

**ARREST (Tweede Kamer)**

**27 juni 2024**

**in zaak C 2023/14**

Tussen:

**Badi Bel s.p.r.l.**

En:

**Bel s.a.**

*Procestaal: Frans*

**ARRÊT (Deuxième Chambre)**

**27 juin 2024**

**dans l'affaire C 2023/14**

Entre :

**Badi Bel s.p.r.l.**

Et :

**Bel s.a.**

*Langue de la procédure : le français*



**Arrest van 27 juni 2024**

**in zaak C 2023/14**

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

**Tussen:**

**Badi Bel s.p.r.l.**, gevestigd te Luik, België,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. J. Mausen, advocaat, gevestigd te Luik, België,

**en:**

**Bel s.a.**, gevestigd te Suresnes, Frankrijk,

verwerende partij,

hierna: verweerster,

vertegenwoordigd door K. Keymolen, gemachtigde, gevestigd te Brussel, België.

**A. Voorgeschiedenis van het geding**

- 1 Op 20 februari 2022 heeft verzoekster bij het BBIE<sup>1</sup> (hierna: het Bureau) een aanvraag ingediend voor inschrijving van het volgende Benelux-woord-en beeldmerk:



(hierna: het Teken) voor waren in klasse 29.

- 2 Het Bureau heeft deze aanvraag onder nummer 1459919 ingeschreven en gepubliceerd op 22 februari 2022.
- 3 Op 12 april 2022 heeft verweerster oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Teken, onder meer op basis van haar Uniewoordmerk "BABYBEL.

Dit merk (hierna ook: het Oudere Merk) is op 31 oktober 2003 aangevraagd en ingeschreven op 5 april 2005 met nummer 3530466 voor waren in de klasse 29.

- 4 Het Bureau heeft de oppositie (met nummer 2017975) bij beslissing van 31 maart 2023 volledig toegewezen en beslist dat het Teken niet wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen:
- dat de waren waarvoor het Oudere Merk is ingeschreven en het Teken is aangevraagd, hetzij identiek, hetzij soortgelijk zijn;
  - dat het Teken en het Oudere Merk visueel en fonetisch overeenstemmen en een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is;
  - dat het bij de beoordeling in aanmerking te nemen relevante publiek het grote publiek is, dat een normaal aandachtsniveau heeft;
  - dat met het aangevoerde feitelijk gebruik van het Teken en het Oudere Merk in een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van registergegevens;
  - dat om deze redenen en gezien hun onderlinge samenhang het relevante publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, zodat er gevaar voor verwarring bestaat.

---

<sup>1</sup> Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

**B. Procedure voor het Hof**

- 5 Bij verzoekschrift, met bijlagen, dat op 30 mei 2023 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) is binnengekomen, heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau. Zij verzoekt het Hof de beslissing van het Bureau te herzien, de oppositie ongegrond te verklaren en te verwerpen, met veroordeling van verweerster in de kosten.
- 6 Bij verweerschrift, met bijlagen, heeft verweerster het verzoek bestreden. Vervolgens heeft verzoekster een conclusie van repliek, met bijlagen, ingediend. Verweerster heeft afgezien van het indienen van een conclusie van dupliek.
- 7 Bij gebreke van een verzoek om een mondelinge behandeling wordt zonder mondelinge behandeling uitspraak gedaan.
- 8 De procestaal is het Frans.

**C. Beroepsgronden en verweermiddelen**

*Beroepsgronden*

- 9 Volgens verzoekster zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan:
- dat er geen sprake is van identieke of overeenstemmende waren, omdat de waren die verzoekster in haar twee verkooppunten in Luik met de handelsnaam “Ô Marrakech”, aanbiedt, namelijk flessen melk, melkdranken, yoghurt, bakkerijproducten en banketbakkerswaren verschillen van de waren die verweerster aanbiedt, namelijk kaas;
  - dat het Teken en het Oudere Merk niet visueel overeenstemmen omdat deze nooit los staan (worden gebruikt) van de waren waarop het is aangebracht en op de door partijen gebruikte verpakkingen naast het Teken of het Oudere Merk nog allerlei andere elementen voorkomen die de aangeboden producten beschrijven, met welke context het Bureau ten onrechte geen rekening heeft gehouden;
  - dat het Teken en het Oudere Merk niet fonetisch overeenstemmen omdat de consument die verzoeksters verkooppunten bezoekt niet geneigd zal zijn het Teken uit te spreken, omdat het Teken slechts een bijkomend onderdeel is van de totale presentatie van de waar, waarop het is aangebracht;
  - als al sprake zou zijn van overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk kan geen verwarringsgevaar worden aangenomen vanwege de wijze waarop verzoekster haar waren onder het merk aanbiedt in zijn twee typisch Marokkaanse boulangerie-pâtisseries, waar Marokkaanse specialiteiten worden verkocht en de omstandigheid dat het Teken is aangebracht op de (verpakking van) waren, waarbij diverse elementen verwijzen naar de Marokkaanse cultuur, terwijl verweerster kaas verkoopt die wordt geïdentificeerd met Frankrijk;
  - dat de omstandigheid dat het Oudere Merk een sterk onderscheidend vermogen heeft, het bestaan van verwarringsgevaar te meer uitsluit.

*Verweermiddelen*

- 10 Verweerster heeft, beknopt weergegeven, hiertegen aangevoerd dat verzoeksters argumenten voornamelijk zijn gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik van het Teken, terwijl dat gebruik in deze oppositie irrelevant is omdat moet worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren waarvoor het Teken is gedeponereerd en het Oudere Merk is ingeschreven en moet worden onderzocht of er gevaar voor verwarring bestaat in alle omstandigheden waarin het Teken kan worden gebruikt. Voorts heeft zij aangevoerd dat met toepassing van de juiste criteria, moet worden geoordeeld dat de waren waarvoor het Teken is aangevraagd en het Oudere Merk is ingeschreven identiek of in sterke mate overeenstemmend zijn, dat het Teken en het Oudere Merk visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen en dat er (daarom) sprake is van verwarringsgevaar.

**D. Beoordeling**

1. Ontvankelijkheid van het verzoekschrift

- 11 Het verzoekschrift is ontvankelijk, aangezien het conform artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering is aangebracht binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van het Bureau.

2. Ten gronde

*Juridisch kader artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE*

- 12 Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt dat een merk, wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld, niet wordt ingeschreven indien *“het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*
- 13 In een oppositieprocedure moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken, indien het wordt ingeschreven, en het merk zouden kunnen worden gebruikt.<sup>2</sup> Er dient geen rekening te worden gehouden met de specifieke wijzen van verkoop van de betrokken waren, aangezien deze in de loop der tijd en naargelang de wensen van de houders van de conflicterende merken kunnen variëren, zodat ze niet geschikt zijn voor de analyse van het gevaar voor verwarring tussen deze merken.<sup>3</sup>
- 14 Beoordeeld moet worden of het teken en het oudere merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte

<sup>2</sup> HvJEU 12 juni 2008, C-533/06 (O2/Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, punt 66.

<sup>3</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, punt 59.

verwarring kan ontstaan. Daaronder wordt mede verstaan het gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen.<sup>4</sup> Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.<sup>5</sup>

- 15 Het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>6</sup>
- 16 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de overeenstemming van de waren en/of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.<sup>7</sup> Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het oudere merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren en/of diensten zijn echter cumulatieve voorwaarden.<sup>8</sup>
- 17 Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek is (hierna: het Relevante Publiek) en het aandachtsniveau daarvan en in welke mate het Tekenen en het Oudere Merk in de perceptie van het Relevante Publiek visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen.

*Het Relevante Publiek en het aandachtsniveau*

- 18 Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. In een oppositieprocedure moet worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het oudere merk is ingeschreven, en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. Er moet immers (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of

<sup>4</sup> HvJEU 11 november 1997, C-251/95 (Sabel/Puma), ECLI:EU:C:1997:528, punt 16 en 18; HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 29; HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 17.

<sup>5</sup> HvJEU 22 juni 2000, C-425/98 (Marca Mode), ECLI:EU:C:2000:339, punt 33.

<sup>6</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>7</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>8</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.

er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin dit merk en het teken zouden kunnen worden gebruikt. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>9</sup>

- 19 Het Teken is aangevraagd voor diverse soorten melk en yoghurt, boter en kazen. Het Oudere Merk is ingeschreven voor eieren, melk, boter, room, kazen en yoghurts en daarmee samenhangende producten. Verzoekster heeft de stelling van verweerster en het oordeel van het Bureau dat deze waren zijn bestemd voor het grote publiek en dat publiek een normaal aandachtsniveau heeft niet bestreden. Het Hof deelt dit oordeel. Het gaat immers om algemene, niet bijzondere voedingswaren voor (bijna) dagelijks ge(ver)bruik bestemd voor het grote publiek, dat deze waren in het algemeen regelmatig koopt.

*Overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk*

- 20 Om de mate van overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk te beoordelen, dient de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. Daarbij dient geen rekening te worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren en diensten in de handel worden gebracht. Het gaat om een objectieve beoordeling van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>10</sup>
- 21 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk, daarbij rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.<sup>11</sup> Bij die beoordeling speelt de perceptie van het teken en het oudere merk door het relevante publiek een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken/merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>12</sup>
- 22 Het is evenwel mogelijk dat de totaalindruk die een teken/merk bij het relevante publiek nalaat, door één of meerdere bestanddelen ervan wordt gedomineerd.<sup>13</sup>
- 23 Het Teken bestaat uit twee rode, elkaar overlappende ovalen, waarin het wordelement BADI BEL in grote witte letters centraal is afgebeeld. Het Hof is van oordeel dat in het Teken dit wordelement BADI BEL het meest bepalend is voor het totaalbeeld daarvan door de grootte (van de letters daarvan) en de centrale plaats van dit element. Bovendien is een (niet beschrijvend) wordelement veelal, en ook in dit geval, meer bepalend voor de totaalindruk van een gecombineerd woord- en beeldmerk, omdat het publiek daaraan zal refereren en dit in het geheugen beter achterblijft dan niet erg onderscheidende

<sup>9</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 26.

<sup>10</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 71-73.

<sup>11</sup> HvJEU 11 november 1997, C-251/95 (Sabel/Puma), ECLI:EU:C:1997:528, punt 23.

<sup>12</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>13</sup> HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, punt 41 en de daar genoemde rechtspraak.

beeldelementen. In dit geval geldt dat de ovalen, die op zichzelf al weinig onderscheidend zijn, in het Teken des te minder het totaalbeeld bepalen omdat zij vooral fungeren als achtergrond voor het wordelement, waardoor dit in constaterend wit afgebeelde wordelement geaccentueerd wordt en nog meer nadruk krijgt.

*Visuele overeenstemming*

- 24 Het Oudere Merk bestaat uit het woord BABYBEL. Het Hof is van oordeel dat dit woordmerk en het, het Teken voornamelijk bepalende, element BADI BEL aanzienlijk overeenstemmen. Zowel het woord BABYBEL als het wordelement BADI BEL bestaat uit zeven letters, waarvan de eerste twee en de laatste drie letters gelijk zijn. De omstandigheid dat het wordelement BADI BEL uit twee woorden bestaat en het Teken niet verwaarloosbare beeldelementen bevat doet wel enigszins af aan genoemde aanzienlijke overeenstemming tussen het wordelement in het Teken en het Oudere Merk, maar doet er niet aan af dat er een redelijke mate van overeenstemming is tussen het Teken en het Oudere Merk.

*Fonetische overeenstemming*

- 25 Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk, neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een woord- en beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen en de overige beeldelementen.
- 26 Het Hof gaat ervan uit dat het Relevante Publiek het Oudere Merk zal uitspreken als 'babibel' of 'bebibel'. Dat laatste geldt naar het oordeel van het Hof voor een groot deel van het Nederlandstalige publiek in de Benelux vanwege de (Engelstalige) uitspraak van het (Engelse en inmiddels Nederlandse) woord baby in dat deel van de Benelux. In het Franstalige deel wordt het woord baby geschreven als bébé en zal er geen, althans minder reden zijn het wordelement BABY direct te associëren met het Engelse woord baby en het als een Engels woord uit te spreken. Niettemin zal ook een (kleiner) deel van het Franstalige publiek vanwege de bekendheid van het woord baby en de kennis van de Engelse taal het Oudere Merk uitspreken als 'bebibel'. Het overige deel van het Franstalige publiek zal het Ouder Merk uitspreken als 'babibel'. Het Teken zal door het Relevante Publiek worden uitgesproken als 'badibel'. Voor het deel van dat publiek dat BABYBEL uitspreekt als 'babibel', waarvan het hof aanneemt dat het een relevant deel van dat publiek is, is sprake van een zeer sterke mate van overeenstemming in fonetische zin. De woorden klinken immers vrijwel gelijk, nu het enige verschil de zachte medeklinkers b en d zijn in ongeveer het midden van de woorden, waardoor er in fonetische zin slechts een gering verschil tussen die letters is. Voor het deel van dat publiek dat BABYBEL uitspreekt als 'bebibel' zal sprake zijn van enige overeenstemming in fonetisch opzicht omdat beide woorden in drie lettergrepen worden uitgesproken, beginnen met een B en eindigen met ibel.



*Begripsmatige overeenstemming*

- 27 Het Bureau heeft geoordeeld dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is omdat het Oudere Merk en het Teken, in zijn geheel beschouwd, geen betekenis hebben. Verweerster heeft gesteld dat er een zekere begripsmatige overeenstemming is voor ten minste een deel van het publiek omdat het bestanddeel BEL van het Teken en het Oudere Merk mooi/fraai betekent. Het Hof is van oordeel dat de woorden BABYBEL en BADI BEL in hun geheel moeten worden beschouwd. Wat het Oudere Merk betreft is BEL een onderdeel van een langer woord en is er geen reden voor het publiek om het onderdeel BEL af te scheiden van de rest van het woord. Dat gehele woord heeft geen betekenis. Alleen al omdat het Oudere Merk geen betekenis heeft kan geen sprake zijn van begripsmatige overeenstemming. In het Teken heeft het woord BADI geen betekenis. Het woord BEL staat weliswaar los van het woord BADI, maar het is, ook door de plaatsing in de rode ovaal, duidelijk dat deze woorden bij elkaar horen. Deze woordencombinatie heeft ook geen betekenis. In ieder geval kan niet worden aangenomen dat deze woordencombinatie in de ogen van het Relevante Publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen en er daardoor sprake is van zodanige begripsmatige verschillen tussen het Teken en het Oudere Merk dat daardoor de visuele en fonetische elementen van overeenstemming van beide tekens worden geneutraliseerd.

*Conclusie overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk*

Nu in visueel en fonetisch opzicht sprake is van overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de waren en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.<sup>14</sup>

*Overeenstemming van de waren*


- 28 Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het relevante publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen.<sup>15</sup> Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponeed voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en omgekeerd.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P (Ferrero/BHIM), ECLI:EU:C:2011:177, punt 65 en 66 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>15</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 en 29.

<sup>16</sup> Vgl. GEU 17 januari 2012, T-522/10 (Hell), ECLI:EU:T:2012:9, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak.

- 29 Het oudere Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren. Het Teken is gedeponeerd voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

<p><b>BABYBEL</b></p>	
<p>CI 29 Œufs, lait (sous toutes ses formes), beurre, crème, fromages et spécialités fromagères, yaourts, protéines, lactiques et lactosérum, levures lactiques et autres produits laitiers; boissons à base de lait</p> <p>In Nederlandse vertaling:</p> <p>KI 29 Eieren, melk (in al zijn vormen), boter, room, kazen en kaasspecialiteiten, yoghurts, proteïnen, melkzuur en wei, melkgist en andere melkproducten, dranken op basis van melk</p>	<p>CI 29 Lait ; Beurre ; Yaourt ; Fromages ; Lait caillé ; Lait de vache ; Yaourts à boire ; Produits laitiers ; Boissons au yaourt ; Yaourts aromatisés.</p> <p><i>In Nederlandse vertaling:</i></p> <p>KI 29 Melk; Boter; Yoghurt; Kazen; Gestremde melk; Koemelk; Drinkyoghurts; melkproducten; Yoghurtdranken; gearomatiseerde yoghurts</p>

- 30 De waren melk, boter, yoghurt, kazen en melkproducten, waarvoor het Teken is aangevraagd en het Oudere Merk is ingeschreven zijn identiek. Gestremde melk en koemelk, waarvoor het Teken is aangevraagd vallen binnen de ruimere omschrijving melk, waarvoor het Oudere Merk is ingeschreven. Drinkyoghurts en gearomatiseerde yoghurts, waarvoor het Teken is aangevraagd vallen binnen de ruimere omschrijving yoghurts waarvoor het Oudere merk is ingeschreven. In zoverre is dus ook sprake van identieke waren. Yoghurtdranken waarvoor het Teken is aangevraagd stemmen sterk overeen met de waren yoghurts waarvoor het Oudere Merk is ingeschreven. Yoghurtdranken zijn immers producten op basis van yoghurt en deze producten hebben dezelfde aard, bestemming, distributiekanaal en verkooppunten.

*Onderscheidend vermogen Oudere Merk*

- 31 Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is een belangrijke factor in de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. Verzoekster lijkt er in strijd met dit algemene (normatieve) uitgangspunt, ten onrechte van uit te gaan dat verwarringsgevaar door een sterk onderscheidend vermogen van het oudere merk juist wordt uitgesloten, althans afneemt.

32 Het Bureau en verweerster gaan ervan uit dat het Oudere Merk een normaal onderscheidend vermogen heeft. Verzoekster gaat ervan uit dat het Oudere Merk een sterk onderscheidend vermogen heeft. Daar deze stelling niet is onderbouwd en er geen feiten zijn gesteld op grond waarvan een sterk onderscheidend vermogen op grond van gebruik kan worden aangenomen, gaat het hof ervan uit dat het Oudere Merk als niet beschrijvende fantasienaam (van huis uit) een normaal onderscheidend vermogen heeft.

*Gevaar voor verwarring tussen het Teken en het oudere Merk?*

33 Daar het Teken en het Oudere merk overeenstemmen in visueel en fonetisch opzicht en het Teken is aangevraagd voor waren die identiek en sterk overeenstemmen met de waren waarvoor het Oudere Merk is ingeschreven is het Hof van oordeel dat het relevante grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zodat sprake is van verwarringsgevaar.

34 Verweerster heeft haar oppositie ook nog gebaseerd op twee andere internationale (onder meer voor de Benelux ingeschreven) semi-figuratieve merken. Daar het hof van oordeel is dat de oppositie al slaagt op grond van het (voormelde) Oudere Merk behoeven deze merken (als grondslag voor de oppositie) geen bespreking.

### 3. Conclusie

35 De conclusie luidt dat de oppositie terecht is toegewezen. Het Hof zal het verzoek in beroep afwijzen.

### 4. Kosten

36 Verzoekster dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de proceskosten. Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, komen de kosten van de procedure voor het Hof overeen met de in artikel 4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof bedoelde vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van de kosten in deze procedure vast op € 600,-.

**E. Beslissing**

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- wijst het verzoek in beroep af;
- verwijst Badi Bel s.p.r.l. in de kosten, vastgesteld op een bedrag van € 600,-.

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, tweede vicepresident, C. Besch, rechter, en K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 27 juni 2024 door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van A. Van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.