281/07, *ecoblue / BHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)*, *Jurispr.*, II-254 (summiere publicatie), punt 27; Ger.EG 8 februari 2007, T-88/05, *Quelle / BHIM – Nars Cosmetics (Nars)*, *Jurispr.*, II-8, punt 70; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 54.

²⁰². HvJ 23 maart 2006, C-206/04 P, *Mühlens / BHIM*, *Jurispr.*, I-2717, punten 35 en 36; Ger.EG 16 september 2009, T-130/08, *Gres La Sagra / BHIM – Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)*, *Jurispr.* 2009, p. II-160 (summiere publicatie), punt 20; Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punten 51 e.v.: de gelijkenissen tussen de tekens ESTER-E en ESTEVE worden geneutraliseerd door de vaste betekenis van 'ESTER' o.a. als meisjesnaam; Ger.EG 15 februari 2007, T-501/04, *Bodegas Franco-Españolas / BHIM – Real Companhia Velha (ROYAL)*, *Jurispr.*, II-12, punt 46; Ger.EG 8 februari 2007, T-88/05, *Quelle / BHIM – Nars Cosmetics (NARS)*, *Jurispr.*, II-8, punt 70; Ger.EG 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, *El Corte Inglés / BHIM – González Cabello en Iberia Lineas Aéreas de España (MUNDICOR)*, *Jurispr.*, II-965, punt 93; Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 54: in casu oordeelde het Gerecht dat BASS voor het Duitse publiek de vaste betekenis had van een muziekinstrument of een zangstem.

²⁰³. Ger.EG 14 oktober 2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen / BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (Bass)*, *Jurispr.*, II-4335.

²⁰⁴. HvJ 18 december 2008, C-16/06 P, *Les Editions Albert René / BHIM – Orange (MOBILIX)*, *Jurispr.*, I-10053, punten 97 en 98.

²⁰⁵. Gerechtshof 's-Gravenhage 7 juli 2009, *OTTOMANIA*, www.iept.nl 7 juli 2009 (B9 8038).

²⁰⁶. Ger.EG 22 juni 2004, T-185/02, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM – DaimlerChrysler (PICARO)*, *Jurispr.*, II-1739, bevestigd door HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM (PICARO)*, *Jurispr.*, I-643: het betrof het aangevraagde woordmerk PICASSO voor voertuigen (klasse 12) en het oudere woordmerk PICARO voor automobielen en hun onderdelen, omnibussen (klasse 12).

²⁰⁷. Ger.EG 22 juni 2004, T-185/02, *Ruiz-Picasso e.a. / BHIM – DaimlerChrysler (PICARO)*, *Jurispr.*, II-1739, punt 59.

merk op grond van zijn bekendheid *geen* grotere bescherming geniet tegen verwarringsgevaar²⁰⁸ (zie randnr. 149 e.v.).

109. Anderzijds oordeelde het Gerecht dat het woord ENERGOL, alhoewel het verwijst naar ‘energy’ en ‘oil’, voor het relevante publiek niet onmiddellijk een duidelijke en vaste betekenis heeft zodat er geen sprake is van neutralisatie van de visuele en fonetische gelijkenis met het aangevraagde merk ENERCON²⁰⁹.

110. Het Gerecht oordeelde eveneens dat alhoewel het woord ‘ICEBERG’ voor het relevante Italiaanse publiek een duidelijke betekenis heeft, de begripsmatige vergelijking niet doorslaggevend is en derhalve de visuele en fonetische gelijkenissen met het aangevraagde merk ‘ICEBREAKER’ niet neutraliseert²¹⁰.

111. Ook het Gerechtshof te ’s-Gravenhage was van oordeel dat alhoewel een aanmerkelijk deel van het publiek het woord ROXSTAR weliswaar zal hebben verstaan als ‘rockstar’ er derhalve voor dat publiek een vaste en duidelijke betekenis heeft, er toch sprake is van een zekere visuele en auditieve overeenstemming en verwarringsgevaar met het ouder merk Rox, beide merken voor paraplu’s, kleding, schoeisel en hoofddeksels²¹¹.

112. Hetzelfde Hof was daarentegen wel van oordeel dat, alhoewel de woordtekens ‘SIOUX’ en ‘SYOU’, beide voor kleding en lederwaren, op auditief en in mindere mate op visueel vlak overeenstemmen, een deel van het in aanmerking komende Beneluxgebied aan het woord SIOUX een vaste betekenis zal geven van een indianenstam zodat de begripsmatige verschillen de auditieve en visuele gelijkenissen neutraliseren²¹².

113. Het hof van beroep te Brussel oordeelde daarentegen dat het woord Quantum weliswaar behoort tot de woordenschat van de Nederlandse en de Franse taal maar door het ruime doorsneepubliek niet in zijn taalkundige dimensie wordt gepercipieerd en derhalve geen concrete betekenis heeft zodat de oppositie van het ouder merk ‘QUANTUM’

tegen het aangevraagde merk ‘QUANTUM ICT’ voor soortgelijke diensten gegrond werd verklaard²¹³.

*** Neutralisatie van de begripsmatige overeenstemming door de vastgestelde visuele en fonetische verschillen**

114. Ook omgekeerd kan een zwakke begripsmatige overeenstemming geneutraliseerd worden door de vastgestelde visuele en fonetische verschillen.

115. Zo oordeelde het Gerecht dat het volstrekt uitgesloten is dat het relevante publiek, wanneer het met de twee betrokken tekens, hetzij enerzijds een merk bestaande uit een afbeelding van een pauw en anderzijds een merk bestaande uit het woordelement Thai Silk en de afbeelding van een pauw, wordt geconfronteerd, daartussen een verband kan leggen waardoor verwarringsgevaar wordt gecreëerd en waardoor het meent dat de betrokken textielwaren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Ook al creëren kledingfabrikanten soms meerdere productlijnen, toch is het, aldus het Gerecht, tevens volstrekt onwaarschijnlijk dat het relevante publiek bij confrontatie met de twee betrokken tekens kan menen dat het gaat om varianten van hetzelfde merk of om submerken van eenzelfde fabrikant²¹⁴.

116. Anderzijds oordeelde het Gerecht in de Nescafé-zaak dat de zwakke begripsmatige overeenstemming tussen enerzijds het oudere beeldmerk bestaande uit een rode mok dampende koffie op een bedje van koffiegranen en anderzijds het samengestelde merk bestaande uit de woorden ‘Golden Eagle Deluxe’, de afbeelding van een arend én een rode mok koffie op een bedje van koffiegranen, beide voor koffie, niet geneutraliseerd werd door de vastgestelde visuele en fonetische verschillen. Het Gerecht voegde er zelfs aan toe dat een consument die voldoende Engels kent om de betekenis van het woord ‘eagle’ te begrijpen, de verwijzing naar het concept van een arend in het aangevraagde samengestelde merk niet ziet²¹⁵.

^{208.} Toen voor het Hof werd gesteld dat het Gerecht art. 8, 4., sub b) van Verord. nr. 40/94 heeft geschonden door een onjuiste toepassing van de regel dat een merk grotere bescherming moet krijgen naarmate het onderscheidende vermogen hetzij van huis uit hetzij door de bekendheid ervan op de markt groter is, stelde het Hof vreemd genoeg dat het middel dient te worden afgewezen gezien het Gerecht *impliciet* had geoordeeld dat het teken PICASSO van huis uit geen groot onderscheidend vermogen heeft voor personenwagens (HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, Ruiz-Picasso e.a. / BHIM (PICARO), *Jurispr.*, I-643, punten 29 t.e.m. 33).

^{209.} Ger.EG 13 september 2010, T-400/08, *Enercon / BHIM – BP (ENERCON)*, punten 32 en 33, niet gepubl. in *Jurispr.*

^{210.} Ger.EG 8 september 2010, T-112/09, *Icebreaker / BHIM – Gilmar (ICEBREAKER)*, punt 33 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

^{211.} Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 maart 2010, *ROXSTAR*, www.iept.nl 8 oktober 2010 (B9 9144).

^{212.} Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 november 2010, *SYOU*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9257).

^{213.} Brussel 8 december 2010, AR 2009/1478, *Quantum ICT*, *onuitgeg.*

^{214.} Ger.EG 21 april 2010, T-361/08, *Peek & Cloppenburg / BHIM – The Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk)*, punt 73, niet gepubl. in *Jurispr.*; zie ook: Ger.EG 4 maart 2009, T-168/07, *Professional Tennis Registry / BHIM – Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY)*, *Jurispr.*, II-24 (summiere publicatie), punt 43.

^{215.} Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punten 68 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

*** Ook beoordeling van de visuele gelijkenis tussen een woordmerk en een beeldmerk**

117. Volgens vaste rechtspraak van het Gerecht staat niets eraan in de weg dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types van merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan²¹⁶.

*** Beoordeling van overeenstemming met een samengesteld merk**

118. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof moet bij het onderzoek of er sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden getrokken 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 gedomineerd²¹⁷.

Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen²¹⁸.

119. Het Gerecht diende zich in die zin uit te spreken over de gegrondheid van de oppositie van de titularis van het oudere Spaanse woordmerk ‘Matratzen’ voor o.a. bedden, matrassen en kussens tegen de inschrijving van een samengesteld merk bestaande o.a. uit een figuratief element en de woorden ‘Matratzen Concord’ en ‘Markt’ voor gelijke en soortgelijke waren. Het Gerecht overwoog als volgt²¹⁹:

“33. Een samengesteld merk kan slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen.

34. Bij deze benaderingswijze wordt niet slechts een bestanddeel van een samengesteld merk bekeken en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd.

35. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.”

120. Het is pas indien alle bestanddelen van een samengesteld merk verwaarloosbaar zijn, dat de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens dient te gebeuren op basis van het dominerende bestanddeel van de door het samengestelde merk gewekte totaalindruk. Met andere woorden, het dominerende bestanddeel moet op zichzelf het beeld van het merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, zodanig domineren dat alle andere

²¹⁶. Ger.EG 8 februari 2011, T-194/09, *Lan Airlines / BHIM – Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo (LINEAS AEREAS MEDITERRANEO LAM)*, punt 27, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-380/09, *Luciano Bianchin / BHIM – Grotto (GASOLINE)*, punt 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 1 juli 2008, T-328/05, *Apple Computer / BHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ)*, *Jurispr.*, II-104 (summiere publicatie), punt 28; Ger.EG 4 mei 2005, T-359/02, *Chum / BHIM – Star TV (STAR TV)*, *Jurispr.*, II-1515, punt 43; Ger.EG 12 december 2002, T-110/01, *Vedial / BHIM – France Distribution (HUBERT)*, *Jurispr.*, II-5275, punt 51.

²¹⁷. HvJ 2 september 2010, C-254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Maroquinos SL (CK CREACCIONES KENNYA)*, punt 56, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 62; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 41; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, *Jurispr.*, I-8551, punt 29; HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, *Matratzen Concord / BHIM*, *Jurispr.*, I-3657, punt 32; Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiatio Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punt 48, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 september 2009, T-99/06, *Phildar / BHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR)*, *Jurispr.* 2009, p. II-164 (summiere publicatie), punten 35 en 36; Ger.EG 9 september 2008, T-363/06, *Honda Motor Europe / BHIM – Seat (MAGIC SEAT)*, *Jurispr.*, II-2217, punt 26; Ger.EG 11 mei 2005, T-31/03, *Grupo Sada / BHIM (GRUPO SADA)*, *Jurispr.*, II-1667, punt 49; Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 34.

²¹⁸. Ger.EG 24 maart 2011, T-54/09, *XXXLutz Marken / BHIM – Natura Selection (beeldmerk Linea natura Natur hat immer Stil)*, punt 41, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 november 2010, T-35/08, *Codorniu Napa / BHIM – Bodegas Ontañón (beeldmerk ARTESA NAPA VALLEY)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 27 oktober 2010, T-365/09, *Michalakopoulou Ktimatiki Touristik / BHIM – Free (FREE)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 9 september 2008, T-363/06, *Honda Motor Europe / BHIM – Seat (MAGIC SEAT)*, *Jurispr.*, II-2217, punt 27; Ger.EG 13 december 2007, *Cabrera Sánchez / BHIM – Industrias Cárnicas Valle (EL CHARCUTERO ARTESANO)*; Ger.EG 11 mei 2005, T-31/03, *Grupo Sada / BHIM (GRUPO SADA)*, *Jurispr.*, II-1667, punt 49; Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 35; Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, ICIP 2009, afl. 4, p. 658.

²¹⁹. Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335 bevestigd door HvJ 28 april 2004, C-3/03 P, *Matratzen Concord / BHIM*, *Jurispr.*, I-3657.

bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen²²⁰.

121. Voorts oordeelt het Gerecht dat het relevante publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk in het algemeen niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk²²¹.

122. Ook zal de toevoeging van de geografische oorsprong van het product in kwestie meestal niet als onderscheidend bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd²²².

123. Het zwakke onderscheidende vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk houdt echter niet noodzakelijk in dat dit geen dominerend bestanddeel kan vormen, daar het zich, met name wegens zijn positie in het teken of zijn dimensie, aan de waarneming van de consu-

ment kan opdringen en in het geheugen van deze laatste bewaard kan blijven²²³.

124. In het *Medion*-arrest (zie ook randnr. 141) stelde het Hof dat zelfs indien één wordelement van een woordmerk de totaalindruk ervan niet domineert, het niet uitgesloten is dat dit wordelement een zelfstandige onderscheidende plaats in het woordmerk behoudt en bijgevolg bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens en de beoordeling van het verwarringsgevaar niet verwaarloosd kan worden²²⁴.

125. In dezelfde zin vernietigde het Hof een arrest van het Gerecht waarbij het in het kader van een oppositie door de houder van het Spaanse merk 'Limonchelo' voor alcoholhoudende dranken tegen de inschrijving van een samengesteld merk bestaande enerzijds uit een afbeelding van een met citroenen versierd rond bord en anderzijds de wordelementen 'Limoncello del la Costiera Amalfitana' en 'Shaker'

^{220.} Die theorie werd ook in o.a. de volgende arresten gehandhaafd: HvJ 2 september 2010, C-254/09 P, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Maroquíneros SL (CK CREACCIONES KENNYA)*, punt 56, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 62; HvJ 15 februari 2008, C-243/07 P, *Brinkmann / BHIM*, *Jurispr.*, I-29 (summiere publicatie) bevestigt Ger.EG 22 maart 2007, T-322/05, *Brinkmann / BHIM – Terra Networks (Terranus)*, *Jurispr.*, II-28, punt 35; HvJ 20 september 2007, C-193/06 P, *Nestlé / BHIM*, *Jurispr.*, I-114, punten 42 en 43: in casu oordeelde het Hof dat het arrest van het Gerecht diende te worden vernietigd in de mate dat het Gerecht het figuratief aspect van het aangevraagde merk 'Quicky' als verwaarloosbaar had beschouwd en geoordeeld had dat er sprake was van verwarringsgevaar gelet op de visuele gelijkens van de verbale elementen 'QUICKY' en 'QUICKIES' zonder de visuele gelijkens van beide tekens te beoordelen op grond van de totaalindruk die door beide merken werd opgeroepen; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 42; HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punten 41 en 42; Ger.EG 8 februari 2011, T-194/09, *Lan Airlines / BHIM – Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterraneo (LINEAS AEREAS MEDITERRRANEO LAM)*, punt 26, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 13 september 2010, T-366/07, *The Procter & Gamble Company / BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)*, punt 61, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 9 september 2010, T-106/09, *adp Gauselmann / BHIM – Archer Maclean (beeldmerk Archer Maclean's Mercury)*, punt 26, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 september 2009, T-305/07 en T-306/07, *Offshore Legends / BHIM – Acteon (Offshore Legends)*, *Jurispr.* 2009, p. II-155 (summiere publicatie), punt 58; Ger.EG 10 september 2008, T-48/06, *Astex Therapeutics / BHIM – Protec Health International (beeldmerk astex Technology)*, *Jurispr.*, II-161 (summiere publicatie), punt 53; Ger.EG 16 mei 2007, T-491/04, *Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)*, *Jurispr.*, II-45, punt 46; Ger.EG 13 juni 2006, T-153/03, *Inex / BHIM – Wiseman (afbeelding van een koeienhuid)*, *Jurispr.*, II-1677, punt 27; Ger.EG 24 november 2005, T-3/04, *Simonds Farsons Cisk / BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, *Jurispr.*, II-4837, punt 46; Ger.EG 6 juli 2004, T-117/02, *Grupo El Prado Cervera / BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFATIT)*, *Jurispr.*, II-2073, punt 45; Brussel 12 januari 2011, AR 2010/769, *BRABO, onuitgeg.*; Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper, onuitgeg.*

^{221.} Ger.EG 22 juni 2010, T-490/08, *CM Capital Markets Holding / BHIM – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS)*, *Jurispr.* 2009, p. I-113 (summiere publicatie), punt 39; Ger.EG 11 juni 2009, T-67/08, *Hedgefund Intelligence / BHIM – Hedge Invest (InvestHedge)*, *Jurispr.*, II-77 (summiere publicatie), punt 55; Ger.EG 22 mei 2008, T-205/06, *NewSoft Technology / BHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)*, *Jurispr.*, II-78 (summiere publicatie), punt 53; Ger.EG 5 april 2006, T-202/04, *Madaus / BHIM – Optima Healthcare (ECHINAID)*, *Jurispr.*, II-1115, punt 55; Ger.EG 25 mei 2005, T-288/03, *TeleTech Holdings / BHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES)*, *Jurispr.*, II-1767, punt 86; Ger.EG 18 februari 2004, T-10/03, *Koubi / BHIM – Flabesca (Conforflex)*, *Jurispr.*, II-719, punt 43; Ger.EG 3 juli 2003, T-129/01, *José Alejandro / BHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, *Jurispr.*, II-2251, punt 53.

^{222.} Ger.EG 23 november 2010, T-35/08, *Codorniu Napa / BHIM – Bodegas Ontañón (beeldmerk ARTESA NAPA VALLEY)*, punt 49, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 22 september 2010, T-72/08, *Travel Service / BHIM – Eurowings Luftverkehrs (beeldmerk Smartwings)*, punt 43, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 14 november 2007, T-101/06, *Castell del Remei / BHIM Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA)*, *Jurispr.* 2007, p. II-153 (summiere publicatie), punt 66; Ger.EG 14 juni 2007, T-207/06, *Europig / BHIM (EUROPIG)*, *Jurispr.*, II-1961, punt 34; Ger.EG 7 juni 2001, T-359/99, *DKV / BHIM (EuroHealth)*, *Jurispr.*, II-1645, punt 26.

^{223.} Ger.EG 24 maart 2011, T-54/09, *XXLutz Marken / BHIM – Natura Selection (beeldmerk Linea natura Natur hat immer Stil)*, punt 44, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 22 september 2010, T-72/08, *Travel Service / BHIM – Eurowings Luftverkehrs (beeldmerk Smartwings)*, punt 45, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiato Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRÍA)*, punt 49, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 22 juni 2010, T-490/08, *CM Capital Markets Holding / BHIM – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS)*, *Jurispr.* 2009, p. I-113 (summiere publicatie), punt 39; Ger.EG 12 november 2008, T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas / BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)*, *Jurispr.*, II-3085, punt 44; Ger.EG 12 november 2008, T-242/07, *Dieter Werler / BHIM – IQNet Association (Q2WEB)*, *Jurispr.*, II-252 (summiere publicatie), punt 35; Ger.EG 22 mei 2008, T-205/06, *NewSoft Technology / BHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)*, *Jurispr.*, II-78 (summiere publicatie), punt 56; Ger.EG 13 december 2007, T-134/06, *Xentral / BHIM – Pages Jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, *Jurispr.*, II-5213, punt 54; Ger.EG 16 mei 2007, T-491/04, *Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)*, *Jurispr.*, II-45, punt 49; Ger.EG 13 juni 2006, T-153/03, *Inex / BHIM – Wiseman (afbeelding van een koeienhuid)*, *Jurispr.*, II-1677, punt 32; Ger.EG 13 juli 2004, T-115/02, *Avex / BHIM – Ahlers (a)*, *Jurispr.*, II-2707, punt 20.

^{224.} HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, *Jurispr.*, I-8551, punten 30 t.e.m. 37; Ger.EG 12 november 2008, T-242/07, *Dieter Werler / BHIM – IQNet Association (Q2WEB)*, *Jurispr.*, II-252 (summiere publicatie), punt 38; Ger.EG 12 november 2008, T-281/07, *ecoblue / BHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)*, *Jurispr.*, II-254 (summiere publicatie), punt 33.

voor alcoholhoudende dranken beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana, van oordeel was dat het beeldelement het enige dominerende element was zodat de gedeeltelijke overeenstemming tussen de woordeslementen ‘Limonchelo’ en ‘Limoncello’ verwaarloosbaar was²²⁵. Toen het Gerecht zich voor een tweede maal diende te buigen over de oppositie, stelde het nu dat het woordeslement in het aangevraagde merk een even belangrijke plaats innam als het beeldelement. Gezien het oudere merk uitsluitend bestond uit het woordeslement ‘Limonchelo’ en het samengestelde merk het woord ‘Limonchelo’ bevatte, besloot het Gerecht tot overeenstemming tussen de tekens en verwarringsgevaar²²⁶. Het Gerecht voegde eraan toe dat het oordeel dat het woord ‘Limonchelo’ de totaalindruk van het samengestelde merk domineert, niet op losse schroeven wordt gezet door het argument dat het woord ‘Limoncello’ geen onderscheidend vermogen heeft omdat het beschrijvend is. Zonder evenwel te onderzoeken of het woord ‘Limoncello’ beschrijvend is voor het relevante publiek, dient – aldus het Gerecht – eraan te worden herinnerd dat in elk geval een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen²²⁷.

126. Ook oordeelde het Gerecht tot verwarringsgevaar tussen de samengestelde merken ‘Euro Wings’ en ‘Smart Wings’, beide voor diensten in de sector van luchttransport. Het oordeelde dat het bestanddeel ‘Wings’ weliswaar een zwak onderscheidend vermogen heeft in relatie tot dergelijke diensten en de eerste woordtekens verschillen, het element ‘Wings’ toch het dominant element uitmaakt die zich, wegens zijn positie, opdringt bij de waarneming door de consument en in het geheugen van deze laatste zal bewaard blijven²²⁸.

127. Ook in de *Matratzen*-zaak (zie randnr. 118) oordeelde het Gerecht reeds eerder dat de kamer van beroep terecht stelde dat het Spaanse relevante publiek het woord ‘Matratzen’ niet als beschrijvend zal beschouwen en dat bij een totaalindruk van het samengestelde merk het eerste woord in de samenstelling ‘Matratzen Concord’ dominerend is door o.a. zijn harde medeklinkers, terwijl het woordeslement ‘Markt’ verwaarloosbaar is en het beeldelement (bestaande uit een mannetje dat loopt met een matras) beschrijvend is voor de waren die door het aangevraagde merk worden aangeduid.

128. Bij de beoordeling van overeenstemming tussen het oudere merk ‘yellow pages’ en de samengestelde tekens ‘Euroyellowpages’, ‘EUyellowpages’ en ‘european yellow pages’ oordeelde het hof van beroep te Brussel dat er sprake is van auditieve overeenstemming en verwarringsgevaar gezien het verbale element ‘yellow pages’, ondanks het zwakke onderscheidende vermogen, het dominant bestanddeel vormde in de aangevraagde merken²²⁹.

129. Anderzijds oordeelde het Gerecht tot afwezigheid van overeenstemming en van verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk ‘EDUCA Memory games’ en het oudere merk ‘MEMORY’, beide gedeponeerd voor ‘spelen en speelgoed’. Het Gerecht oordeelde dat het element ‘EDUCA’ het dominerende element was in het samengestelde merk en dat het element ‘Memory’ er geen onderscheidende autonome plaats in bekleedde²³⁰.

130. Wanneer een merk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen zullen in principe de verbale elementen meer onderscheidend zijn gezien de consument gemakkelijker verwijst naar het product in kwestie door het citeren van de productnaam dan door het beeldelement te beschrijven²³¹. Anderzijds stelt het Gerecht dat, wanneer een teken tegelijk is samengesteld uit verbale en figuratieve elementen, het

²²⁵. HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P, *Shaker Limiñana y Botella / BHIM (limoncello)*, *Jurispr.*, I-4529, punt 42; zie ook HvJ 20 september 2007, C-193/06 P, *Nestlé / BHIM*, *Jurispr.*, I-114, punt 43; Ger.EG 12 november 2008, T-7/04, *Shaker / BHIM – Limiñana y Botella (LIMONCELLO della COSTIERA AMALFITANA SHAKER)*, *Jurispr.*, 2008, p. II-3085, punt 38.

²²⁶. Ger.EG 12 november 2008, T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas / BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)*, *Jurispr.*, II-3085: het is van belang te wijzen op het feit dat de aanvrager van het samengestelde merk de geldigheid van het oudere Spaanse merk niet kon betwisten in het kader van de oppositieprocedure. Met het argument dat limoncello of limonchelo beschrijvend zou zijn voor een likeur op citroenbasis werd bijgevolg geen rekening gehouden; idem: Ger.EG 12 november 2008, T-210/05, *Nalocbar – Consultores e Serviços / BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri)*, *Jurispr.*, II-245 (summiere publicatie).

²²⁷. Ger.EG 12 november 2008, T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas / BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)*, *Jurispr.*, II-3085, punt 44, met verwijzing naar Ger.EG 13 juni 2006, T-153/03, *Inex / BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid)*, *Jurispr.*, II-1677, punt 32 en Ger.EG 13 december 2007, T-134/06, *Xentral / BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, *Jurispr.*, II-5213, punt 54; zie ook, in die zin: Ger.EG 13 juli 2004, T-115/02, *AVEX / BHIM – Ahlers (a)*, *Jurispr.*, II-2907, punt 20.

²²⁸. Ger.EG 22 september 2010, T-72/08, *Travel Service / BHIM – Eurowings Luftverkehrs (beeldmerk Smartwings)*, punten 45 t.e.m. 48, niet gepubl. in *Jurispr.*

²²⁹. Brussel 11 februari 2010, *Euroyellowpages, euyellowpages, European yellowpages*, ICIP 2010, 139.

²³⁰. Ger.EG 19 mei 2010, T-243/08, *Ravensburger / BHIM – Educa Borrás (EDUCA Memory game)*, punten 32 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

²³¹. Ger.EG 25 november 2010, T-169/09, *Vidieffe / BHIM – Perry Ellis Int. Group Holdings (GOTHA)*, punt 32, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2009, T-412/08, *Trubion Pharmaceuticals / BHIM – Merck (TRUBION)*, *Jurispr.* 2009, p. II-239 (summiere publicatie), punt 45; Ger.EG 9 september 2008, T-363/06, *Honda Motor Europe / BHIM – Seat (MAGIC SEAT)*, *Jurispr.*, II-2217, punt 30; Ger.EG 22 mei 2008, T-205/06, *NewSoft Technology / BHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)*, *Jurispr.*, II-78 (summiere publicatie), punten 47 en 54; Ger.EG 15 januari 2008, T-9/05, *Hoya / BHIM – Indo (AMPLITUDE)*, *Jurispr.*, II-3 (summiere publicatie), punt 39; Ger.EG 22 februari 2006, T-74/04, *Nestlé / BHIM – Quick (QUICKY)*, *Jurispr.*, II-25 (summiere publicatie), punt 50; Ger.EG 14 juli 2005, T-312/03, *Wassen International / BHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)*, *Jurispr.*, II-2897, punt 37; Ger.EG 23 oktober 2002, T-104/01, *Oberhauser / BHIM – Petit Liberto (Fifties)*, *Jurispr.*, II-4359, punt 47.

verbale element niet automatisch als dominant bestanddeel mag worden beschouwd²³². Het is bijvoorbeeld mogelijk dat in een samengesteld teken het figuratieve element een plaats inneemt die evenwaardig is aan het verbale element²³³ (zie ook randnrs. 73 e.v.).

131. Zo ook oordeelde het hof van beroep te Brussel dat het visuele element bestaande uit een zilvergrijs gerande ellips met blauw-beige achtergrond dominant is in het beeldmerk 'B&Co' zodat er geen sprake is van overeenstemming (mede gelet op het hoge aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van sanitaire en verwarmingsinstallaties) en dus geen verwarringsgevaar (mede gelet op het gering onderscheidende vermogen van het oudere merk 'B&Q').

132. Een specifieke en originele configuratie kan dus leiden tot een totaal verschillende totaalindruk²³⁴.

133. Zo heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht terecht had gesteld dat het beeldelement van de conflicterende samengestelde merken, beide voor olijfolie, domineerde ten opzichte van de woordelijken 'La Española' en 'Carbognell', mede gelet op het zwak onderscheidende vermogen van het woordelijken van het aangevraagde merk 'La Española' dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar (zie ook randnr. 122)²³⁵.

134. Bovendien oordeelde het Gerecht dat alhoewel het oudere merk, bestaande uit de afbeelding van een rode mok dampende koffie op een bedje van koffiegranen, weinig onderscheidend karakter heeft voor de betrokken waren (o.a. koffie – lees: Nescafé), ze niet volledig verwaarloosbaar is, temeer de afbeelding ongeveer de helft van het aangevraagde samengestelde merk inneemt zodat de vergelijking niet mag worden beperkt tot de overheersende elementen van het aangevraagde merk, zijnde het woordelijken 'golden eagle deluxe' en de afbeelding van een arend. In die zin behield de rode mok op een bedje van koffiegranen, alhoewel niet domi-

nerend, toch een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk (zie ook randnrs. 116 en 162)²³⁶.

135. Zo ook oordeelde het Gerecht dat de afbeelding van een polospeler in het aangevraagde samengestelde merk bestaande uit een samenstelling van de woordtekens 'SANTA MALIA' en 'POLO' enerzijds en de grafische afbeelding van een polospeler anderzijds een zelfstandige onderscheidende plaats in het merk innam zodat er sprake was van een visuele overeenstemming met het beeldmerk uitsluitend bestaande uit de afbeelding van een polospeler van de Polo/Lauren Company²³⁷.

136. In dezelfde zin oordeelde het Gerecht dat, alhoewel het woord 'offshore' voor bepaalde van de betrokken waren (waaronder kledij voor nautische sport) een zwak onderscheidend vermogen heeft en zelfs al maakt het niet het dominerende bestanddeel uit van het oudere samengestelde merk (bestaande uit de letter l die meer dan de helft van het merk inneemt, een laurierkrans en het woordteken 'offshore'), dan nog behoudt het woord 'offshore' een zelfstandige onderscheidende plaats binnen beide samengestelde merken en kan het niet als verwaarloosbaar worden beschouwd. In die zin werd er beslist tot overeenstemming met het aangevraagde samengestelde merk bestaande uit de afbeelding van een raceboot en het woordteken 'offshore legends'²³⁸.

137. In tegengestelde zin besloot het Gerecht tot een geringe visuele overeenstemming tussen het beeldmerk bestaande uit een vijfhoekige ster in een cirkel en het aangevraagde samengestelde merk eveneens bestaande uit een vijfhoekige ster en een cirkel met toevoeging van de woorden 'Ibiza Republic', beide o.a. voor kleding, en ten slotte tot een afwezigheid van verwarringsgevaar, gelet op het zwakke onderscheidende vermogen van het oudere merk²³⁹.

138. Verrassend is ook de uitspraak van het Gerecht waarbij het van oordeel was dat er in hoofd van de relevante

²³² Ger.EG 24 maart 2011, T-54/09, *XXXLutz Marken / BHIM – Natura Selection (beeldmerk Linea natura Natur hat immer Stil)*, punt 43, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 november 2010, T-35/08, *Codorniu Napa / BHIM – Bodegas Ontañón (beeldmerk ARTESA NAPA VALLEY)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 45; Ger.EG 24 november 2005, T-3/04, *Simonds Farsons Cisk / BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, *Jurispr.*, II-4837, punt 45.

²³³ Ger.EG 24 maart 2011, T-54/09, *XXXLutz Marken / BHIM – Natura Selection (beeldmerk Linea natura Natur hat immer Stil)*, punt 43, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 23 november 2010, T-35/08, *Codorniu Napa / BHIM – Bodegas Ontañón (beeldmerk ARTESA NAPA VALLEY)*, punt 37, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 48; Ger.EG 24 november 2005, T-3/04, *Simonds Farsons Cisk / BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, *Jurispr.*, II-4837, punt 47; Ger.EG 12 december 2002, T-110/01, *Vedial / BHIM – France Distribution (HUBERT)*, *Jurispr.*, II-5275, punt 53.

²³⁴ Ger.EG 30 september 2010, T-270/09, *PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Rhur / BHIM – MeDiTa Medizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft (beeldmerk medidata)*, punt 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.* 2008, p. II-6 (summiere publicatie); Ger.EG 24 november 2005, T-3/04, *Simonds Farsons Cisk / BHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, *Jurispr.*, II-4837, punt 48.

²³⁵ HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punten 68 t.e.m. 72, bevestiging van Ger.EG 12 september 2007, T-363/04, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.*, II-3355, punt 92.

²³⁶ Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punten 44 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

²³⁷ Ger.EG 18 mei 2011, T-376/09, *Glenton España / BHIM – The Polo/Lauren Company (beeldmerk POLO SANTA MARIA)*, punt 35, niet gepubl. in *Jurispr.*

²³⁸ Ger.EG 16 september 2009, T-305/07 en T-306/07, *Offshore Legends / BHIM – Acteon (Offshore Legends)*, *Jurispr.* 2009, p. II-155 (summiere publicatie), punten 82 e.v.

²³⁹ Ger.EG 2 juli 2009, T-311/08, *Paul Fitoussi / BHIM – Bernadette Nicole J. Lorient (beeldmerk IBIZA REPUBLIC)*, *Jurispr.*, II-100 (summiere publicatie), punten 40 e.v.

Spaanse consument geen verwarringsgevaar kon worden vastgesteld tussen twee samengestelde merken voor tabakswaren. Beide merken bevatten nochtans een gelijkaardig dominant bestanddeel met name enerzijds het woord KIOWA respectievelijk COHIBA en anderzijds de afbeelding van het profiel van het hoofd van een indiaan.

Het lijkt er op dat het Gerecht hier voorbij is gegaan aan de elementaire regel van een ‘globale’ beoordeling van de overeenstemming en het verwarringsgevaar²⁴⁰.

139. Even verrassend oordeelde het Gerecht bijvoorbeeld dat er wel verwarringsgevaar bestaat tussen het samengestelde oudere merk ‘natura selection’ en het aangevraagde merk ‘lina natura’ (met subtitel ‘Natur hat immer Stil’ voor alle beoogde klassen (8, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27)). Het Gerecht was van oordeel dat niettegenstaande verschillen qua vorm, kleuren en lettertypes en de verschillen qua verbale elementen en hun positionering binnen de tekens, de term ‘natura’ het meest onderscheidende element is in de mate dat het het natuurlijk of ecologisch aspect van de producten of diensten evoceert...²⁴¹.

140. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de rechtspraak van het Gerecht aangaande de beoordeling van gelijkenissen met samengestelde merken allesbehalve eenduidig is.

* *Toevoeging van een handelsnaam of een voornaam aan een ouder merk*

141. In het *Medion*-arrest oordeelde het Hof dat “[af]gezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, niet valt uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een *zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt*”²⁴².

Het ging in deze zaak om de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het merk LIFE, ingeschreven door de Duitse onderneming Medion voor consumentenelektronica, en de benaming THOMSON LIFE, waaronder de onderneming Thomson een aantal van haar producten verkocht. Beide merken dekten – althans gedeeltelijk – dezelfde producten, reden waarom Medion de nationale rechter verzocht

Thomson het gebruik van die benaming te verbieden voor de producten die identiek waren.

Het Hof van Justitie, gevat door prejudiciële vragen, stelde – conform de ‘*Matratzen*’-rechtspraak – dat bij uitzondering op de regel van de ‘globale beoordeling’ en de ‘totaalindruk’, een ouder merk dat een derde gebruikt in een samengesteld teken, toch aanleiding kan geven tot verwarringsgevaar indien het oudere merk in het samengestelde teken een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. De toevoeging van de handelsnaam (THOMSON) neemt het verwarringsgevaar dus niet weg.

142. Na een vergelijking van het oudere merk ‘PRESTIGE’ in een specifiek lettertype met het aangevraagde woordmerk ‘P&G BEAUTE PRESTIGE’, beide voor cosmetische producten, oordeelde het Gerecht daarentegen dat de letters ‘P&G’ niet geconcipieerd zullen worden als verwijzend naar Procter & Gamble en bijgevolg het dominant bestanddeel uitmaken van het samengestelde woordmerk zodat er, niettegenstaande een zekere fonetische en begripsmatige gelijkennis, geen verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. Het Gerecht oordeelde hierbij dat het *Medion*-arrest (waarbij de titularis van het oudere merk ‘LIFE’ zich verzette tegen het aangevraagde merk ‘THOMSON LIFE’, zijnde de vennootschapsnaam THOMSON en het woordteken LIFE) niet kon worden toegepast gezien het oudere merk ‘PRESTIGE’ geen vennootschapsnaam is en geen zelfstandige onderscheidende plaats inneemt in het aangevraagde samengestelde merk.

Onafgezien van het feit dat de vaststelling dat het woordteken ‘PRESTIGE’ inderdaad geen vennootschapsnaam is lijkt ook de vaststelling dat er totaal geen visuele gelijkennis is tussen de conflicterende tekens en dat het woordteken ‘PRESTIGE’, alhoewel niet dominerend, geen zelfstandige plaats behoudt in het samengestelde merk vatbaar voor kritiek.

143. Anderzijds was het Hof, met verwijzing naar het *Medion*-arrest, van oordeel dat het Gerecht blij gaf van een onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat er sprake was van verwarringsgevaar tussen het oudere merk ‘BECKER’ en het aangevraagde merk ‘BARBARA BECKER’ (ex-echtgenote van de tennisspeler Boris Becker), beide voor waren in klasse 9. Hier stelde het Hof dat er bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met alle relevante elementen van het concrete geval, waaronder het feit dat, alhoewel een familienaam mogelijk meer onderscheidend vermogen heeft dan de voornaam²⁴³,

²⁴⁰ Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, *Corporación Habana / BHIM – Tabacos de Centroamérica (beeldmerk KIOWA)*, punt 59, niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁴¹ Ger.EG 24 maart 2011, T-54/09, *XXXLutz Marken / BHIM – Natura Selection (beeldmerk Linea natura Natur hat immer Stil)*, punten 53 en 58, niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁴² HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, *Medion*, *Jurispr.*, I-8551, punt 30.

²⁴³ In die zin: Ger.EG 1 maart 2005, T-185/03, *Fusco / BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO)*, *Jurispr.*, II-715, punt 54: in dit arrest oordeelde het Gerecht dat er gevaar voor verwarring bestond tussen de merken ‘Enzo Fusco’ en ‘Antonio Fusco’ op grond dat minstens in Italië de consumenten doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekennen dan aan de voornaam in merken. Anderzijds oordeelde het Gerecht ook al dat de aanwezigheid van een zelfde familienaam in beide merken geen aanleiding gaf tot verwarringsgevaar; Ger.EG 12 juli 2006, T-97/05, *Rossi / BHIM – Marcorossi (MARCOROSSI)*, *Jurispr.*, II-54 (summiere publicatie), punten 46 en 47.

de familienaam al dan niet vaak voorkomt. Het Hof liet impliciet verstaan dat, in casu, de familienaam ‘Becker’ vaak voorkomt in Duitsland zodat het zijn zelfstandige onderscheidende betekenis niet behoudt. Daarnaast dient, aldus het Hof, ook rekening te worden gehouden met het feit dat de bekendheid van de persoon een weerslag kan hebben op de perceptie van het merk door het relevante publiek²⁴⁴.

144. Daarentegen oordeelde het Gerecht, niettegenstaande de vaststelling dat Velasco een veel voorkomende familienaam is in Spanje, dat er wel sprake is van verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk ‘MANSO DE

VELASCO’ en het oudere Spaanse merk ‘VELASCO’, beide voor o.a. wijnen. Het feit dat de termen ‘MANSO DE’ begripsmatig konden worden vertaald als ‘domein van’, speelde hierbij uiteraard een rol²⁴⁵.

145. Alhoewel het doelpubliek van kleding gewend is dat dezelfde producent verschillende productlijnen verhandelt die de naam van de ontwerper of het modehuis dragen, gevolgd door de naam van de kledinglijn (zie randnr. 45), was het Gerecht van oordeel dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen het oudere Franse merk ‘LOFT’ en het aangevraagde merk ‘ANN TAYLOR LOFT’²⁴⁶.

E. ANDERE RELEVANTE OMSTANDIGHEDEN VAN HET CONCRETE GEVAL

1. Inleiding

146. Reeds hoger werd gesteld dat de vaststelling van enerzijds de identiteit of soortgelijkheid van de producten en diensten en anderzijds de overeenstemming van de tekens een *conditio sine qua non* is om tot verwarringsgevaar te besluiten (zie randnr. 12).

Het verwarringsgevaar hangt evenwel ook af van andere relevante factoren of omstandigheden waarmee de administratieve overheid of de rechter rekening zal houden. Uit de hoger geciteerde tiende overweging van de richtlijn en de achtste overweging van verordening nr. 207/2009 en de vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht (zie randnr. 10) zal er met name rekening gehouden worden met de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben (zie randnrs. 147 e.v.) en het onderscheidende vermogen en/of de bekendheid van het oudere merk (zie randnrs. 149 e.v.)²⁴⁷. Daarnaast kunnen nog andere rele-

vante factoren, zoals bijvoorbeeld de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken of het bestaan van een familie- of seriemark, een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

2. Onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben

147. In quasi alle arresten herhaalt het Gerecht uitdrukkelijk dat de beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge *samenhang* tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, impliceert. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens en vice versa²⁴⁸.

²⁴⁴ HvJ 24 juni 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker / BHIM – Harman International Industries*, punten 35 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁴⁵ Ger.EG 16 december 2008, T-259/06, *Miguel Torres / BHIM – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO)*, *Jurispr.*, II-320 (summiere publicatie).

²⁴⁶ Ger.EG 17 februari 2011, T-385/09, *Anco / BHIM – Freche et Fils associés (ANN TAYLOR LOFT)*, punten 45 en 48, niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁴⁷ Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, onuitgeg.

²⁴⁸ HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, *Jurispr.*, I-75 (summiere publicatie), punt 31; HvJ 18 december 2008, C-16/06 P, *Les éditions Albert René / BHIM – Orange (Mobilix)*, *Jurispr.*, I-10053, punt 63; HvJ 11 december 2008, C-57/08, *Gateway / BHIM – Fujitsu Siemens*, *Jurispr.*, I-188 (summiere publicatie), punt 47; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, *Jurispr.*, I-61 (summiere publicatie), punt 45; HvJ 13 september 2007, C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – F.M.G. Textiles (Bainbridge)*, *Jurispr.*, I-7333, punt 48; HvJ 15 maart 2007, C-171/06 P, *TIME ART / BHIM – Devinlec Développement Innovation Leclerc (Quantième)*, *Jurispr.*, I-41, punt 35; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 19; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 17; Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgálató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepeillo (PEPEQUILLO)*, punt 85, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 28 september 2010, T-201/08, *Market Watch Franchise & Consulting / BHIM – Ares Trading (SEROSLIM)*, punt 20, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 11 juni 2009, T-67/08, *Hedgefund Intelligence / BHIM – Hedge Invest (InvestHedge)*, *Jurispr.*, II-77 (summiere publicatie), punt 30; Ger.EG 10 december 2008, T-228/06, *Giorgio Beverly Hills / BHIM – WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-308 (summiere publicatie), punt 18; Ger.EG 11 juli 2007, T-443/05, *El Corte Inglés / BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, *Jurispr.*, II-2579, punt 36; Ger.EG 14 december 2006, T-81/03, *Mast-Jägermeister / BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.)*, T-82/03 en T-103/03, *Jurispr.*, II-5409, punt 74; Ger.EG 9 juli 2003, T-162/01, *Laboratorios RTB / BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, *Jurispr.*, II-2821, punten 30 tot 32; Ger.EG 23 oktober 2002, T-6/01, *Matratzen Concord / BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Jurispr.*, II-4335, punt 25; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, *SYOU*, www.iept.nl 3 december 2010 (B9 9257); Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper*, onuitgeg.; Gerechtshof 's-Gravenhage 30 maart 2010, *ROXSTAR*, www.iept.nl 8 oktober 2010 (B9 9144); Brussel 11 februari 2010, AR/2009/68, *JOSE MA SOGAS MASCIAROS*, onuitgeg.; Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co*, *ICIP* 2009, afl. 4, p. 658.

148. Anderzijds kan een totale afwezigheid van overeenstemming van de tekens, in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, niet gecompenseerd worden door het feit dat de waren of diensten identiek zijn²⁴⁹ (zie ook randnr. 12).

3. Onderscheidend vermogen of bekendheid van het oudere merk

149. Het onderscheidende vermogen of de bekendheid van het oudere merk moet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar en op voorwaarde dat er eerder werd besloten tot overeenstemming tussen de tekens en soortgelijkheid tussen de waren of diensten²⁵⁰.

150. In dit verband heeft het Hof duidelijk gesteld dat het verwarringsgevaar in beginsel toeneemt naarmate het onderscheidende vermogen van het oudere merk sterker is²⁵¹. Aldus genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen²⁵².

151. De beoordeling van het onderscheidende vermogen

van een merk dient uiteraard te gebeuren in relatie tot de waren of diensten waarvoor het merk dat de opposant inroept, is ingeschreven²⁵³.

152. Om te weten of een merk *van huis uit* onderscheidend vermogen heeft zal er derhalve rekening worden gehouden met de intrinsieke kwaliteiten van de elementen die deel uitmaken van het merk in kwestie en met de vraag of deze elementen al dan niet ontbloeit zijn van elk beschrijvend karakter van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven²⁵⁴.

153. Om te weten of een merk een hoog onderscheidend vermogen geniet *wegens de bekendheid ervan bij het publiek*, dienen alle relevante elementen van het geding in aanmerking te worden genomen, te weten, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van de door de onderneming ondernomen investeringen om het te promoten, de proportie van de geïnteresseerde milieus die de waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming dankzij het merk, evenals de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of andere beroepsorganisaties²⁵⁵.

154. Het bestaan van een groter onderscheidend vermogen

²⁴⁹. Ger.EG 22 juni 2010, T-490/08, *CM Capital Markets Holding / BHIM – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS)*, *Jurispr.* 2009, p. I-113 (summiere publicatie), punt 66; Ger.EG 11 juni 2009, T-151/08, *Victor Guedes – Indústria e Comércio / BHIM – Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (Gallecs)*, *Jurispr.*, II-82 (summiere publicatie), punt 59; Ger.EG 12 februari 2009, T-265/06, *Lee/DE / BHIM – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE)*, punt 56, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 83.

²⁵⁰. HvJ 18 december 2008, C-16/06 P, *Les Editions Albert René / BHIM – Orange (MOBILIX)*, *Jurispr.*, I-10053, punt 64; HvJ 17 april 2008, C-108/07, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu*, *Jurispr.* 2008, p. I-61, punten 32 en 33; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jurispr.*, I-4861, punt 41; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 24; Ger.EG 8 februari 2011, T-194/09, *Lan Airlines / BHIM – Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo (LINEAS AEREAS MEDITERRANEO LAM)*, punt 48, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 67, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 september 2009, *Parfums Christian Dior / BHIM Consolidated Artists (MANGO ADORABLY)*, punt 53, niet gepubliceerd in *Jurispr.*

²⁵¹. Naar analogie: HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 20; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 18.

²⁵². HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, *Jurispr.*, I-75 (summiere publicatie), punt 32; HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (Ferro)*, *Jurispr.*, I-61 (summiere publicatie), punt 32; HvJ 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode*, *Jurispr.*, I-4861, punten 38 en 41; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 18; HvJ 11 november 1997, C-251/95, *SABEL*, *Jurispr.*, I-6191, punt 24; Ger.EG 13 april 2011, T-98/09, *Tubescia / BHIM – Tubos del Mediterráneo (beeldmerk T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO)*, punt 80, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 74, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 7 mei 2009, T-185/07, *Calvin Klein Trademark Trust / BHIM – Zafra Marroquíneros (CK CREACIONES KENNYA)*, *Jurispr.*, II-1323; Ger.EG 9 september 2008, T-363/06, *Honda Motor Europe / BHIM – Seat (MAGIC SEAT)*, *Jurispr.*, II-2217, punt 52; Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, *Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON)*, *Jurispr.*, II-10, punt 51; Ger.EG 19 oktober 2006, T-350/04, *Bitburger Brauerei / BHIM – Anheuser-Busch (BUD, American Bud en Anheuser Busch Bud)*, *Jurispr.*, II-4255, punt 66; Ger.EG 15 januari 2003, T-99/01, *Mystery Drinks / BHIM – Karlsberg Brauerei (Mystery)*, *Jurispr.*, II-43, punt 34; Brussel 29 juni 2010, AR 2009/2245, *beeldmerk S&P Salt & Pepper, onuitgeg.*; Brussel 17 november 2009, *beeldmerk B& Co, ICIP 2009*, afl. 4, p. 658.

²⁵³. Ger.EG 16 september 2009, T-221/06, *Hipp & Co / BHIM – Laboratorios Ordesa (Bebimil)*, *Jurispr.* 2004, p. II-1887, punt 57; Ger.EG 30 juni 2004, T-186/02, *BMI-Bertollo / BHIM – Diesel (DIESELIT)*, *Jurispr.*, II-1887, punt 54.

²⁵⁴. Ger.EG 3 september 2010, T-472/08, *Companhia Muller de Bebidas / BHIM – Missiati Industria e Comercio (beeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA)*, punt 47, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 oktober 2009, T-146/08, *Deutsche Rockwool Mineralwoll / BHIM – Redrock Construction (REDROCK)*, *Jurispr.* 2009, p. II-199 (summiere publicatie), punt 48; Ger.EG 16 september 2009, T-305/07 en T-306/07, *Offshore Legends / BHIM – Acteon (Offshore Legends)*, *Jurispr.* 2009, p. II-155 (summiere publicatie), punt 76; Ger.EG 8 juli 2009, T-230/07, *Laboratorios Del Dr. Esteve / BHIM – The Ester C Company (ESTER-E)*, *Jurispr.*, II-105 (summiere publicatie), punt 52; Ger.EG 12 februari 2009, T-265/06, *Lee/DE / BHIM – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE)*, punt 41, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; Ger.EG 27 februari 2008, T-325/04, *Citigroup / BHIM – Link Interchange Network (WORDLINK)*, *Jurispr.*, II-29 (summiere publicatie), punt 66; Ger.EG 13 december 2007, T-242/06, *Cabrera Sánchez / BHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)*, *Jurispr.*, II-175 (summiere publicatie), punt 51; Ger.EG 13 juni 2006, T-153/03, *Inex / BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid)*, *Jurispr.*, II-1677, punt 35.

²⁵⁵. Ger.EG 12 maart 2008, T-332/04, *Sebirán / BHIM – El Coto De Rioja (beeldmerk Coto D’Arcis)*, *Jurispr.*, II-33 (summiere publicatie), punt 47; Ger.EG 12 juli 2006, T-277/04, *Vitakraft-Werke Wührmann / BHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT)*, *Jurispr.*, II-2211.

dan het normale, wegens de kennis die het publiek heeft van een merk op de markt, veronderstelt noodzakelijkerwijze dat dit merk bekend is bij minstens een beduidend deel van het betrokken publiek, zonder dat het noodzakelijkerwijze een bekendheid in de zin van artikel 8, 5. van verordening nr. 207/2009 dient te bezitten²⁵⁶. Er is dus reden om een zekere onderlinge samenhang te erkennen tussen de kennis die het publiek heeft van een merk, en het onderscheidende vermogen van het merk, in die zin dat hoe meer bekendheid het merk bij het beoogde publiek geniet, hoe meer het onderscheidende vermogen van dit merk versterkt wordt²⁵⁷.

155. Diegene die zich beroept op het intrinsiek onderscheidende vermogen of de bekendheid van het oudere merk draagt ook de *bewijslast* ervan²⁵⁸. Bovendien moet het bewijs ervan geleverd worden op basis van gegevens die dateren van vóór de depotdatum van het aangevraagde merk²⁵⁹.

156. Een sterk onderscheidend vermogen te wijten aan de sterke bekendheid van het oudere merk, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, kan een zwakke graad van soortgelijkheid, doch geenszins een totale afwezigheid van soortgelijkheid tussen de producten compenseren. In die zin oordeelde het Hof dat het Gerecht terecht had geoordeeld dat de totale afwezigheid van soortgelijkheid tussen de producten (enerzijds wijn en anderzijds glas en porselein) niet kon gecompenseerd worden door de hoge bekendheid van het merk 'Waterford' voor glas en porselein²⁶⁰. Een sterk onderscheidend vermogen te wijten aan de sterke bekendheid van

het oudere merk kan, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, evenmin een gebrek aan overeenstemming tussen de tekens compenseren. In die zin oordeelde het Gerecht dat de afwezigheid van overeenstemming tussen de conflicterende tekens 'IKEA' en 'IDEA', beide o.a. voor meubels, niet kon gecompenseerd worden door de hoge bekendheid van het merk 'IKEA'²⁶¹.

157. Maar ook al zou worden erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, dan nog staat dit niet in de weg aan de vaststelling dat er verwarringsgevaar kan bestaan. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar in aanmerking worden genomen, maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten²⁶².

158. Het zwak onderscheidende vermogen van het oudere merk laat dus niet toe om de gelijkenis tussen de conflicterende tekens te verwaarlozen, zo niet zou men verzaken aan de verplichte globale beoordeling van het verwarringsgevaar²⁶³.

Anderzijds werd geoordeeld dat er verwarringsgevaar kan bestaan, ondanks een zwakke graad van overeenstemming tussen de merken, indien de soortgelijkheid van de waren of diensten die door deze merken gedekt worden, groot is en het

²⁵⁶ Ger.EG 28 oktober 2010, T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika / BHIM – Allergan (BOTUMAX)*, punt 47 waar het Gerecht bij een beoordeling van het verwarringsgevaar onder art. 8, 1., b) ten onrechte verwijst naar de notie 'bekendheid' onder art. 5, 2. van de richtlijn en de rechtspraak onder art. 8, 5. van de verordening, niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁵⁷ Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgálató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepekello (PEPEQUILLO)*, punt 88, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-98/09, *Tubasca / BHIM – Tubos del Mediterráneo (beeldmerk T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO)*, punt 84, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 12 juli 2006, T-277/04, *Vitakraft-Werke Wührmann / BHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)*, *Jurispr.*, II-2211, punt 34.

²⁵⁸ Ger.EG 18 mei 2011, T-502/07, *IIC / BHIM – the McKenzie Corporation (beeld- en woordmerk McKINLEY)*, punten 61 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-98/09, *Tubasca / BHIM – Tubos del Mediterráneo (beeldmerk T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO)*, punt 83, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 1 februari 2005, T-57/03, *SPAG / BHIM – Dann and Backer (HOOLIGAN)*, *Jurispr.*, II-287, punt 30; Ger.EG 22 juni 2004, T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818" / *BHIM – Nabeiro (Galáxia)*, *Jurispr.*, II-1765, punt 32.

²⁵⁹ Ger.EG 13 september 2010, T-366/07, *The Procter & Gamble Company / BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)*, punt 80, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 5 april 2006, T-344/03, *Saiwa / BHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO BARILLA)*, *Jurispr.*, II-1097, punten 33 en 34.

²⁶⁰ HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, *Jurispr.*, I-75 (summiere publicatie), punten 34 en 35, bevestigt Ger.EG 12 juni 2007, T-105/05, *Assembled Investments / BHIM – Waterford Wedgwood (Waterford)*, *Jurispr.* II-60; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 22.

²⁶¹ Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 84.

²⁶² Ger.EG 13 april 2011, T-358/09, *Sociedad Agrícola Requiringua / BHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIE-DRA)*, punt 45, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-188/10, *DTL Corporación / BHIM – Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (beeldmerk Solaria)*, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 8 juli 2010, T-30/09, *Engelhorn / BHIM – The Outdoor Group (PEERSTORM)*, punt 74, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 7 juli 2010, T-557/08, *mPAY24 / BHIM – Ultra (MPay)*, punt 42, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 25 juni 2010, T-407/08, *MIP Metro Group Intellectual Property / BHIM – CBT Comunicación Multimedia (METROMEET)*, punt 45, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 september 2009, T-446/07, *Royal Appliance International / BHIM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrix)*, *Jurispr.* 2009, p. II-146 (summiere publicatie), punt 62; Ger.EG 18 juni 2009, T-418/07, *LIBRO Handelsgesellschaft / BHIM – Dagmar Causley (LiBRO)*, *Jurispr.*, II-86 (summiere publicatie), punt 74; Ger.EG 5 november 2008, T-304/07, *Calzaturificio Frau / BHIM – Camper (afbeelding van volledig ingekleurde gestileerde boog)*, *Jurispr.*, II-243 (summiere publicatie), punt 50; Ger.EG 15 oktober 2008, T-305/06 t.e.m. T-307/06, *Air Products and Chemicals / BHIM – Mes-ser Group (Ferromix, Inomix en Alumix)*, *Jurispr.*, II-220 (summiere publicatie), punt 59; Ger.EG 13 december 2007, T-134/06, *Xentral / BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, *Jurispr.*, II-5213, punt 70; Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec Développement Innovation Leclerc / BHIM – TIME ART (Quantième)*, *Jurispr.*, II-11, punt 110; Ger.EG 16 maart 2005, T-112/03, *L'Oréal / BHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, *Jurispr.*, II-949, punt 61, bevestigd door HvJ 27 april 2006, C-235/05 P, *L'Oréal / BHIM*, punten 42 en 43, niet gepubliceerd in *Jurispr.*

²⁶³ Ger.EG 12 januari 2006, T-147/03, *Devinlec Développement Innovation Leclerc / BHIM – TIME ART (Quantième)*, *Jurispr.*, II-11, punt 41.

onderscheidende vermogen van het oudere merk sterk is²⁶⁴. Dit zal zeker het geval zijn indien het aangevraagde merk elementen bevat die minder onderscheidend zijn dan het gemeenschappelijke onderscheidende element in de conflicterende tekens²⁶⁵.

159. Zo oordeelde het Gerecht tot verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk 'FIRST-ON-SKIN' en het oudere merk 'SKIN', beide voor kledij en kousen, temeer daar het woord 'SKIN' een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt in het aangevraagde merk²⁶⁶. In dezelfde zin oordeelde het Gerecht dat er sprake was van overeenstemming tussen het aangevraagde merk 'TOMORROW FOCUS' en het oudere samengestelde merk bestaande uit een logo gevolgd door het woord 'FOCUS', beide o.a. voor producten en diensten inzake gegevensverwerking. Het woord 'Tomorrow' werd hierbij als laudatief, en derhalve als weinig onderscheidend, aangemerkt²⁶⁷.

160. In het *CURON*-arrest²⁶⁸ besloot het Gerecht tot afwezigheid van verwarringsgevaar tussen de merken EURON en CURON, beide voor chirurgische en medische instrumenten. Het Gerecht was van oordeel dat het element EURO een dergelijke 'force évocatrice' had dat het enerzijds met zich meebracht dat het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen had omdat het aanduidt dat de producten een Europese oorsprong hebben en anderzijds van die aard was dat ze het begripsmatige verschil met 'CURON' beklemtoonde. Mede gelet op het zwak onderscheidende vermogen van het merk 'EURON' was de identiteit van de waren volgens het Gerecht niet van die aard om de geringe overeenstemming op visueel en fonetisch vlak tussen de tekens te compenseren zodat er geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar in hoofde van het overwegende gespecialiseerde (dokters)publiek.

161. Anderzijds oordeelde het Hof²⁶⁹ in het *Ferrero*-arrest dat, bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het aangevraagde merk 'FERRO' en het oudere Duitse merk 'FERRERO', de zwakke graad van soortgelijkheid tussen de aangeduide producten, t.t.z. gezouten producten ten opzichte van gesuikerde producten, gecompenseerd wordt door de gelijkenis tussen de conflicterende merken en het sterk onderscheidende vermogen waarvan het merk FERRERO geniet door de bekendheid die het heeft verworven op de Duitse markt. Er bestaat dus verwarringsgevaar bij het relevante publiek in die zin dat het kan denken dat de producten Giotto, Raffaella en Mon Chéri, die gecommmercialiseerd worden onder het merk 'FERRERO', en de gezouten koekjes, die gecommmercialiseerd worden onder het merk 'FERRO', van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

162. In de *Nescafé*-zaak oordeelde het Gerecht evenwel dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk slechts een van de elementen is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar²⁷⁰. In deze context werd een onderscheid gemaakt tussen het element ontleend aan het onderscheidende vermogen van het oudere merk (in casu: een rode mok dampende koffie op een bedje van koffiëgranen) dat verband houdt met de aan een dergelijk merk verleende bescherming, en het onderscheidende vermogen dat een element van een samengesteld merk bezit, dat verband houdt met de vraag of dit element in staat is om de door dit merk opgeroepen totaalindruk te domineren²⁷¹. Het is, aldus het Gerecht, juist dat het onderscheidende vermogen van een element van een samengesteld merk al in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens moet worden onderzocht teneinde de eventuele dominerende bestanddelen van het teken vast te stellen, maar de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk is een van de elementen die in aanmerking moeten

^{264.} HvJ 7 mei 2009, C-398/07 P, *Waterford Wedgwood / BHIM – Assembled Investments (Waterford)*, *Jurispr.*, I-75 (summiere publicatie), punt 33; HvJ 27 april 2006, C-235/05 P, *L'Oréal / BHIM*, punt 45, niet gepubliceerd in *Jurispr.*; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Jurispr.*, I-3819, punt 21; HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 19; Ger.EG 11 november 2009, T-150/08, *REWE-Zentral / BHIM – Aldi Einkauf (Clima)*, *Jurispr.* 2009, p. II-211, punt 67; Ger.EG 14 februari 2008, T-189/05, *Usinor / BHIM – Corus (UK) (GALVALLOY)*, *Jurispr.*, II-22 (summiere publicatie), punt 70; Ger.EG 15 maart 2006, T-35/04, *Athinaiki Oikogeniaki Artopolia / BHIM – Ferrero (FERRÓ)*, *Jurispr.*, II-785, punt 69.

^{265.} Ger.EG 28 oktober 2009, T-273/08, *X-Technology R&D Swiss / BHIM – Ipko-Amcors (First-On-Skin)*, *Jurispr.* 2009, p. II-205 (summiere publicatie), punt 45; Ger.EG 14 februari 2008, T-189/05, *Usinor / BHIM – Corus (UK) (GALVALLOY)*, *Jurispr.*, II-22 (summiere publicatie), punt 70.

^{266.} Ger.EG 28 oktober 2009, T-273/08, *X-Technology R&D Swiss / BHIM – Ipko-Amcors (First-On-Skin)*, *Jurispr.* 2009, p. II-205 (summiere publicatie), punt 53; (zie ook randnr. 40 in verband met de toevoeging van een handelsnaam of voornaam aan een ouder merk). In dezelfde zin Ger.EG 25 maart 2009, T-109/07, *L'Oréal / BHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY)*, *Jurispr.*, II-675, punt 30: overeenstemming tussen het aangevraagde merk 'SPA THERAPY' en het oudere merk 'SPA', beide voor cosmetica, gezien het woord 'SPA' een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt in het aangevraagde merk.

^{267.} Ger.EG 11 december 2008, T-90/06, *Tomorrow Focus / BHIM – Information Builders (Tomorrow Focus)*, *Jurispr.*, II-318 (summiere publicatie), punten 27 e.v.; zie ook: Ger.EG 16 januari 2008, T-112/06, *Inter-Ikea / BHIM – Waibel (idea)*, *Jurispr.*, II-6 (summiere publicatie), punt 51.

^{268.} Ger.EG 13 februari 2007, T-353/04, *Ontex / BHIM – Curon Medical (CURON)*, *Jurispr.*, II-10, punten 47 e.v.

^{269.} HvJ 17 april 2008, C-108/07 P, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu (FERRO)*, *Jurispr.*, I-61 (summiere publicatie) dat het arrest van het Gerecht vernietigt (Ger.EG 15 december 2006, T-310/04, *Ferrero Deutschland / BHIM – Cornu, (FERRO)*, *Jurispr.*, II-107).

^{270.} Met verwijzing naar Ger.EG 13 december 2007, T-134/06, *Xentral / BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, *Jurispr.*, II-5213, punt 70 en Ger.EG 16 maart 2005, T-112/03, *L'Oréal / BHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, *Jurispr.*, II-949, punt 61; en naar analogie HvJ 29 september 1998, C-39/97, *Canon*, *Jurispr.*, I-5507, punt 24.

^{271.} Met verwijzing naar HvJ 27 april 2006, C-235/05 P, *L'Oréal / BHIM*, punt 43, niet gepubliceerd in *Jurispr.*

worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De eventueel zwakke mate van onderscheidend vermogen van de oudere merken dient dus niet in aanmerking te worden genomen in de fase van beoordeling van de overeenstemming van de tekens²⁷².

4. Vreedzame co-existentie van de conflicterende merken

163. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar kan de vreedzame co-existentie van de conflicterende merken op een bepaalde markt, eventueel samen met andere elementen, in aanmerking worden genomen²⁷³.

In elk geval dient de vreedzame co-existentie van de nationale merken van de aanvrager gedurende meer dan vijf jaar ook effectief te worden aangetoond in het kader van een oppositieprocedure bij gebreke waarvan het BHIM niet bij machte is het vreedzame karakter ervan te beoordelen²⁷⁴.

164. Bovendien wordt die vreedzame co-existentie niet altijd relevant geacht. Zo oordeelde het Gerecht dat de omstandigheid dat verzoeker houder is van het Spaanse merk RIOJAVINA en sinds meer dan 50 jaar onder dit merk azijn zou hebben verhandeld in Spanje, gesteld dat dit bewezen is, geenszins aantoonde dat er geen gevaar voor verwarring bij de Spaanse consument bestaat over de commerciële herkomst van de onder dit merk verhandelde azijn. Bovendien is het publiek ten aanzien waarvan het verwarringsgevaar ten opzichte van het collectieve Gemeenschapsmerk RIOJA wordt onderzocht, hoe dan ook niet het Spaanse publiek, maar, ruimer, het publiek van de Unie²⁷⁵.

In dit verband stelt het Gerecht eveneens dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van

het Gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn²⁷⁶.

165. De vraag is evenwel hoe men moet ‘bewijzen’ dat er op de lokale markt (lidstaat) geen verwarringsgevaar bestaat.

Door het feit dat het Gerecht zo streng is bij de beoordeling van co-existentie tussen het oudere merk en het aangevraagde merk op de lokale markt is de titularis van het nationale merk, dat identiek is aan het aangevraagde Gemeenschapsmerk, eigenlijk verplicht om eerst op die nationale markt voor de nationale rechter een vordering wegens niet-inbreuk in te stellen.

5. Het bestaan van een familie- of seriemark

166. Reeds hoger (zie randnr. 44) werd gesteld dat, indien de oppositie gesteund is op verschillende seriemarken, bijvoorbeeld omdat elk merk hetzelfde woordelement, bijvoorbeeld een onderscheidend voor- of achtervoegsel, of hetzelfde figuratief element bevat, dit een relevante omstandigheid kan uitmaken waarmee rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar²⁷⁷. In dit geval gaat het er niet om dat de consument het aangevraagde merk kan verwarren met één of ander merk uit de serie van oudere merken, doch wel dat de mogelijkheid bestaat dat hij van oordeel is dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van het familie- of seriemark. Dit associatierisico (zie ook randnrs. 13 e.v.) kan evenwel slechts worden ingeroepen als er voldaan is aan twee cumulatieve voorwaarden. In de eerste plaats moet de opposant het daadwerkelijke gebruik van de oudere serie aantonen (zie randnr. 36) en in de tweede

²⁷² Ger.EG 25 maart 2010, T-5/08 en T-7/08, *Société des produits Nestlé / BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle)*, punt 65, niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁷³ HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *Koipe / BHIM – Aceites del Sur (La Española)*, *Jurispr.* 2009, p. I-7371, punt 82.

²⁷⁴ Ger.EG 16 september 2009, T-458/07, *Dominio de la Vega / BHIM – Ambrosio Velasco (Dominio de la Vega)*, *Jurispr.* 2009, p. II-158 (summiere publicatie), punt 53.

²⁷⁵ Ger.EG 21 maart 2011, T-372/09, *Visti Beheer / BHIM – Meister & Co (beeldmerk GOLD MEISTER)*, punt 39, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 9 juni 2010, T-138/09, *Félix Muñoz Arraiza / BHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)*, punt 56, niet gepubl. in *Jurispr.*; in dezelfde zin: Ger.EG 13 april 2010, T-103/06, *Esotrade / BHIM – Antonio Segura Sánchez (YoKaNa)*, punten 47 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁷⁶ Ger.EG 18 mei 2011, T-376/09, *Glenton España / BHIM – The Polo/Lauren Company (beeldmerk POLO SANTA MARIA)*, punt 57, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 13 april 2011, T-228/09, *United States Polo Association / BHIM – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)*, punt 56, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 15 december 2010, T-188/10, *DTL Corporación / BHIM – Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (beeldmerk Solaria)*, punt 54, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 20 januari 2010, T-460/07, *Nokia / BHIM – Medion (LIFE BLOG)*, *Jurispr.* 2010, p. II-89, punt 68, met verwijzing naar Ger.EG 7 november 2007, T-57/06, *Marly / BHIM – Erdal (Top iX)*, *Jurispr.*, II-147, punt 97; Ger.EG 11 december 2007, T-10/06, *Portela & Companhia / BHIM – Torrens Cuadrado en Sanz (BIAL)*, *Jurispr.* 2007, p. II-166, punt 76; Ger.EG 11 mei 2005, T-31/03, *Grupo Sada / BHIM (GRUPO SADA)*, *Jurispr.*, II-1667, punt 87.

²⁷⁷ HvJ 24 maart 2011, C-552/09 P, *Ferrero / BHIM – Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)*, punt 97, niet gepubl. in *Jurispr.*; HvJ 16 juni 2011, C-317/10 P, *Union Investment Privatfonds / BHIM – UniCredito Italiano (UNIWEB)*, punt 54, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 19 mei 2011, T-580/08, *PJ Szolgálató (PJ Hungary kft) / BHIM-Pepekello (PEPEQUILLO)*, punt 94, niet gepubl. in *Jurispr.*; Ger.EG 18 mei 2011, T-207/08, *Corporación Habana / BHIM – Tabacos de Centroamérica (beeldmerk KIOWA)*, punt 31, niet gepubl. in *Jurispr.*

plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemming vertonen met de seriemerken, maar bovendien karakteristieken vertonen die van die aard zijn dat ze worden ondergebracht bij of toegeschreven aan het seriemerk²⁷⁸.

167. Door het daadwerkelijk vereisen dat de opposant voor alle ingeroepen merken die deel uitmaken van een serie ook effectief het gebruik ervan bewijst lijkt het Gerecht een voorwaarde toe te voegen die geen grondslag vindt in de richtlijn of de verordening.

Met toepassing van de twee hoger genoemde cumulatieve voorwaarden oordeelde het Gerecht dat de aanwezigheid

van hetzelfde voorvoegsel UNI in de aangevraagde merken (UNIWEB en UniCredit Wealth Management) en de oudere merken (UNIFONDS, UNIRAK en UNIZINS), alle nochtans gedeponereerd voor financiële diensten, niet van die aard was dat de aangevraagde merken zouden geassocieerd worden met het bestaande seriemerk²⁷⁹. Het Hof heeft inmiddels dit arrest vernietigd, met name omdat het Gerecht niet is overgegaan tot een analyse van de structuur van de te vergelijken merken en van de impact van de plaats van het gemene bestanddeel (UNI) op de mogelijke perceptie van de merken door het relevante publiek²⁸⁰.

F. CONCLUSIE: HET VERWARRINGSGEVAAR ONTWARD?

168. In deze bijdrage werd gepoogd om, op basis van een analyse van de oppositierechtspraak van het Gerecht, een bepaalde systematiek bloot te leggen in de redenering die dient te worden gevolgd om te besluiten tot verwarringsgevaar tussen een ouder merk en een jonger al dan niet overeenstemmend teken. Na lezing van honderden arresten van het Gerecht dient te worden geconcludeerd dat het merkenrecht geen exacte wetenschap is. Vooral bij de beoordeling van conflicten met samengestelde tekens blijkt de invulling van wat nu precies het dominant of onderscheidend bestanddeel is, laat staan het element dat een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, te verschillen van geval tot geval. Voorts is het feit dat men pas op het ogenblik van de beoordeling van het verwarringsgevaar en niet bij de beoordeling van de overeenstemming rekening mag houden met de sterke of zwakke mate van onderscheidend vermogen of bekendheid van een merk (zie randnr. 68, 69 en 162) voor kritiek vatbaar. Immers, wanneer het relevant publiek geconfronteerd wordt met een inbreukmakend teken zal het precies verward of misleid zijn omdat het op het ogenblik van het zien van het overeenstemmend teken het ouder onderscheidend of bekend merk reeds in gedachten heeft opgeroepen. Het Hof erkent overigens dat de consument aanhaakt bij het onvolmaakte beeld van het oudere merk dat bij hem is achtergebleven (zie randnr. 18). Ook de specifieke benadering van het verwarringsgevaar tussen bepaalde producten, in bijvoorbeeld de farmaceutische sector (zie o.a. randnr. 21, 28, 29, 56 en 81) en de modesector (zie o.a. randnr. 36, 60, 62, 63, 77, 97, 111, 112, 135 en 145) o.a. wat het aandachtsniveau van het relevante publiek en het gewicht van visuele dan wel auditieve gelijkenissen betreft,

leidt niet altijd tot een consistente rechtspraak. Het verwarringsgevaar zal wellicht altijd onderhevig blijven aan een subjectieve invulling, zowel door de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, als door de rechter of de administratieve overheid, die zich in diens plaats moet inleven.

169. Oppositieprocedures zijn administratieve procedures waarbij het verwarringsgevaar op een eerder *abstracte* wijze wordt ingevuld, t.t.z. los van de *concrete* wijze waarop een product of dienst te koop wordt aangeboden. In inbreukprocedures daarentegen kan de rechter ook oog hebben voor andere relevante feitelijke omstandigheden van het geval. Alhoewel de rechter steeds zal moeten uitgaan van het oudere merk zoals het is ingeschreven zal hij bij de beoordeling van het verwarringsgevaar geneigd zijn om ook rekening te houden met de concrete marktomstandigheden en de verkoop- en distributiemodaliteiten van de kwestieuze producten of diensten of met de grafische voorstelling die een ouder woordmerk heeft aangenomen. Die concrete marktgerelateerde omstandigheden mogen evenwel nooit doorslaggevend zijn bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Indien dit wel het geval zou zijn komt men immers tot de absurde conclusie dat aan een niet gebruikt merk²⁸¹ in bepaalde gevallen een ruimere bescherming zou kunnen toekomen dan aan een gebruikt merk. Ook omgekeerd mogen de specifieke en concrete omstandigheden waaronder de vermeende inbreukmakende producten of diensten worden gecommercialiseerd of gebruikt geen determinerende rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

²⁷⁸. Ger.EG 27 april 2010, T-303/06 en T-337/06, *UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)*, punten 33 en 34, niet gepubl. in *Jurispr.*; zie ook: Ger.EG 18 december 2008, T-287/06, *Miguel Torres / BHIM – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz)*, *Jurispr.*, II-3817, punten 79 e.v.; Ger.EG 23 februari 2006, T-194/03, *Il Ponte Finanziaria / BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, *Jurispr.*, II-445, punten 123 e.v.

²⁷⁹. Ger.EG 27 april 2010, T-303/06 en T-337/06, *UniCredito Italiano / BHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)*, punten 41 e.v., niet gepubl. in *Jurispr.*

²⁸⁰. HvJ 16 juni 2011, C-317/10 P, *Union Investment Privatfonds / BHIM UniCredito Italiano (UNIWEB)*, punt 57, niet gepubl. in *Jurispr.* Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar het Gerecht.

²⁸¹. Een merk heeft slechts een gebruiksverplichting binnen de vijf jaar na de inschrijving.

Het cassatiearrest²⁸² dat het hof van beroep te Gent²⁸³ volgde, dat van oordeel was dat de feitenrechter ook met niet gedeponeerde elementen die in of bij het merk een rol spelen rekening dient te houden, zoals de kwaliteit van het product waarop het inbreukmakende teken is aangebracht, werd in de Belgische rechtsleer²⁸⁴ dan ook zeer scherp bekritiseerd. Een slechtere kwaliteit, en dus vaak ook een lagere prijs van het inbreukmakende product kan nooit een feitelijke omstandigheid zijn die in aanmerking mag komen bij de inbreukvraag. Het is niet omdat het inbreukmakend product op een openbare markt wordt verkocht in plaats van in exclusieve designwinkels in dure shoppingcentra dat er minder verwarringsgevaar bestaat.

Zowel in oppositieprocedures als in inbreukprocedures dient men zich dus – bij de beoordeling van het verwarringsgevaar – te concentreren op respectievelijk het oudere merk ‘zoals het werd ingeschreven’ (zie randnr. 70) en op het vermeend inbreukmakende jonger teken ‘op zich’ zoals het werd aangevraagd, dan wel wordt gebruikt²⁸⁵. Het is dus mogelijk dat de uitspraak inzake verwarringsgevaar in een oppositieprocedure verschilt van die in een inbreukprocedure, bijvoorbeeld indien in oppositie wordt geoordeeld dat de grafische elementen de auditieve gelijkens tussen beide tekens te niet doen, terwijl later blijkt dat het merk in het economisch verkeer zonder grafische of stylistische elementen wordt gebruikt.

²⁸² Cass. 3 november 2006, *TBH* 2007, 565, *Ing.Cons.* 2007, 62, *IRDI* 2007, 48, *RW* 2007-08, afl. 38, 1587.

²⁸³ Gent 20 juni 2005, *NjW* 2006, afl. 145, 566.

²⁸⁴ L. DE GRUYSE, “Over bekende merken en relevante omstandigheden”, *TBH* 2007, 574-579; T. VAN INNIS, “En hoeveel kost dat, Meester?”, *IRDI* 2007, 57-59; E. CORNU, “Toutes les circonstances de l’espèce ne sont pas pertinentes”, *Ing.Cons.* 2007, 84-93; V. PEDE, “Hof van Cassatie zet deur wijd open voor namaak van bekende merken”, *RW* 2007-08, 1589-1593.

²⁸⁵ *Contra*: T. COHEN JEHOAM, C.J.C.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *o.c.*, p. 326 die van oordeel zijn dat ook mag gelet worden op het gebruik, zowel door de merkhouder als de gebruiker van het aangevallen teken, van niet onderscheidende elementen.