

Nr.:

975

A.R. Nr.: 2009/AR/2245

Rep. nr.: 2010/4914

**HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL**  
**18<sup>e</sup> kamer,**

zetelend in burgerlijke zaken,  
na beraad, wijst volgend arrest:

**INZAKE VAN:**

**De heer ONGHENA Emmanuel**, wonende te 3090 OVERIJSE, Frans Verbeekstraat 194, verzoeker,

vertegenwoordigd door Mr. P. DE GRAUWE loco Mr. LAURENT Philippe, advocaat te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan 270;

**Eindarrest**

van 29-06-2010

**TEGEN:**

**P.G.R. -MANAGEMENT C.V.A.**, met maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Herentalseweg 66, ingeschreven met KBO-nummer 0434.234.455, verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. GLAS Geert, advocaat te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan 268a;

---

**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 met referentie 2001765 inzake oppositie d.d. 15 juni 2009 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) waarbij de spoedinschrijving van verweerster met referentie 823823 gehandhaafd blijft.

2. Het verzoekschrift tot hoger beroep werd neergelegd op de griffie van het hof op 13 augustus 2009.

Benelux

+ MP

3. De zaak werd gepleit op de openbare terechtzitting van 22 april 2010 en in beraad genomen op 18 mei 2010.

De partijen werden gehoord in hun pleidooien en hun conclusies en stukken werden door het hof in overweging genomen. Door het Openbaar Ministerie werd een schriftelijk advies uitgebracht dat op 6 mei 2010 op de griffie werd neergelegd. Op dezelfde datum werd van het advies aan partijen kennis gegeven.

Op 14 mei 2010 werden door ONGHENA nog 'synthesebesluiten na advies van het openbaar ministerie van 6 mei 2010' neergelegd. Deze besluiten dienen te worden geweerd nu ze niet beperkt blijven tot een repliek op dat advies en de termijn voor een repliek daarenboven op 13 mei 2010 verstreek.

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

4. Eiser is eigenaar van de internationale merkinschrijving nr. 719154 voor het woordmerk:

### **Salt & Pepper**

Uit de dossiergegevens blijkt dat deze internationale inschrijving op 27 juli 1999 werd ingediend (met Benelux prioriteit van 23 februari 1999) en op 13 januari 2005 uitgebreid tot de Europese Gemeenschap, dewelke werd ingeschreven op 23 mei 2005.

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

- KI 25 kledingsstukken, schoeisel, hoofddeksels (vertaling van *vêtements, chaussures, chapellerie*).

5. Op 21 mei 2007 heeft verweerster de aanvraag tot inschrijving van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 20, 24 en 35:



Dit depot is onder nummer 1135557 in behandeling genomen door het BBIE en gepubliceerd op 30 mei 2007.

Gedurende de procedure heeft verweerster, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het BVIE verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 823823 in behandeling genomen en op 8 november 2007 gepubliceerd.

Op 31 juli 2007 heeft eiser met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE en steunend op artikel 2.3, sub b BVIE oppositie ingesteld bij het BBIE tegen de aanvraag tot inschrijving door P.G.R. MANAGEMENT wat betreft alle waren en diensten in klasse 24 en 35. In de loop van de oppositieprocedure heeft eiser de draagwijdte van zijn oppositie beperkt tot de waren in klasse 24 van het bestreden teken.

6. Op 15 juni 2009 beslist het BBIE de oppositie af te wijzen als niet gegrond en dat bijgevolg de spoedinschrijving van P.G.R. MANAGEMENT gehandhaafd blijft. De beslissing van het BBIE gaat uit van de vaststelling dat er geen verwarringgevaar bestaat omdat de waren niet soortgelijk zijn.

7. ONGHENA voert aan dat de betrokken tekens zowel op visueel, fonetisch als begripsmatig vlak identiek of minstens sterk overeenstemmend zijn en dat de waren soortgelijk zijn, waardoor er gevaar bestaat dat de consument beide tekens zal verwarren.

P.G.R. MANAGEMENT betwist het overeenstemmend karakter van de waren en de merken evenals het verwarringgevaar.

### III. Toepasselijke rechtsbepalingen en hun interpretatie

8. De oppositie werd ingesteld op basis van de volgende bepalingen:

*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. [...].*

9. Bovenstaande bepaling van artikel 2.3, sub b BVIE sluit aan bij het bepaalde in 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. [...].*

10. Bij de interpretatie van de bovenvermelde regels dient rekening gehouden te worden met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 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* (HvJEU 29 september 1998, Canon/Cannon, C-39/97; HvJEU 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; zie ook o.a. CJBH 2 oktober

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

2000, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges; CJBH 7 juni 2002, A 98/5, Marca Mode/Adidas).

#### IV. Beslissing van het BBIE

11. Het BBIE onderzoekt in de bestreden beslissing enkel het overeenstemmend karakter van de waren vervat in de respectieve inschrijvingen van partijen. Het doet om proceseconomische redenen geen verder onderzoek naar de overeenstemming tussen de tekens nu zij besluit dat de waren in klasse 24 en 25 niet soortgelijk zijn en er dus in elk geval geen gevaar voor verwarring kan bestaan.

#### V. Grieven tegen de bestreden beslissing

12. ONGHENA is van oordeel dat in strijd met wat het BBIE beslist heeft, wel degelijk voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 2.3 sub b BVIE zodat het BBIE de oppositie gegrond had dienen te verklaren.

ONGHENA bekritiseert ook het feit dat het BBIE om proceseconomische redenen nagelaten heeft – en dit in strijd met de rechtspraak – het overeenstemmend karakter van de tekens nader te onderzoeken. Volgens ONGHENA had het BBIE in dat geval de bijzonder hoge mate aan overeenstemming tussen de tekens dienen vast te stellen. Daardoor zou de geringe mate aan overeenstemming tussen de waren gecompenseerd worden en het BBIE tot het bestaan van verwarringgevaar dienen te besluiten, mede in het licht van het sterk onderscheidend vermogen van zijn eigen inschrijving.

ONGHENA vraagt bijgevolg de bestreden beslissing nietig te verklaren, de oppositie gegrond te verklaren en te beslissen dat het BBIE de inschrijving van het bestreden teken dient te weigeren voor wat de waren in klasse 24 betreft.

VI. BeoordelingA. Toepasselijke principes

13. 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, ov. 17).

14. 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 de onderscheidingskracht van het merk en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten (HvJEU 11 november 1997, zaak Puma/Sabel C-252/95, ov. 22; arresten Canon, ov. 16, en Lloyd Schuhfabrik, 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, ov. 17 en Lloyd Schuhfabrik, ov. 19).

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

16. 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 (GEU 23 oktober 2002, zaak Matratzen, T-6/01, ov. 30), vanuit de visuele, auditieve of conceptuele perceptie ervan beschouwd.

17. 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. Daarbij dient in het bijzonder rekening 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, ov. 23 en Lloyd Schuhfabrik, ov.25).

Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis 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, ov. 27).

18. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU 12 juni 2007, Limonchello, C-334/05 P, ov. 35).

Bij de beoordeling of één 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 GEU 13 december 2007, El Charcutero Artesano, T-242/06, ov. 47).

19. De rechtspraak stelt verder dat in situaties waarin het wordelement 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 (GEU 12 december 2002, Vedral/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. Proceseconomische motivering van het BBIE

20. De proceseconomische motivering op grond waarvan het BBIE enkel de overeenstemming van de waren heeft onderzocht om tot de afwezigheid van verwarringgevaar te besluiten kan slechts stand houden indien blijkt dat het BBIE terecht tot het besluit komt dat de waren in het geheel niet soortgelijk zijn. Is enige overeenstemming tussen de waren niet geheel afwezig, dan dient het verwarringsgevaar nader te worden onderzocht op de andere relevante aspecten ervan (met name overeenstemming tussen de tekens).

Het BBIE stelt zelf in de bestreden beslissing uitdrukkelijk vast dat de waren van klasse 24 en 25 *normaliter niet voldoende soortgelijk zijn om bij het relevante publiek gevaar van verwarring te doen ontstaan wat de commerciële herkomst betreft, ook al stemmen de tekens met elkaar overeen* (onderlijning door het hof) en het verwijst in dit verband naar een beslissing van het GEU (arrest van 13 december 2004, Emilio Pucci, T-8/03, ov. 45).

Anders dan in het voorliggende geval, behandelt dit arrest evenwel de (omgekeerde) hypothese waarin de soortgelijkheid van waren ter discussie staat, maar er geen betwisting meer bestaat over het feit dat de tekens overeenstemmend zijn. Het Gerecht heeft in het licht van het verwarringsgevaar dan overwogen *dat er geen sprake is van een „overduidelijk en zeer nauw verband“ tussen de waren van de klassen 18 en 24 enerzijds en de waren van de klassen 3 en 25 anderzijds, doch dat zij normaliter niet voldoende soortgelijk zijn om bij het relevante publiek gevaar van verwarring te doen ontstaan wat de commerciële herkomst ervan betreft, ook al stemmen de tekens met elkaar overeen*.

Het bedoelde arrest die het bestaan van enige mate van soortgelijkheid der waren in de klassen 24 en 25 niet uitsluit en waarop de bestreden beslissing mee is gestoeld, kan dan ook geen steun bieden voor de stelling



van de bestreden beslissing waar ze oordeelt dat een beoordeling van het overeenstemmend karakter van de tekens geen invloed kan hebben op de uitkomst van de oppositie.

Het BBIE diende derhalve wanneer zij enige mate van overeenstemming der waren niet uitsluit, ook de overeenstemming van de tekens af te wegen en een geringe overeenstemming tussen de waren tegenover grote overeenstemming tussen de tekens in de weegschaal te leggen.

Het hof zal bijgevolg eveneens de overeenstemming der tekens in haar globale beoordeling van het verwarringgevaar betrekken.

#### C. Toetsing van de overeenstemming tussen de tekens.

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

Oppositie gebaseerd op:

Oppositie gericht tegen:

Salt & Pepper

The logo consists of the letters 'S' and 'P' in a large, bold, serif font, separated by an ampersand '&'. Below this, the words 'Salt & Pepper' are written in a smaller, sans-serif font.

22. Visuele overeenstemming.

Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, is een samengesteld woord- en beeldmerk. Dit woord- en beeldmerk bestaat uit de elementen "S" en "P" in grote en vette letters gescheiden door een ampersand geplaatst op lichtgrijze achtergrond met daaronder in veel kleinere letter de woorden "Salt" en "Pepper" eveneens gescheiden door een ampersand.

Vooreerst dient vastgesteld dat het verbale element (Salt & Pepper) van de oudere inschrijving en het betwiste teken identiek zijn.

Visueel vormen de letter "S" en "P", gescheiden door een ampersand, echter zondermeer het dominante bestanddeel van het bestreden teken. Ook is dit wellicht het meest onderscheidende element van het betwiste teken, gezien het eerder banale en mogelijks voor bepaalde waren zelfs beschrijvende aspect van het wordelement.

23. ONGHENA stelt terecht dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door enkel gebruik te maken van het wordelement.

De argumentatie van ONGHENA dat het beeldelement voornamelijk decoratief is overtuigt in casu echter niet. Het beeldelement, zoals P.G.R MANAGEMENT terecht aanvoert, neemt immers qua situering in het geheel en onderlinge verhoudingen een opvallend prominente plaats in en is bijgevolg wel degelijk van invloed op de visuele totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen. Het wordelement is eerder ondergeschikt hoewel niet geheel verwaarloosbaar in die totaalindruk. Terwijl in het algemeen kan gesteld worden dat de gemiddelde consumenten van doorsnee gebruiksartikelen het wordelement gemakkelijker zullen onthouden dan het beeldelement mag echter niet uit het oog worden verloren dat de betrokken waren in klasse 24 vaak omwille van hun vormgeving en versiering onderscheiden en gekozen worden en dat de visuele dimensie van het merkteken hierin een niet verwaarloosbare herkenningsrol vervult.

Voor een belangrijk deel van de consumenten die belang hechten aan de esthetische dimensie, zal bijgevolg enkel het beeldelement als totaalindruk overblijven.

24. Naast de onbetwistbare overeenstemming tussen het verbale element van beide tekens is er dus een belangrijk visueel verschil en is in het bijzonder de prominente aanwezigheid van een opvallend beeldelement relevant nu voor de betrokken waren en diensten (of voor een belangrijk deel ervan) de gebruikers omwille van het esthetische aspect vaak tot een visuele keuring en vergelijking zullen overgaan.

25. Fonetische overeenstemming.

ONGHENA stelt terecht dat consumenten eerder geneigd zullen zijn het wordelement van het betwiste teken uit te spreken. De afkorting "S & P" uitspreken ligt immers minder voor de hand, zeker wanneer er zoals in

casu voluit geschreven woorden met een verklarend karakter aan toegevoegd zijn.

De tekens zijn bijgevolg fonetisch wat het wordelement betreft identiek al dient hier ook in aanmerking genomen te worden dat een belangrijk deel van de consumenten desondanks de afkorting "S&P" zullen uitspreken, nu zij eerder het visuele element onthouden en het wordelement vergeten. Het fonetisch element zal in de marketing van de betrokken waren (minstens voor een belangrijk deel ervan) minder doorslaggevend zijn dan het visuele element. Dat gegeven wordt trouwens bevestigd door het feit dat eiser – buiten de merkbescherming om – kennelijk eveneens een beeldelement bestaande uit de letter "S" en "P" aan zijn merk toevoegt.

#### 26. Begripsmatige overeenstemming.

ONGHENA stelt terecht dat het element "S&P" geen betekenis heeft tenzij als afkorting van "salt & pepper" (zout en peper/ sel et poivre). Bijgevolg is er, wat het wordelement betreft, tussen beide tekens in principe geen conceptueel verschil. Hierbij dient echter opnieuw te worden opgemerkt dat in hoofde van een belangrijk deel van de consumenten die conceptuele overeenstemming niet gepercipieerd zal worden nu zij enkel het beeldelement onthouden.

#### D. Toetsing van de overeenstemming der waren.

<p>Oppositie gebaseerd op :</p> <p>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. (KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels).</p>	<p>Oppositie gericht tegen :</p> <p>KI 24 Weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; huisraad-, horeca- en geschenkartikelen in deze klasse begrepen zoals tafelservetten van textiel, placemats, niet van papier en tafelkleden, - lakens en - linnen,</p>
---	--

27. Het BBIE is van oordeel dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de waren in klasse 24 en 25 (zie Bestreden beslissing, nr. 40) op basis van onderstaande overwegingen (zie nr. 36 en 37):

*De waren van klasse 25 dienen om delen van het menselijke lichaam te bedekken en te kleden, terwijl de waren van klasse 24 eerder een huishoudelijk doel dienen of als grondstof voor fabrikanten of andere makers van kleding dienen. Zij worden normaliter door verschillende fabrikanten gemaakt en via verschillende distributiekkanalen op de markt gebracht. Het zijn tevens geen concurrerende of complementaire waren.*

*Dat deze twee categorieën van waren soms in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toedichten.*

Deze analyse, waarbij wordt rekening gehouden met factoren als de aard van de waren of diensten, hun bestemming en gebruik, het concurrerende of complementaire karakter wordt betwist door eiser in zijn conclusies aan de hand van diverse voorbeelden uit de distributiesector.

(i) *Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.*

28. Eiser betoogt ondermeer dat de categorie "weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen", in tegenstelling tot wat verweerster voorhoudt, ook afgewerkte producten omvat die gelijksoortig zijn aan kledingsstukken van klasse 25 doordat ze uit dezelfde grondstoffen zijn gemaakt (textiel), gericht zijn tot dezelfde consumenten voor eenzelfde gebruik bedoeld zijn en via dezelfde distributiekkanalen worden verdeeld. Hij vermeldt in het bijzonder "beenverwarmers, sjaals en badjassen" als raakpunten tussen beide klassen. Beide klassen zouden elkaar dus minstens gedeeltelijk overlappen nu deze kledingsstukken blijkbaar ook door producenten van textielproducten op de markt worden gebracht.

Eiser betoogt verder dat veel merkaanvragen gebeuren voor beide klassen samen en steeds meer ondernemingen zowel kledingsstukken als textielwaren onder hetzelfde merk op de markt brengen en daarvoor

eenzelfde publiek aanspreken. Eiser verwijst in dit verband naar de schorten (kledingsstukken) die verweerster onder haar merk (voor textielwaren) op de markt zou brengen. Verweerster geeft echter terecht aan dat het werkelijk gebruik van het merk irrelevant is voor de beoordeling van de soortgelijkheid en dat indien zij kledingsstukken onder haar merk zou verkopen, zij niet meer van de merkbescherming voor de betrokken waren van klasse 24 kan genieten.

Verder zouden ook badjassen die samen met badlinnen (uit dezelfde stof) verkocht worden volgens eiser onder beide klassen kunnen sorteren.

Dat de perceptie van het publiek hierbij doorslaggevend is en niet de letterlijke beschrijving van de klassen tracht eiser nog te illustreren aan de hand van voorbeelden die verband houden met traditionele geloof- of cultuurgebonden kledij (die als weefsel of als textielproduct kan gepercipieerd worden).

Eiser meent in de beschikkingspraktijk van de BHIM een bevestiging van de soortgelijkheid der waren te kunnen aflezen. (Beslissingen van 28 september 2006, Confessiones Tractor, S.L. t. Contender Limited, zaak B 812 075 (TRACTOR); 30 november 2006, Artemur S.A. t. Baby Dan A/S, zaak B 730 467 (BABY-DAN); 26 oktober 2007, dm-drogerie markt GmbH + Co.KG t. Yuko Akaba, zaak B 888 547 (ALANA); 13 augustus 2007, Eusebio Diaz Gomez t. Takko holding GmbH, zaak B 847 238 (SPORT WORLD) en 18 februari 2000, Industrias Murtra S.A. t. Dohler S/A Comercio e Industria, zaak B 139578 (DORVEL).

29. Hiertegenover citeert verweerster een tiental beslissingen van het BHIM (waaronder drie van de beroepsinstantie: 27 februari 2002, Jack Wolfskin t. La Maison de la Fausse Fourrure, zaak R 68/2001-4 en R 285/2001-4; 1 december 2003, Nautica Apparel Inc. T. Baimex S.r.l., zaak R 195/2003-1 (NAUTIC) en 3 maart 2005, Franklin Loufrani t. F.W. Woolworth, zaak R 658/2004-1 (SMILEY)) die volgens haar wijzen op een constante praktijk waarbij systematisch de soortgelijkheid tussen waren van beide klassen uitdrukkelijk wordt afgewezen.

Zij betoogt verder dat de omschrijving "*Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen*" zelf al aangeeft dat wanneer er al overlapping zou zijn, de betrokken waren onder klasse 25 vallen en niet

onder 24 en dat het loutere feit dat waren uit beide klassen uit een zelfde grondstof (textiel) vervaardigd zijn nog geen soortgelijkheid impliceert.

30. De beslissingen die de soortgelijkheid aanvaarden steunen zich op de identiteit van het materiaal waarvan de waren gemaakt worden, hun mogelijks concurrerend karakter (confectiekleding kopen of zelf op maat laten maken), het feit dat ze soms door dezelfde fabrikanten op de markt worden gebracht en hetzelfde doel hebben (bvb. handdoeken en badjassen dienen om het lichaam te drogen) en in dezelfde verkooppunten te vinden zijn.

De beslissingen die soortgelijkheid der waren afwijzen doen dit op grond van hun verschillende aard en gebruik/behoefte waarvoor ze bestemd zijn (kleding die dient om het lichaam te beschermen of als modeartikel versus textiel voor huishoudelijk gebruik of huisdecoratie of als grondstof voor verdere bewerking), omdat zij doorgaans niet door dezelfde fabrikanten op de markt worden gebracht en klassiek in gespecialiseerde zaken worden verkocht (verschillende distributie- en verkoopkanalen terwijl de tendens tot branchevervaging nog niet voldoende vaststaand is) en omdat ze niet concurrerend of complementair zijn.

Het loutere feit dat de waren uit een zelfde materiaal zijn gemaakt wordt in deze beslissingen niet voldoende geacht om tot soortgelijkheid te besluiten.

31. Het hof beschikt niet over voldoende bewijskrachtige gegevens uit het dossier die haar toelaten te oordelen dat er voldoende sprake is van "branchevervaging" opdat consumenten bepaalde waren uit klasse 24 als soortgelijk zouden percipiëren met kleding (klasse 25). De representativiteit van de door eiser in dit verband aangebrachte voorbeelden is niet aangetoond.

32. Niettemin kan het hof niet volledig uitsluiten dat een beperkt aantal textielproducten systematisch samen met kledingsstukken van dezelfde fabrikant te koop worden aangeboden in eenzelfde rayon, zoals bijvoorbeeld badlinnen en badjassen. Het komt echter voor dat dergelijke situaties niet de regel zijn. Het gebruik van een gemeenschappelijk huismerk door een distributieketen of speciaalzaak impliceert trouwens

niet noodzakelijk dat deze goederen ook van dezelfde fabrikant afkomstig zijn.

(ii); *dekens en tafellakens; huisraad-, horeca- en geschenkartikelen in deze klasse begrepen zoals tafelservetten van textiel, placemats, niet van papier en tafelkleden, -lakens en -linnen, niet van papier.*

33. Eiser meent dat deze waren ook soortgelijk zijn aan kledingsstukken wegens de gebruikte materialen (linnen, wol, garen), verwerkingsmethodes en ondergane bewerkingen en vraagt zich af onder welke klasse men koksjassen, slabben en ovenwanten dient onder te brengen.

Ter ondersteuning van zijn standpunt citeert eiser uit de beslissing R 1507/2006-2 van de Tweede Kamer van beroep van het BHIM van 27 augustus 2007, Franklin Loufrani t. Deutsche Woolwarth GmbH & Co OHG, zaak R 1057/2006-2 (SMILEY)). De beroepskamer van het BHIM oordeelde in deze zaak dat er een goede kans bestaat dat de consument verkeerdelijk zal aannemen dat de waren in kwestie (kinderkleding, hemden, bloezen, jassen, pakken en mantels enerzijds en badlinnen, bedlinnen, huishoudlinnen, tafellinnen en textiel gordijnen en schermen anderzijds), afkomstig zijn van dezelfde of verbonden ondernemingen in het bijzonder wanneer de consument ze in dezelfde winkel aantreft en zij verkocht worden onder twee sterk gelijkende merken. Ook in de geciteerde beslissingen van 29 mei 2007, Acteon Sarl t. Offshore Legends NV, zaak R 1031/2006-2 (OFFSHORE) en 7 maart 2007, ICC-Intersport International t. Massimo Guarducci S.r.l., zaak R 383/2006-1 (TECHNO) wordt een zij het (zeer) beperkte soortgelijkheid aangenomen tussen de waren van beide klassen.

34. Verweerster verwijst naar de recente BHIM beslissing van 30 januari 2008, Martin Keller t. Polo Group NV, zaak B 1 001 827 (CONCRETE) dat de soortgelijkheid tussen o.a. bed- en tafellinnen enerzijds en kledij anderzijds opnieuw afwijst en waarin wordt herhaald dat de tendens tot branchevervaging niet algemeen is en onvoldoende om tot soortgelijkheid te besluiten.

35. Aangaande huisraad-, horeca- en geschenkartikelen betoogt verweerster nog dat naast het verschillend gebruik dat van deze waren

wordt gemaakt in vergelijking met kledij hier ook een meer gespecialiseerd publiek wordt aangesproken in het bijzonder wat betreft de horeca-artikelen.

36. Het hof is van oordeel dat uit de vergelijking van de betrokken waren en op grond van de verdeelde beslissingspraktijk van het BHIM hoogstens een zeer beperkte mate van overeenstemming kan worden aangenomen. Eiser toont niet aan dat de enkele door hem aangegeven contactpunten tussen de klassen 24 en 25 representatief zouden zijn voor een veralgemeende "branchevervaging" in de perceptie van de doorsnee consument. Een eventuele perceptie van soortgelijkheid tussen waren van beide klassen zal dan ook eerder het gevolg zijn van toevallige of bijzondere omstandigheden (bvb. een kledingproducent die zijn gamma verruimt naar verwante textielproducten, een verkooppunt waar waren uit beide klassen in eenzelfde rayon worden aangeboden).

#### E. Globale beoordeling van het verwarringgevaar.

37. Het teken waarvoor verweerster bescherming vraagt is wat het overeenstemmend wordelement betreft op fonetisch vlak identiek met de oudere inschrijving van eiser.

Er is echter een aanmerkelijk verschil op visueel vlak in het bijzonder door de toevoeging van een opvallend beeldelement. Het beeldelement van het teken van verweerster kan als dominant beschouwd worden ten opzichte van het wordelement.

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

38. De volgende omstandigheden worden daarbij nog in aanmerking genomen.

Het relevante publiek is in casu de gemiddelde consument.

Men mag echter aannemen dat de aanschaf van waren in klasse 24 en 25 met een iets hoger aandachtsniveau zal gebeuren voor wat het visuele aspect betreft nu consumenten normaal een groot belang zullen hechten aan de esthetische component waarmee deze waren zich onderscheiden



van andere. In deze context van een visuele vergelijking is het beeldelement in het teken van aard extra in het oog te springen en een groter onderscheidend vermogen te hebben.

39. Eiser betoogt nog dat op grond van de Europese rechtspraak bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren rekening dient te worden gehouden met de sterkte van het oudere merk. Hij steunt zich op de beweerde relatieve sterkte van zijn merk om te wijzen op het bestaan van een groter verwarringgevaar in hoofde van de consument. Eiser meent dat zijn merk een sterk onderscheidend vermogen heeft voor kledingsstukken, schoeisel en hoofddekseis aangezien er geen logisch maar enkel een fictief verband bestaat tussen het merk en de betrokken waren.

Eiser voert evenwel naast het feit dat het merk niet beschrijvend is voor de waren in klasse 25 geen andere elementen aan die zijn stelling zouden ondersteunen. Met name voert hij geen nadere gegevens aan die aantonen dat zijn merk van huis uit of wegens de bekendheid ervan op de markt een meer dan gewone onderscheidingskracht vertoont en die het hof zouden kunnen toelaten te besluiten dat de betrokken waren voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringgevaar te scheppen (zie aangehaalde arresten Sabel, o.v. 22 en 24; Canon, o.v. 17 -19; Windsurfing Chiemsee, o.v. 51 en Lloyd Schuhfabrik, o.v. 19-24).

Ten overvloed kan hier nog aan toegevoegd worden dat de grotere onderscheidingskracht van het oudere merk overeenkomstig deze rechtspraak enkel een rol kan spelen in de globale beoordeling van het verwarringgevaar in samenhang met de andere dimensies ervan. Met name het arrest Canon (o.v. 19) geeft aan dat met betrekking tot waren met een geringe soortgelijkheid de inschrijving kan geweigerd worden ingeval van een hoge mate aan overeenstemming tussen de merken én wanneer het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen heeft.

40. De door eiser aangehaalde en summier gemotiveerde beslissing van het Spaanse merkenbureau van 9 juni 2009 waarbij uitgegaan wordt van een fonetische overeenstemming en een soortgelijkheid tussen de betrokken waren en waarin het oudere merk tevens een sterk onderscheidingsvermogen wordt toegeschreven besluit tot de aanwezigheid van een verwarringgevaar op overwegingen die door het hof niet werden weerhouden.

F. Besluit.

41. Vertrekkende van een zeer geringe overeenstemming tussen de betrokken waren van partijen enerzijds en van een gedeeltelijke overeenstemming (wat het woordelement betreft) tussen de tekens onderling op visueel, fonetisch en conceptueel vlak anderzijds dient verder te worden vastgesteld dat deze overeenstemming wordt geneutraliseerd ten gevolge van het samengaan van de hierna volgende omstandigheden:

- de aanwezigheid van aanmerkelijke visuele verschillen en in het bijzonder het feit dat het betwiste teken tevens een beeldmerk is waarvan het figuratief element duidelijk dominant en onderscheidend is;
- het iets hoger aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van de betrokken waren en het gewicht daarbij van de esthetische component van de waren waardoor het belang van het beeldelement in het merk als herkenningfactor nog toeneemt.

Er wordt ook niet aangetoond dat de oudere inschrijving over een groot onderscheidingsvermogen zou beschikken.

42. In casu kan er om bovenvermelde redenen dan ook geen sprake zijn van een gevaar van verwarring tussen de oudere inschrijving van eiser en het betwiste teken van verweerster voor wat betreft de betrokken waren in klasse 24 en 25.

43. De oppositie dient dan ook te worden verworpen, zij het op andere gronden dan door de bestreden beslissing wordt aangenomen.

G. Kosten.

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

Aangezien de vordering van eiser niet in geld waardeerbaar is dient op basis van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief de rechtsplegingvergoeding het bedrag hiervan bepaald te worden op het basisbedrag van 1.200 EUR.

**OM DEZE REDENEN****HET HOF,**

Beslist na tegenspraak,

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

Verklaart de vordering van eiser ontvankelijk, maar verwerpt ze.

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

\*\*\*\*\*

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 29 juni 2010,

waar aanwezig waren :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Dhr. P. BLONDEEL,  | Kamervoorzitter, |
| - Mevr. S. GADEYNE,  | raadsheer,       |
| - Dhr. E. BODSON,    | raadsheer,       |
| - Mevr. D. VAN IMPE, | griffier.        |

VAN IMPE

GADEYNE

BODSON

BLONDEEL