

Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,  
18 KAMER,

Nr.: 1498

na beraad, wijst volgend arrest :

Rep.nr.: 2009/ 8103

A.R. Nr. 2007/AR/2545

IN ZAKE VAN :

BUBBLES & CO BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Karel De Stoutelaan 30-32, met ondernemingsnummer 878.080.919;

Eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Véronique PEDE, advocaat te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 37;

TEGEN :

De vennootschap naar Engels recht B & Q PLC, met maatschappelijke zetel te Portswood House 1, Hampshire Corporate Park Chandlers Ford, SO53 3YX Eastleigh, Verenigd Koninkrijk; Verwerende partij,

vertegenwoordigd door Mr. Paul MAEYAERT, advocaat te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C B. 414;

Kamer 18

Beraadsl. Verken  
+15.

Zitting van  
17-11-2009  
eindarrest

\*\*\*

### I. Over de rechtspleging.

1. Met de inleidende akte wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.17. van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

Het beroep is gericht tegen de beslissing inzake oppositie d.d. 20 juli 2007 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) met referentie 2000278 tot weigering van inschrijving van het merkdepot van eiseres met referentie 1104746.

2. Het verzoekschrift 'tot hoger beroep in toepassing van artikel 2.17 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom' werd neergelegd op de griffie van het hof op 20 september 2007.

3. Bij tussenarrest van 16 maart 2009 werd de heropening van de debatten bevolen. De zaak werd in haar geheel herpleit voor een nieuw samengestelde kamer op de openbare terechtzitting van 8 september 2009.

De partijen werden gehoord in hun pleidooien en hun conclusies en stukken werden door het hof in overweging genomen.

### II. De feiten en het onderwerp van de vordering.

4. Eiseres commercialiseert onder de maatschappelijke benaming "Bubbles & Co" een assortiment sanitair materiaal waaronder kranen, baden, wastafels, douches en toebehoren voor sanitaire installaties.

Op 21 februari 2006 dient BUBBLES &Co een Benelux-merkaanvraag in bij het BBIE m.b.t. waren en diensten in de klassen 11, 35 en 37 voor het hiernavolgende gecombineerde beeld- en woordmerk:



De waren en diensten waarvoor het merk wordt gedeponeerd worden als volgt omschreven:

- KI 11 Sanitaire installaties, alsmede hun onderdelen, voor zover begrepen in deze klasse;
- KI 35 Import en export; het zakelijk bemiddelen en adviseren bij de aankoop en het verhandelen van producten als genoemd in klasse 11; beheer van commerciële zaken; publiciteit, advertentiebemiddeling en reclame met name betrekking hebbende op de producten genoemd in klasse 11 en de diensten in klasse 37;
- KI 37 Bouw; aanleg, installatie, reparatie, herstel en onderhoud betrekking hebbende op de producten genoemd in klasse 11; diensten van een tegelzetterij; aanleg, installatie, onderhoud en reparatie van verwarmings-, ventilatie-, koel- en sanitaire installaties; loodgieterswerk en installatie van gas- en watervoorzieningen.

Het depot krijgt het nummer 1104746 en wordt gepubliceerd op 27 februari 2006.

5. De Engelse vennootschap B & Q PLC, verweerster, is een winkelketen in de sector van doe-het-zelf-zaken opgericht in 1969 door de heren BLOCK en QUALE die hun initialen verleenden aan de maatschappelijke benaming van de onderneming. Naast verlichting, decoratie en keukens, is B & Q actief op de markt van badkamers en badkamermeubilair zoals wastafels, douchecellen, baden, sauna's en daarmee verband houdende voorzieningen en benodigdheden.

Op 28 april 2006 stelt B & Q PLC bij het BBIE oppositie in tegen de inschrijving van voormelde merkaanvraag van eiseres.

De oppositie krijgt het nummer 2000278 en het BBIE verstuurt op 3 mei 2006 een bericht van ontvankelijkheid van de oppositie aan de partijen.

De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere Europese woordmerken waarvan B & Q PLC houder is (hierna het "oudere merk"):

- Europese inschrijving 1037324 B & Q, ingediend op 7 januari 1999 voor de waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42;
- Europese inschrijving 870907 B & Q, ingediend op 7 juli 1998 voor de waren in de klassen 2, 6, 7, 8, 11, 20 en 27;
- Europese inschrijving 1993450 B & Q, ingediend op 8 december 2000 voor de waren en diensten in de klassen 31 en 35.

6. Na een vruchteloze onderhandeling tussen partijen tijdens de wettelijke *cooling-off* periode dient B & Q PLC op 4 oktober 2006 argumenten in bij het BBIE ter ondersteuning van de oppositie. Op 22 december 2006 wordt hierop geantwoord door BUBBLES & Co.

Op 20 juli 2007 beslist het BBIE dat de oppositie ontvankelijk en gegrond is en dat bijgevolg de merkaanvraag van BUBBLES & Co niet wordt ingeschreven.

7. De oppositie werd ingediend conform artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen artikel 6 quater, lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 (BMW)) en de beslissing van het BBIE gaat uit van de vaststelling van verwarringgevaar tussen het oudere merk en het teken van eiseres en berust met name op artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW).

B&Q PLC voert aan dat de betrokken tekens overeenstemmen op auditief en visueel vlak en dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn aan haar eerder geregistreerde merken, waardoor er gevaar bestaat voor (indirecte) verwarring bij de consument.

BUBBLES &Co betwist het overeenstemmend karakter van de waren en de merken en het verwarringgevaar.

### III. Toepasselijke rechtsbepalingen en hun interpretatie

8. De oppositie werd nog ingesteld op basis van de volgende bepalingen van het BMW (oude wetgeving):

*Artikel 6quater, lid 1, sub a BMW:*

*1. De depositant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau tegen een merk dat:*  
*- in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 3, lid 2, onder a en b, of [...]*

*Artikel 3, lid 2, BMW:*

*2. Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:*

*a) [...];*

*b) gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;*

9. Ondertussen werd het BMW vervangen door het BVIE van 25 februari 2005. De overeenstemmende bepalingen luiden als volgt:

*Artikel 2.14 Instellen van de procedure*

*1. De depositant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:*

*a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of*

*b. [...].*

*Artikel 2.3 Rangorde van het depot*

*Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:*

*a. [...];*

*b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke*

*waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;*  
c. [...].

10. Bovenstaande bepaling van artikel 2.3, sub b BVIE stemt inhoudelijk in grote mate overeen met artikel 2.20, sub 1b BVIE dat betrekking heeft op de inbreukprocedure:

*1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

*a. [...];*

*b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;*

*c. [...].*

11. Bij de interpretatie van de bovenvermelde regels dient rekening gehouden te worden met de rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Harmonisatierichtlijn")<sup>1</sup>. Volgens het Hof van Justitie is er sprake van verwarringgevaar *wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn* (HvJ 29 september 1998, Canon/Cannon, C-39/97; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; zie ook o.a. CJBG 2 oktober 2000, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges; CJBG 7 juni 2002, A 98/5, Marca Mode/Adidas).

<sup>1</sup> Thans vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van 29 oktober 2008, Pb. L299/25.

#### IV. Beslissing van het BBIE.

12. Het BBIE vergelijkt in de bestreden beslissing de tekens van partijen visueel, auditief en begripsmatig. Het onderzoekt tevens het overeenstemmend karakter van de waren of diensten van de partijen. Volgens het BBIE stemmen de tekens van partijen visueel en fonetisch in hoge mate overeen en hebben geen van allen een begripsmatige betekenis.

Het BBIE acht de waren in klasse 11 identiek en de diensten in klasse 35 en 37 identiek dan wel soortgelijk.

13. Op basis van haar onderzoek besluit het BBIE als volgt tot vaststelling van de aanwezigheid van verwarringgevaar tussen beide tekens:

*47. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.*

*48. Het in aanmerking komend publiek bestaat enerzijds uit niet-professionele gebruikers die het materiaal aanschaffen en laten installeren of zelf installeren en anderzijds uit professionele gebruikers (zoals bijvoorbeeld installateurs of aannemers).*

*49. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).*

*50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Men mag aannemen dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, of het nu gaat om professionele gebruikers of niet-professionele gebruikers, van een gemiddeld niveau is. Voor wat betreft bijvoorbeeld de aanschaf van sanitaire installaties of verwarmingsinstallaties zal dit waarschijnlijk net iets hoger zijn. Deze laatste houden immers een investering in die men niet iedere dag doet en men wil met een zekere gemoedsrust ervan gebruik maken. De merken zullen in deze context vaak schriftelijk (via de verscheidene reclamekanalen) of mondeling (zogenaamde mond tot mond reclame) ter kennis worden gebracht, waardoor het*

*visuele en auditieve aspect een belangrijke rol speelt.*

*51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt 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. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).*

*52. Het gemiddelde, dan wel iets meer dan het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek neemt niet weg dat gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak en de vastgestelde identiteit respectievelijk soortgelijkheid tussen de waren en diensten er volgens het Bureau sprake is van een gevaar voor verwarring.*

#### V. Grieven van BUBBLES & Co tegen de bestreden beslissing

14. BUBBLES & Co is van oordeel dat de overeenstemming wat betreft de totaalindruk die door beide tekens gelaten wordt bij de consument en het daaruit voortvloeiend verwarringgevaar door het BBIE foutief werd beoordeeld.

BUBBLES & Co verwijt het BBIE met name geen rekening te hebben gehouden met het feit dat:

- (i) het merk van B&Q als afkorting van de namen van de oprichters slechts een gering onderscheidingskracht heeft;
- (ii) er geen bewijs voorligt dat het merk B&Q in de Benelux gebruikt wordt terwijl de (on)bekendheid van het oudere merk op de markt juist een relevante factor is;
- (iii) zowel het beeld als het woordaspect van haar merk dominante elementen uitmaken en dat de verschillen in het beeldelement de overeenstemming in het wordelement teniet doen; en
- (iv) haar teken een geringe lengte heeft en de consument dus ook de verschillen in de eindletters zal opmerken.



15. BUBBLES & Co betwist verder de stelling van het BBIE dat er een sterke visuele en fonetische overeenstemming is tussen de tekens. Naast de door haar onderstreepte visuele en fonetische verschillen tussen de tekens wijst zij nog op volgende additionele elementen:

(i) de tekens worden voornamelijk in een visuele context gebruikt (de consument wil de producten eerst zien) waardoor een fonetische overeenstemming van ondergeschikt belang is;

(ii) haar teken heeft i.t.t. het standpunt van het BBIE wel degelijk een begrijpbare betekenis in de perceptie van het publiek (betekenis van het element "& Co" en de verwijzing naar haar maatschappelijke benaming) waardoor dit begripsmatig verschil opweegt tegen eventuele visuele en fonetische gelijkenissen;

(iii) de verschillen tussen tekens van partijen zullen gemakkelijker in het oog springen omdat ze kort zijn.

16. BUBBLES & Co verwijt het BBIE tenslotte onvoldoende rekening te hebben gehouden met het feit dat het relevante publiek wat de betrokken waren betreft een hoger aandachtsniveau heeft dan dat van de gemiddelde consument.

## VI. Beoordeling.

### A. Toepasselijke principes.

17. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de Harmonisatierichtlijn, is er sprake van verwarringgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten Canon, ov. 29, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, ov. 17).

18. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval zoals met name van de bekendheid

van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten (HvJ 11 november 1997, zaak Puma/sabel C-252/95, ov. 22; arresten Canon, reeds aangehaald, ov. 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, ov. 18 en 19).

Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben en de bekendheid van het merk.

Uit dit beginsel volgt dat een hoge mate van overeenstemming van de tekens wordt versterkt door een hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, en a fortiori door gelijkheid van deze waren.

Zo ook kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd (arresten Canon, reeds aangehaald, ov. 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, ov. 19).

19. Aangezien het verwarringgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, ov. 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, ov. 18).

20. Volgens de rechtspraak stemmen twee tekens overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA 23 oktober 2002, zaak Matratzen, T-6/01, ov. 30 ).

21. De globale beoordeling van het verwarringgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan en met het feit dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, ov. 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, ov.25).

Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkheid ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, ov. 27).

22. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJ 12 juni 2007, Limonchello, C-334/05 P, ov. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (arrest Matratzen, ov. 35 en GEA 13 december 2007, El Charcutero Artesano, T-242/06, ov. 47).

23. De rechtspraak stelt verder dat in situaties waarin het woordelement van een samengesteld merk eenzelfde plaats inneemt als het beeldelement, dit laatste element visueel niet ondergeschikt aan het andere bestanddeel van

het teken kan worden geacht (GEA 12 december 2002, Vedial/BHIM – France Distribution (zaak HUBERT), T-110/01, ov. 53). Dit geldt a fortiori wanneer het beeldelement in termen van grootte een veel belangrijker plaats inneemt dan het wordelement.

B. Toetsing van de overeenstemming tussen de tekens en het verwarringsgevaar.

24. De te vergelijken tekens zijn zoals aangegeven in de bestreden beslissing de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
B & Q	

25. Visuele overeenstemming.

Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, is een samengesteld woord- en beeldmerk. Dit woord- en beeldmerk bestaat uit de wordelementen "B & Co" geplaatst op een pastille bestaande uit een zilvergrijs gerande ellips met blauw-beige achtergrond.

Vooreerst dient vastgesteld dat de verbale elementen van het merk en het betwiste teken de eerste twee tekens met elkaar delen. Deze eerste tekens "B&" stemmen dus overeen zoals het BBIE terecht vaststelt.

Het finale gedeelte van het teken "B&Co" verschilt van de laatste letter van het teken "B&Q", omdat het uit twee letters bestaat en die geschreven zijn in een kleiner lettertype dan de letter "Q".

26. Het BBIE geeft in haar beslissing verder aan dat bij samengestelde

tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor zou zijn dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement.

De argumentatie van het BBIE overtuigt in casu echter niet. Het beeldelement, zoals BUBBLES & Co terecht aanvoert, neemt immers ook een prominente plaats in in het teken waarvoor bescherming wordt gevraagd en is bijgevolg van invloed op de visuele totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen.

27. Hoewel in beginsel de aandacht van de consument vaak zal uitgaan naar het begin van een teken (in dezelfde zin GEA 17 maart 2004, zaak Mundicor, T-183/02 en T-184/02, o.v. 83), betreft het hier echter korte merken, zoals het BBIE zelf opmerkt, waarin normaal gezien de verschillen op het einde meer zullen opvallen. De conflicterende tekens vertonen in casu wat de eindletters betreft enkele visuele verschillen die evenzeer de aandacht van de consument kunnen trekken als de beginletters ervan, gelet op de geringe lengte van deze tekens (in dezelfde zin GEA 6 juli 2004, zaak Chufi/Chufafit, T- 117/02, ov. 48 en 3 maart 2004, zaak Sir/Zirh, T-355/02, ov. 44 ).

28. Het BBIE overtuigt in casu niet wanneer het stelt dat hoewel het om een kort merk gaat:

*[...] niet uit het oog verloren [mag] worden dat bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het wordelement dominant is, het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt (randnr. 9 bestreden beslissing).*

Wat betreft de visuele overeenstemming kan het BBIE immers niet gevolgd worden in haar standpunt dat het beeldelement van het teken waartegen oppositie slechts een "ondergeschikt versieringselement" in het totaalbeeld zou zijn, dat vooral de eerste twee tekens die het identieke element vormen herinnerd zullen worden en dat de toevoeging van een beeldelement daaraan

geen afbreuk doet.

Het beeld-element van het betwiste teken is prominent aanwezig zowel naar kleur (blauw-bruine achtergrond) als naar vorm (ellips met zilverrand en 3D effect). Het woord-element vervaagt enigszins tegenover deze specifieke achtergrond.

Er kan in casu dan ook geen sprake zijn van een uitgesproken (meer dan gemiddeld) maar enkel van een beperkte visuele overeenstemming wat het verbaal element betreft.

Het belang van de visuele verschillen tussen de tekens en met name de prominente aanwezigheid van een beeld-element is daarentegen opvallend en relevant nu voor de betrokken waren en diensten (of voor een belangrijk deel ervan zoals sanitaire installaties) de consumenten vaak tot een visuele keuring en vergelijking zullen overgaan (zie hierna randnr. 33 ).

29. Fonetische overeenstemming.

Volgens het BBIE beginnen beide tekens met de letter B gevolgd door een ampersand "&" en bestaan uit drie lettergrepen.

In de optiek van het BBIE zijn de eerste twee lettergrepen identiek en de derde lettergreep is sterk gelijkend, aangezien de klank van deze laatste lettergreep bij beiden begint met de [k], respectievelijk [ku] en [ko]. Enkel de eindklank van de merken verschilt naar de overtuiging van het BBIE.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat de eerste twee lettergrepen van beide tekens door de meerderheid van het relevante publiek in de BENELUX identiek zouden worden uitgesproken. Verweerster lijkt er zelf van uit te gaan dat haar merk in het Engels wordt uitgesproken. Aangezien het merk van verweerster momenteel in de BENELUX niet wordt gebruikt (tenzij via een

engelse website) ligt hierover geen bewijs voor. Aangenomen moet worden dat de consument het teken van verweerster in het Engels zal percipiëren, ondermeer gelet op het feit dat de BENELUX consument enkel toegang heeft tot de producten van verweerster via een engelstalige website en de kennis van de Engelse taal overigens ruim verspreid is in de BENELUX. Het teken van eiseres daarentegen zal naar alle waarschijnlijkheid door de gemiddelde consument in het Nederlands worden uitgesproken.

De fonetische overeenstemming is hoe dan ook beperkt tot het eerste gedeelte van het woardelement terwijl bij een kort teken het laatste deel (dat in casu verschillend is) door de consument als verschillend zal gepercipieerd worden.

Verweerster beweert dan ook ten onrechte dat in casu de tekens fonetisch identiek zijn of minstens een zeer grote mate van overeenstemming vertonen waardoor verwarringgevaar ontstaat.

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het fonetisch element in de marketing van de betrokken waren (minstens voor wat betreft de sanitaire toestellen van een zekere omvang) minder doorslaggevend is dan het visuele element gelet op de visuele inspectie en vergelijking die veelal aan de aankoop zal voorafgaan (zie hierover verder onder randnr. 33).

### 30. Begripsmatige overeenstemming.

Het BBIE overweegt in randnr. 33 en 34 als volgt:

- 33. De betrokken tekens hebben geen specifieke betekenis. Het betreft hoogstwaarschijnlijk afkortingen. Dit is zeker het geval voor "Co" in het betwiste teken. Dit is de gebruikelijke afkorting van het Engelse woord company of in het Frans compagnie en zal door het in aanmerking komend publiek ook als dusdanig begrepen worden.*
- 34. Vanuit begripsmatig oogpunt hebben zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken in hun geheel geen semantische betekenis.*

31. Zoals eerder gesteld zijn beide tekens volgens de verklaringen van partijen de afkorting van hun respectieve maatschappelijke benaming. "B&Q" is de afkorting van "Block" en "Quale" en "B&Co" van "Bubbles & Co".

In tegenstelling tot wat verweerster beweert bestaat er tussen beide tekens wel een conceptueel verschil. Hoewel de eerste elementen van het woordteken "B&" geen enkele semantische betekenis hebben in de talen van de BENELUX zoals het BBIE terecht stelt, heeft het element "Co" daarentegen wel een begripsmatige betekenis die kan begrepen worden door het relevante publiek als een verwijzing naar de term "company" of "compagnie" met als betekenis "en anderen". De toevoeging "Co" na de ampersand "&" is immers een zeer gebruikelijke schrijfwijze voor ondernemingen met meerdere (o.a. familiaal verbonden) vennoten maar ook naar analogie daarvan in fantasiebenamingen (cfr "Job&Co").

Het enige conceptuele element, dat deel uitmaakt van het teken van eiseres, is dus onderscheidend van aard. Bovendien, en in tegenstelling tot wat verweerster voorhoudt, kan niet worden uitgesloten dat een belangrijk deel van het relevante publiek (bvb. professionele installateurs) het teken associeert met de maatschappelijke benaming van eiseres en het bijgevolg uitspreekt en zich herinnert als "BUBBLES & Co".

Zoals eiseres terecht opwerpt, is het vaste rechtspraak dat in bepaalde omstandigheden visuele en fonetische overeenkomsten door semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd.

Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet echter ook volgens vaststaande rechtspraak ten minste één van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de



betrokken tekens een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere teken geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA 14 oktober 2003, zaak BASS, T-292/01, ov. 54 en HvJ 12 januari 2006, zaak Picasso-Picaro, C-361/04 P, ov. 20).

Het hof is van oordeel dat het mogelijk semantisch verschil tussen het merk van verweerster en het teken van eiseres in elk geval beperkt is en dat de betekenis van de toevoeging "Co" voor de gebruiker niet ondubbelzinnig vaststaat zodat de visuele en fonetische overeenstemming hierdoor kunnen gecompenseerd worden.

### 32. Vergelijking diensten en waren.

Het BBIE is van oordeel dat de waren in klasse 11 van het betwiste teken volledig zijn begrepen in de waren van het ingeroepen recht. De waren in klasse 11 zijn dus identiek.

Het BBIE is verder van oordeel dat de diensten in klasse 35 als identiek, dan wel soortgelijk kunnen worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor klasse 37.

De analyse van het BBIE, waarbij wordt rekening gehouden met factoren als de aard van de waren of diensten, hun bestemming en gebruik wordt niet weerlegd door eiseres in haar conclusies.

Uit de vergelijking van de betrokken waren en diensten kan bijgevolg een gedeeltelijke identiteit en minstens een reële mate van overeenstemming worden vastgesteld.

### 33. Globale beoordeling van het verwarringgevaar.

Het teken waarvoor eiseres bescherming aanvraagt vertoont op visueel en

fonetisch vlak een zekere gelijkenis met het oudere merk van verweerster.

Er is echter ook een aanmerkelijk verschil op visueel vlak met name door de toevoeging van een beeld-element. Het beeld-element van het teken van eiseres kan niet als ondergeschikt aan het woord-element worden beschouwd. Beide elementen dienen als dominant te worden aangemerkt (zie hiervoor randnr. 28).

Verschillen in een dominant element beïnvloeden de perceptie van de consument sterker dan gelijkenissen.

De volgende bijkomende omstandigheden worden daarbij nog in aanmerking genomen.

Volgens het BBIE bestaat het in aanmerking komend publiek enerzijds uit niet-professionele gebruikers die het materiaal aanschaffen en laten installeren of zelf installeren en anderzijds uit professionele gebruikers (zoals bijvoorbeeld installateurs of aannemers). Dit wordt door partijen niet betwist. Er wordt niet aangetoond dat de betrokken waren en diensten hoofdzakelijk via professionele tussenpersonen zouden worden aangekocht en geïnstalleerd. Het aandachtsniveau bij beide doelgroepen zal niet verschillen.

Met het BBIE en in tegenstelling tot wat verweerster volhoudt mag men echter aannemen dat de aanschaf van sanitaire installaties of verwarmingsinstallaties met een iets hoger aandachtsniveau zal gebeuren ongeacht of die nu door professionele of niet-professionele gebruikers gebeurt. Het gaat immers niet om dagelijkse aankopen maar om een investering waarvan men met een zekere gemoedsrust wil gebruik maken.

In tegenstelling tot wat het BBIE beweert geldt naar de mening van het hof dat gebruikers meestal pas tot aankoop van sanitaire installaties (bvb. bad, douche, gasketel, toilet...) overgaan na een visuele inspectie en vergelijking

van waren van diverse fabrikanten die vaak uitgestald zijn in een toonzaal omwille van de belangrijke esthetische component en het belang van de vereiste investering. In deze context van een visuele vergelijking is een beeld-element van aard extra in het oog te springen en een groter onderscheidend vermogen te hebben. Dit geldt zeker in casu waar het wordelement een eerder beperkt onderscheidend vermogen heeft.

Ook de mate van bekendheid van het oudere merk is van invloed op het onderscheidend vermogen van dat merk en dus op de mate van overeenstemming en het verwarringgevaar. Naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk geringer is neemt het verwarringgevaar af.

Eiseres wijst er terecht op dat het woordmerk van verweerster een eerder zwak onderscheidend vermogen heeft en dat het bovendien in de BENELUX niet bekend is dan via verkoop over internet die evenwel voor sanitaire installaties en aanverwante diensten niet courant is. Verweerster toont betreffende haar omzet niet aan en stelt overigens ook niet voor om het bewijs te leveren van de met het merk B&Q in de BENELUX gerealiseerde omzet. Het loutere voorleggen door verweerster van afdrucken van haar Engelstalige websites leidt er niet toe een grote bekendheid of onderscheidingskracht van haar merk in de BENELUX aannemelijk te maken.

Gelet op de intrinsieke eigenschappen van het oudere merk (louter woordmerk als afkorting zonder conceptuele betekenis) kan men niet veronderstellen dat het oudere merk van thuis uit een groot onderscheidend vermogen heeft. Verder dient vastgesteld te worden dat het in de BENELUX niet of nauwelijks bekend is.

Het oudere merk geniet bijgevolg in de BENELUX een eerder beperkte beschermingsomvang waardoor het verwarringgevaar minder groot is.

### 35. Besluit.

Vertrekkende van een identiteit of minstens een reële mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten van partijen enerzijds en van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens ieder op zich en in hun onderling verband beschouwd op visueel en fonetisch vlak anderzijds, dient te worden vastgesteld dat deze overeenstemming wordt gecompenseerd ten gevolge van het samengaan van de hierna volgende omstandigheden:

- de aanwezigheid van aanmerkelijke visuele verschillen en met name het feit dat het betwiste teken tevens een beeldmerk is waarvan het figuratief element duidelijk dominant en onderscheidend is;
- het geringe onderscheidingsvermogen van het oudere merk van verweerster;
- het meer dan gemiddeld aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van de betrokken waren en het belang van de visuele inspectie van de goederen waardoor het belang van het beeld-element nog toeneemt.

Het BBIE heeft bijgevolg het verwarringgevaar foutief ingeschat. In casu kan er om bovenvermelde redenen dan ook geen sprake zijn van een gevaar van verwarring tussen het merk van verweerster en het betwiste teken van eiseres.

### 36. Kosten.

Verweerster wordt in het ongelijk gesteld en dient de kosten van het geding te dragen.

Aangezien de vordering van eiseres niet in geld waardeerbaar is dient op basis van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief de rechtsplegingsvergoeding het bedrag hiervan bepaald te worden op het

basisbedrag van 1.200 EUR.

**OM DEZE REDENEN**

**HET HOF,**

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

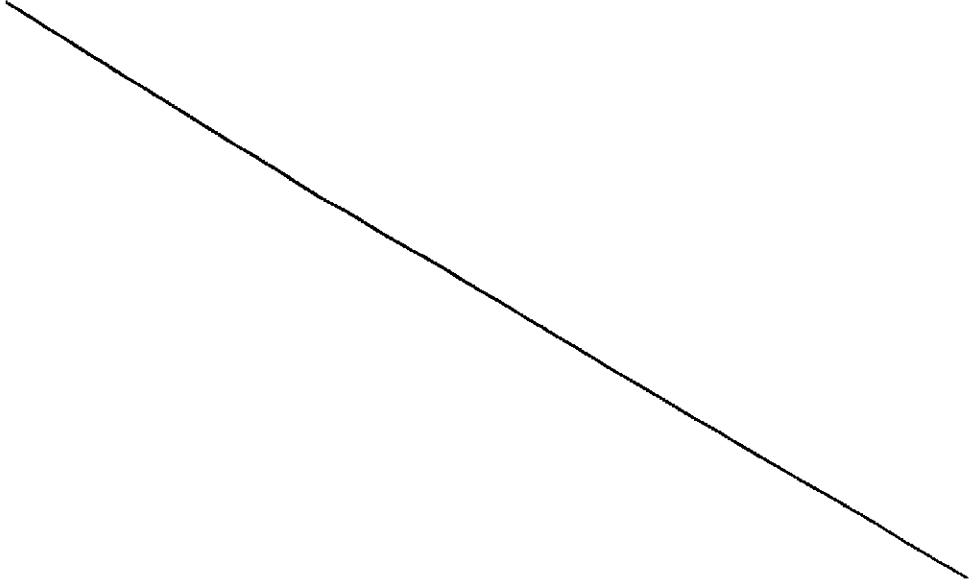
Beslist na tegenspraak,

Verklaart de vordering van eiseres ontvankelijk en gegrond.

Verklaart de oppositie met nummer 2000278 ingesteld door verweerster tegen de merkaanvraag van eiseres onder 1104746 ongegrond.

Vernietigt de beslissing van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom dd. 20 juli 2007 waarbij de oppositie werd toegewezen en beveelt de inschrijving in het BENELUX-merkenregister van de merkaanvraag van eiseres onder 1104746 voor de waren en diensten waarvoor het werd gedeponneerd.

Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 186 euro rolrecht + 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding in hoofde van eiseres en op 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding in hoofde van haarzelf.



Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de **kamer 18** van het Hof van Beroep te Brussel op **17 -11- 2009**

waar aanwezig waren :

- Dhr. P. BLONDEEL,
- Mevr. S. GADEYNE,
- Dhr. E. BODSON,
- Mevr. D. VAN IMPE,

kamervoorzitter,  
raadsheer,  
raadsheer,  
griffier.



VAN IMPE



BODSON



GADEYNE



BLONDEEL