

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**



**TWEEDE KAMER  
DEUXIEME CHAMBRE**

**C 2021/11/6**

**ARREST**

*Inzake:*

**RAND FRERES SA**

*Tegen:*

**M. Roel P.B. VAN WEES**

*Procestaal: Frans*

**ARRET**

*En cause :*

**RAND FRERES SA**

*Contre:*

**M. Roel P.B. VAN WEES**

*Langue de la procédure : le français*

**GREFFE**

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBOURG  
TÉL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

**GRIFFIE**

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBOURG  
TEL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

**Tweede kamer**

**C 2021/11/6**

**Arrest van 28 juni 2023**

in de zaak C 2021/11

Inzake:

**De naamloze vennootschap naar Frans recht RAND FRERES SA**, gevestigd te boulevard Saint  
Martin 45-47-49, 75003 Parijs, Frankrijk

Verzoekster (hierna: “verzoekster”)

Vertegenwoordigd door mr. Pierre-Yves THOUMSIN, advocaat te Brussel, België,

Tegen:

De heer **Roel P.B. VAN WEES**, gevestigd te Galjoenstraat 33, 5017 CL TILBURG, Nederland,

Verweerder (hierna: “verweerder”).

Vertegenwoordigd door mr. Noortje Kee, merkengemachtigde te Breda, Nederland

### **De procedure voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom**

1. Op 17 september 2019 heeft verweerder een aanvraag tot inschrijving van het Benelux-woordmerk "BAALA" (hierna: het betwiste teken) ingediend voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 40. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft de aanvraag in behandeling genomen onder nummer 1402384 en gepubliceerd op 23 september 2019.
2. Op 22 november 2019 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betwiste teken voor alle in de aanvraag vermelde waren en diensten. De oppositie is gebaseerd op het EU-woordmerk 7060486 BALA BOOSTE (hierna: "het ingeroepen merk"), dat op 11 juli 2008 is gedeponneerd en op 31 augustus 2009 is ingeschreven voor waren van de klassen 18, 25 en 26.
3. De oppositie is gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op de waren van klasse 25 van het ingeroepen merk.
4. Ze is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, onder b), van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: "het BVIE").
5. Verweerder heeft verzoekster verzocht het gebruik van het ingeroepen merk aan te tonen.
6. In zijn beslissing nr. 2015668 van 30 juni 2021 heeft het Bureau geoordeeld dat de door verzoekster overgelegde documenten niet volstaan om het normale gebruik van het ingeroepen merk in de relevante periode – van 17 september 2014 tot 17 september 2019 – in de Europese Unie aan te tonen.
7. Bijgevolg heeft het Bureau de oppositie afgewezen en is het betwiste teken ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor de aanvraag was ingediend. Verzoekster is voorts op grond van artikel 2.16, lid 5, van het BVIE juncto regel 1.18, lid 3, van het Uitvoeringsreglement veroordeeld tot betaling aan verweerder van een bedrag van 1.045 euro.

### **De procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

8. Bij op 27 augustus 2021 ter griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna: "het Hof") neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster beroep ingesteld tegen bovengenoemde beslissing. Verweerder heeft vervolgens een verweerschrift ingediend, waarop verzoekster heeft geantwoord met een repliek in de vorm van syntheseargumenten. Verweerder heeft geen dupliek ingediend. Overeenkomstig de artikelen 1.30 en 1.51 van het Reglement op de procesvoering van het Hof en bij gebreke van een verzoek tot mondelinge behandeling beslist het Hof zonder mondelinge behandeling.
9. Verzoekster verzoekt het Hof haar beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en oppositiebeslissing nr. 2015668 van het Bureau te vernietigen. Zij verzoekt het Hof opnieuw uitspraak te doen, vast te stellen dat het ingeroepen merk tussen 17 september 2014 en 17 september 2019 normaal is gebruikt voor de waren van klasse 25, de tegen de indiening van het betwiste teken ingestelde oppositie gegrond te verklaren en het Bureau te gelasten de inschrijving ervan als merk te weigeren. Ten slotte verzoekt verzoekster verweerder te verwijzen in de kosten van beide procedures, te begroten op een bedrag van 2.625 euro.

10. Tot staving van haar beroep stelt zij dat het ingeroepen merk gedurende de relevante periode en op het relevante grondgebied normaal is gebruikt. Zij verwijt het Bureau dat het de relevantie van de overgelegde documenten, die het aanzienlijke verkoopvolume en het gebruik van het ingeroepen merk over een lange periode moeten aantonen, onjuist heeft beoordeeld.
11. Voorts stelt verzoekster dat in casu is voldaan aan de voorwaarden om haar oppositie gegrond te verklaren. Bij het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument die kleding aanschaft, bestaat namelijk gevaar voor verwarring tussen de betrokken tekens. Zij geeft primair in overweging dat de door het betwiste teken aangeduide waren van klasse 25 identiek zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, en dat de door het betwiste teken aangeduide diensten van de klassen 35 en 40 uitdrukkelijk en rechtstreeks verband houden met de verkoop van de waren van klasse 25 en derhalve als identiek dienen te worden aangemerkt. Subsidiair is er sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten, gezien hun aard, bestemming en gebruik, maar ook gezien het concurrerende of complementaire karakter van deze waren en diensten. De overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken kan in visueel en auditief opzicht worden vastgesteld. Gezien het ongebruikelijke en bijgevolg sterk onderscheidende karakter van de term BA(A)LA bestaat er gevaar voor verwarring tussen de tekens, aldus nog steeds verzoekster.
12. Verweerder verzoekt het beroep ongegrond te verklaren, de beslissing van het Bureau te bevestigen, zijn aanvraag voor het Beneluxmerk BAALA in zijn geheel te honoreren en het betwiste teken in het Benelux merkenregister in te schrijven voor alle aangevraagde waren en diensten. Hij verzoekt verzoekster overeenkomstig artikel 4.13, lid 1, van het Reglement op de procesvoering te verwijzen in de proceskosten, met inbegrip van een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordiger van verweerder.
13. Hij betoogt dat het Bureau het overgelegde bewijsmateriaal correct heeft geanalyseerd om vast te stellen dat er geen bewijs is van normaal gebruik van het ingeroepen merk in een groot deel van de Europese Unie. Hij verzoekt het door verzoekster overgelegde nieuwe bewijsmateriaal buiten beschouwing te laten. Hij voert aan dat het ingeroepen merk op een andere manier wordt gebruikt dan waarvoor het is ingeschreven, namelijk als BALABOOSTÉ, terwijl het ingeroepen merk is ingeschreven als BALA BOOSTE.
14. Subsidiair concludeert verweerder dat de tekens niet overeenstemmen.
15. Verweerder voert verder aan dat de diensten van de klassen 35 en 40 van het betwiste teken niet kunnen worden beschouwd als overeenstemmend met de waren van klasse 25 van het ingeroepen merk, met name omdat de dienst verschilt van de waar zelf. Tevens betwist hij dat het ingeroepen merk en het betwiste teken overeenstemmen. Wat het relevante publiek betreft, het gaat hier volgens hem om een publiek met een bovengemiddeld aandachtsniveau, zodat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden geconcludeerd dat dat gevaar niet bestaat.

#### **Beoordeling door het Hof**

16. Aangezien het beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn zoals bepaald in het BVIE, is het ontvankelijk.

**Ten aanzien van het bewijs voor het normale gebruik van het ingeroepen merk**

17. Het ingeroepen merk, dat een Uniemerkt is, valt onder artikel 47, lid 2, juncto artikel 18 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (hierna: UMVo). Het laatstgenoemde artikel bepaalt onder meer het volgende: “Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”
18. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “het HvJEU”) volgt dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer het overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de identiteit van de herkomst van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt om een afzetmarkt voor deze waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat uitsluitend tot doel heeft de door de inschrijving van het merk verleende rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economisch verkeer reëel is, in het bijzonder met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, met de aard van die waren of diensten, met de kenmerken van de markt en met de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Wanneer het gebruik een reëel commercieel doel dient in omstandigheden zoals hierboven bedoeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of gebruik door één enkele importeur in de betrokken lidstaat volstaan om een normaal gebruik aan te tonen. De territoriale omvang van het gebruik is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is<sup>1</sup>. Een normaal gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen<sup>2</sup>.
19. Met betrekking tot het begrip “in de Europese Unie” is het HvJEU van oordeel dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt toegekend. Een Uniemerkt geniet immers een ruimere territoriale bescherming dan een nationaal merk. Derhalve mag redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt op een groter grondgebied wordt gebruikt, behalve in het (uitzonderlijke) geval dat de markt voor de betrokken waren of diensten in feite territoriaal beperkt is.
20. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt derhalve doorgaans hoger dan voor

---

<sup>1</sup> HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul), HvJEU 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), en HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

<sup>2</sup> GEU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), en GEU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

normaal gebruik van een nationaal of Beneluxmerk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt om in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen, daarbij rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden.

21. Het gebruik van een Uniemerkt hoeft niet noodzakelijkerwijs een geografisch uitgestrekt gebied te beslaan om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie afhangt van de kenmerken van de betrokken waren of diensten op de desbetreffende markt en, meer in het algemeen, van alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandeel werd behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Het is evenwel niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk. De territoriale omvang is slechts één van de factoren en er kan geen *de-minimisregel* worden vastgesteld.

Er moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.<sup>3</sup>

22. In casu zijn partijen het erover eens dat de relevante periode voor vaststelling van het normale gebruik van het ingeroepen merk loopt van 17 september 2014 tot 17 september 2019.
23. Verweerder verzoekt om afwijzing van het bewijsmateriaal dat niet is overgelegd tijdens het onderzoek van de aanvraag door het Bureau.
24. Uit de bewoordingen van artikel 4.7 van het Reglement op de procesvoering van het Hof volgt echter dat partijen bij de repliek en bij de dupliek nog bewijsstukken kunnen overleggen of aanbieden om hun stellingen nader te bewijzen. Evenzo bepaalt artikel 4.3 van genoemd reglement dat het verzoekschrift zo nodig een opgave bevat van de bewijsmiddelen of aanbod van bewijslevering.

Het Reglement op de procesvoering verbiedt dan ook niet dat het aan het Bureau overgelegde bewijsmateriaal wordt aangevuld om de gegrondheid van de stellingen tijdens het beroep voor het Hof aan te tonen.

Er bestaat derhalve geen aanleiding om documenten af te wijzen.

25. Wat betreft het – niet betwiste – middel volgens hetwelk het ingeroepen merk op een andere wijze wordt gebruikt (namelijk: BALABOOSTÉ) dan waarvoor het is ingeschreven (namelijk: BALA BOOSTE), moet worden verwezen naar artikel 18, lid 1, onder a UMVo, waarin is bepaald dat, naast het gebruik van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, eveneens als gebruik van het merk wordt beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven niet wijzigt. Dit geldt ongeacht of het merk in de gebruikte vorm tevens afzonderlijk is ingeschreven door de houder ervan.

---

<sup>3</sup> HvJEU, 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel), punt 53-55.

Deze bepaling staat de merkhouder toe, tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het merk aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten<sup>4</sup>.

26. In casu is sprake van afwijkend gebruik in de zin van artikel 18, lid 1, sub a UMVo, aangezien de samenvoeging van de twee termen van het ingeroepen merk tot één enkele term, zonder dat de lettervolgorde ervan wordt gewijzigd, het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet aantast. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van een accent op de laatste letter, ondanks het feit dat de uitspraak van het ingeroepen merk hierdoor enigszins wordt gewijzigd. Met andere woorden, het ingeroepen merk in zijn gebruikte vorm is een aanvaardbare variant van zijn ingeschreven vorm.
27. Verweerder betoogt dat een gebruik van het ingeroepen merk in twee EU-landen, gebaseerd op de overgelegde bewijsstukken met facturen betreffende Frankrijk en Luxemburg, onvoldoende is om een normaal gebruik in de gehele Europese Unie aan te tonen. Bovendien waren bijna alle op de facturen vermelde verkochte artikelen geen kleding maar sjaals, plaids, portefeuilles, tassen enz., zodat niet kan worden vastgesteld dat het ingeroepen merk voor kleding is gebruikt.
28. Om gebruik van een Uniemerks als normaal gebruik te kunnen aanmerken, is niet vereist dat dit merk op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Europese Unie wordt gebruikt. De mogelijkheid dat het op het grondgebied van één enkele lidstaat is gebruikt, mag niet worden uitgesloten, aangezien de grenzen van de lidstaten buiten beschouwing moeten worden gelaten en rekening dient te worden gehouden met de kenmerken van de betrokken waren of diensten<sup>5</sup>.
29. Zo heeft het Gerecht EU in diverse zaken geoordeeld dat het gebruik van een Uniemerks in één enkele lidstaat (bijvoorbeeld Duitsland, Spanje of het Verenigd Koninkrijk), of zelfs in één enkele stad in een EU-lidstaat, volstaat om te voldoen aan het criterium inzake de territoriale omvang<sup>6</sup>.
30. In casu bewijzen de overgelegde documenten – met name de facturen voor de jaren 2015 tot 2020 – toereikend het gebruik van het ingeroepen merk op het grondgebied van Frankrijk en, zij het in mindere mate, op het grondgebied van Luxemburg.
31. Het ingeroepen merk is ingeschreven voor de volgende waren van klasse 25: "Kledingstukken, schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel); hoofddeksels". Deze klasse omvat hoofdzakelijk kleding voor mensen. Hoofddoeken, sjaals en stola's zijn in deze klasse inbegrepen. Zelfs indien portefeuilles en tassen, die niet tot klasse 25 behoren, buiten beschouwing worden gelaten, staat het gebruik voor waren van klasse 25 nog steeds vast op basis van de overgelegde documenten.
32. Uit het voorgaande volgt dat verzoekster het bewijs heeft geleverd van een normaal gebruik van haar merk op het grondgebied van de Europese Unie en in de Benelux.

---

<sup>4</sup> HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671 (Rintisch), punt 30; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers), punt 27-30.

<sup>5</sup> GEU, 07 november 2019, T-380/18, ECLI:EU:T:2019:782 (Intas/Indas), punt 80.

<sup>6</sup> GEU, 07 november 2019, T-380/18, ECLI:EU:T:2019:782 (Intas/Indas), punt 81 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

33. Derhalve moet het beroep worden toegewezen en moet de bestreden beslissing van het Bureau op dit punt worden vernietigd.

### **Oppositie**

34. Aangezien beide partijen de oppositie in hun memories hebben geanalyseerd, en bij gebreke van de mogelijkheid van terugverwijzing naar het Bureau, beoordeelt het Hof de zaak in haar geheel en doet het tevens uitspraak over de oppositie.
35. Volgens artikel 2.2ter, lid 1, onder b), waarnaar artikel 2.14, lid 2, onder a), van het BVIE verwijst, “[wordt] een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: a. (...) b. 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.”
36. Bij de beoordeling of een teken en een (ouder) merk zodanig overeenstemmen dat er bij het relevante publiek gevaar voor directe of indirecte verwarring van de betrokken waren en/of diensten bestaat – welk gevaar wordt gedefinieerd als het risico dat het publiek meent dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen – moet rekening worden gehouden met het feit dat het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten oproepen, rekening houdend met de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de overeenstemming van de betrokken diensten en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Het gevaar voor verwarring moet reëel zijn.
37. 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 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 het teken en het oudere merk, 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 of diensten zijn echter cumulatieve voorwaarden.<sup>8</sup>
38. In deze context moet eerst worden onderzocht waaruit het relevante publiek bestaat en vervolgens of het ingeroepen merk en het betwiste teken in de perceptie van het relevante

---

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

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



publiek visueel, auditief en begripsmatig voldoende overeenstemmen om te kunnen concluderen dat er gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken bestaat.

#### *Het relevante publiek*

39. Tussen partijen is niet in geschil dat het relevante publiek voor de betrokken waren en diensten bestaat uit het grote publiek. Volgens verzoekster heeft de gewone consument in dit grote publiek voor de onderhavige waren en diensten een gemiddeld aandachtsniveau. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het relevante publiek bovengemiddeld, omdat het relevante publiek de waren en diensten van beide partijen met veel zorg en aandacht kiest.
40. Alvorens het aandachtsniveau te bepalen, moet eerst het relevante publiek worden geïdentificeerd. Aangezien dames- en herenkleding gangbare consumptiegoederen zijn, overweegt het Hof - met partijen - dat het relevante publiek het grote publiek is. Hetzelfde geldt voor diensten van de klassen 35 en 40 waarvoor partijen niet stellen dat het relevante publiek een professioneel publiek is.
41. Het Hof is van oordeel dat het grote publiek voor de onderhavige waren en diensten een normaal aandachtsniveau heeft, aangezien de betrokken waren, namelijk "kledingstukken" van klasse 25, gangbare consumptiegoederen zijn en de diensten betrekking hebben op deze waren<sup>9</sup>.

#### *Visuele overeenstemming*

42. Volgens verzoekster is in het geval van waren van klasse 25 het visuele aspect belangrijker bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, en is er in casu sprake van visuele overeenstemming in die zin dat het betwiste teken dezelfde letters gebruikt als het ingeroepen merk, met uitzondering van de toevoeging van een tweede letter A.
43. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van visuele overeenstemming, aangezien het ingeroepen merk bestaat uit twee termen, de term BOOSTE onderscheidend is en in het betwiste teken de letter A is toegevoegd aan de term BALA. Voorts wijst hij erop dat verzoekster het ingeroepen merk in de praktijk gebruikt als BALABOOSTÉ, waardoor het verschil nog groter wordt.
44. Het Hof merkt op dat het ingeroepen merk en het betwiste teken woordtekens zonder beeldelement zijn. De term BALA BOOSTE/BALABOOSTÉ is beduidend langer dan de term BAALA. Het zal het relevante publiek opvallen dat het het ingeroepen merk het woord(bestanddeel) Booste bevat, welk woord(bestanddeel) in het betwiste teken ontbreekt.

---

<sup>9</sup> GEU 17 oktober 2012, T-485/10, ECLI:EU:T:2012:554 (Miss B), punt 22.

Aangezien algemeen wordt aangenomen dat de consument meer aandacht besteedt aan het begin van een merk dan aan het einde ervan<sup>10</sup>, speelt de term BALA in het ingeroepen merk echter wel een belangrijke rol bij de visuele en fonetische beoordeling, gelet op de beginpositie ervan, namelijk de meest zichtbare plaats<sup>11</sup>. Ten aanzien van de termen BALA en BAALA is opvallend dat de term BAALA aan het eind van de eerste lettergreep een tweede letter A bevat. Deze schrijfwijze zal het relevante publiek opvallen, omdat in het Nederlands en het Frans een tweede letter A niet gebruikelijk is aan het einde van een lettergreep. Hier staat tegenover dat de term BALA in zijn geheel deel uitmaakt van het betwiste teken. Al met al concludeert het hof dat er een zekere, zij het minder dan gemiddelde, visuele overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken, ongeacht de wijze waarop het ingeroepen merk wordt gebruikt en ondanks het feit dat in het ingeroepen merk de term BOOSTE volgt op de term BALA.

#### *Auditieve overeenstemming*

45. Verzoekster, die in wezen aanvoert dat het relevante publiek meer belang hecht aan het eerste deel van het ingeroepen merk, concludeert dat er sprake is van auditieve overeenstemming.
46. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming, onder meer gezien de lengte van de betrokken tekens, vanwege het feit dat zelfs het eerste deel niet identiek is en omdat het laatste deel van het ingeroepen merk, namelijk BOOSTE, niet louter beschrijvend maar tevens onderscheidend is.
47. Het Hof is van oordeel dat het ingeroepen merk en het betwiste teken in zekere, zij het minder dan gemiddelde, mate auditief overeenstemmen, aangezien het eerste deel van het ingeroepen merk en het betwiste teken op dezelfde wijze worden uitgesproken, waarbij de dubbele A er niet toe leidt dat de term BAALA beduidend langer wordt uitgesproken dan de term BALA. De term BAALA en BALA zullen zowel in het Frans als in het Nederlands door het relevante publiek worden uitgesproken als “bala”. Een verschil tussen beide tekens is dat het relevante publiek in het ingeroepen merk ook het woord BOOSTE (of BOOSTÉ) zal uitspreken. Gelet op de kennis van de Engelse taal die van het grote publiek in de Benelux mag worden verwacht, zal het Nederlandstalige publiek het woord BOOST uitspreken als “boest” en het Franstalige publiek als “bousté”. In de schrijfwijze BOOSTÉ zal het Nederlandstalige publiek het woord uitspreken als “boesté” of als “boosté” en het Franstalige publiek als “bousté”. Dat is een verschil met de uitspraak van de term BALA, maar daaraan komt naar het oordeel van het hof beperkte betekenis toe, aangezien het relevante publiek, zoals hierboven is opgemerkt, meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een merk dan aan het tweede deel.

#### *Begripsmatige overeenstemming*

48. Aangezien de termen BALA BOOSTE en BAALA louter fantasietermen zijn, is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

#### *Conclusie betreffende de overeenstemming van de tekens*

49. Gelet op het voorgaande is het Hof van oordeel dat er een zekere, zij het minder dan

<sup>10</sup> GEU 19 mei 2011, T-580/08, ECLI:EU:T:2011:227 (Pepequillo), punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak..

<sup>11</sup> GEU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (Selenium-Ace), punt 41.

gemiddelde, overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken.

50. Gezien deze overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken, moet nog worden onderzocht of de waren en diensten identiek of overeenstemmend zijn en zo ja, of er, gelet op de overige omstandigheden, verwarringsgevaar bestaat<sup>12</sup>.

#### *Overeenstemming van de waren en diensten*

51. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en de gebruikwijze ervan (in het algemeen) en het concurrerende of complementaire karakter ervan. De vraag is of er tussen de te beoordelen waren en diensten zodanige overeenkomsten bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten is dat het relevante publiek dezelfde herkomst

zou kunnen toeschrijven aan deze soort waren of diensten.<sup>13</sup> Van identieke waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponereerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.<sup>14</sup>

52. De vergelijking van de door het ingeroepen merk en de door het betwiste teken aangeduide waren en diensten luidt als volgt:

Beschrijving van de waren van verzoekster	Beschrijving van de waren en diensten van verweerder
Kl. 25: Kledingstukken, schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel); hoofddeksels.	Kl. 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, truien, T-shirts.
	Kl. 35: Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in de klasse 25 genoemde waren; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; promotionele activiteiten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
	Kl. 40: Behandelen en bewerken van textiel ter vervaardiging van de in klasse 25 genoemde waren; bedrukking van kleding; kleermakerij; naaiwerk; weefsel- en textielbehandeling en -bewerking; vermaken van kleding; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

53. Verweerder betoogt dat de waren "kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels" weliswaar

<sup>12</sup> Vgl. HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (TiMi kinderyoghurt), punt 66.

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon), punten 23 en 29.

<sup>14</sup> GEU 17 januari 2012, T-522/10, ECLI:EU:T:2012:9 (Hell), punt 36.

identiek zijn, maar dat de waren “truien en T-shirts” hoogstens overeenstemmen, terwijl de diensten van de klassen 35 en 40 niet overeenstemmen met de waren van klasse 25.

54. Verweerder erkent derhalve dat de waren kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels identiek zijn.
55. Aangezien truien en T-shirts als kledingstukken moeten worden aangemerkt, is het Hof van oordeel dat deze waren eveneens identiek zijn aan de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.
56. Volgens verweerder kunnen de diensten van klasse 35 niet als overeenstemmend met de waren van klasse 25 worden beschouwd, aangezien de dienst verschilt van de waar zelf.
57. Het Hof kan deze redenering niet volgen aangezien er tussen waren en diensten overeenkomsten kunnen bestaan, met name omdat zij complementair kunnen zijn of omdat diensten hetzelfde doel kunnen hebben en aldus met waren kunnen concurreren.
58. Volgens vaste rechtspraak zijn waren complementair wanneer zij onderling dermate verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen menen dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming<sup>15</sup>.
59. In casu moet worden geconcludeerd dat de diensten “commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in de klasse 25 genoemde waren” complementair zijn in de zin van bovengenoemde definitie. Met name kunnen diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, als nauw verbonden met deze waren worden beschouwd<sup>16</sup>.
60. Er wordt niet gespecificeerd welke waren vallen onder de diensten “organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; promotionele activiteiten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet”.
61. Het Hof erkent evenwel dat, vanwege de verwijzing naar “voornoemde diensten” die betrekking hebben op waren van klasse 25, de hiergenoemde diensten tevens betrekking hebben op waren van klasse 25, zoals door verzoekster is gesteld en door verweerder niet is weersproken.
62. Promotie in ruime zin voor waren van klasse 25 is belangrijk voor deze soort waren, zodat deze promotionele diensten als complementair in de zin van bovengenoemde rechtspraak moeten worden aangemerkt.
63. Het Hof concludeert derhalve dat de waren van klasse 25 van het ingeroepen merk en de door het betwiste teken aangeduide diensten van klasse 35 overeenstemmen.

---

<sup>15</sup> GEU 1 maart 2005, T-169/03, ECLI:EU:T:2005:72 (Sissi Rossi), punt 60.

<sup>16</sup> GEU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399 (Oakley), punt 56.

64. Volgens verweerder hebben de diensten van klasse 40, met name het behandelen en bewerken van textiel, een andere aard en een ander doel dan de waren van klasse 25, en zijn de distributiekkanalen ervan eveneens verschillend.
65. Verzoekster stelt dat deze diensten rechtstreeks en specifiek verband houden met de vervaardiging van de waren van klasse 25. Bedrukking van kleding, kleermakerij en naaiwerk zijn diensten die op kleding worden verricht. Bovendien vormt de dienst "weefsel- en textielbehandeling en -bewerking" een rechtstreekse en noodzakelijke aanvulling op de waren van klasse 25.
66. Erkend moet worden dat de diensten "kleermakerij, naaiwerk en weefsel- en textielbehandeling en -bewerking" vaak worden aangeboden op dezelfde plaatsen als die waar de betrokken waren worden verkocht, namelijk in de detailhandel. Hetzelfde geldt voor advisering en voorlichting betreffende bovengenoemde diensten.
67. Wat de diensten "behandelen en bewerken van textiel ter vervaardiging van de in klasse 25 genoemde waren" betreft, erkent het Hof dat deze diensten nauw verbonden zijn met de waren zelf, in die zin dat zij onmisbaar zijn voor deze waren. Zonder de behandeling van textiel zijn er immers geen eindproducten. Hetzelfde geldt voor de dienst "bedrukking van kleding", die een aanvulling vormt op de waren, met dien verstande dat de waren van klasse 25 bedekt zijn met motieven die erop gedrukt moeten zijn.
68. Derhalve moet worden geconcludeerd dat de betrokken waren identiek zijn, terwijl de waren van het ingeroepen merk en de diensten waarop het teken betrekking heeft als overeenstemmend moeten worden aangemerkt.

*Gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken*

69. Volgens de rechtspraak "is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn"<sup>17</sup>.
70. Mede in aanmerking genomen dat het ingeroepen merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft en dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en zich een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken herinnert, concludeert het Hof dat er - in aanmerking genomen de mate van overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken en de mate van overeenstemming tussen de waren - een risico bestaat dat het relevante publiek meent dat de waren en diensten waarop het ingeroepen merk en het betwiste teken betrekking hebben, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. De minder dan gemiddelde mate van overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken wordt daarbij gecompenseerd door de mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten. Het hof acht hierbij van belang dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in deze sector gebruikelijk dat dezelfde confectieonderneming ter onderscheiding van haar verschillende productlijnen gebruikmaakt van submerken, oftewel tekens die van een hoofdmerk zijn afgeleid en met dit

---

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

merk een dominerend element gemeen hebben.<sup>18</sup> In casu zou het relevante publiek, gelet op het gemeenschappelijke element BALA, het teken BAALA kunnen opvatten als een submerk van het merk BALA BOOSTE. Daarmee bestaat er gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken.

### **Kosten**

71. Aangezien de beslissing van het Bureau wordt vernietigd, het Hof opnieuw uitspraak doet en verzoekster verzoekt verweerder te veroordelen tot betaling van de oppositietaks, dient artikel 2.16, lid 5, van het BVIE te worden toegepast, volgens hetwelk “de in het ongelijk gestelde partij in de kosten [wordt] verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement.” Overeenkomstig het uitvoeringsreglement van het BVIE worden deze kosten vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de basistaks oppositie, namelijk 1.045 euro.
72. Verweerder verzoekt het Hof om verzoekster op grond van artikel 4.13, lid 3, van het Reglement op de procesvoering te veroordelen in een deel van de kosten, stellend dat verzoekster tijdens de oppositieprocedure niet alle relevante documenten heeft overgelegd en hij daardoor extra kosten heeft moeten maken.
73. Deze bepaling luidt als volgt: “Indien partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld, kan de kamer beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen. Indien dit gelet op de omstandigheden van de zaak gerechtvaardigd voorkomt, kan de kamer beslissen dat een partij naast in haar eigen kosten ook in een deel van de kosten van de andere partij wordt verwezen.”
74. Deze bepaling is in casu niet van toepassing aangezien partijen niet elk op een of meer punten in het ongelijk zijn gesteld, doch verweerder dient te worden aangemerkt als in het ongelijk gestelde partij, waarop de regel van artikel 4.13, lid 1<sup>19</sup>, van toepassing is. In het feit dat verzoekster in deze procedure nadere bewijsstukken heeft overgelegd, ziet het hof voorts onvoldoende grond om haar in een deel van de proceskosten te veroordelen.
75. Aangezien verzoekster veroordeling in de kosten heeft gevorderd, wordt verweerder als in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het beroep.
76. Aangezien in deze zaak geen griffierechten zijn geheven, zullen de kosten worden vastgesteld op basis van het liquidatietarief van de in artikel 4.9, onder c, van het Reglement op de procesvoering van het Hof bedoelde vergoeding.

### **Beslissing**

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

vernietigt de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 30 juni

---

<sup>18</sup> GEU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 (Fifties), punt 49, en GEU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184 (Budmen), punt 57.

<sup>19</sup> “Voor zover dit is gevorderd, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen.”

2021 inzake de oppositie met nummer 2015668,

en doet opnieuw uitspraak als volgt:

verklaart de door de naamloze vennootschap naar Frans recht RAND FRERES onder nummer 2015668 ingestelde oppositie tegen inschrijving van het Beneluxmerk met nummer 1402384 gegrond,

gelast dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom niet overgaat tot inschrijving van het Beneluxmerk met nummer 1402384 "BAALA",

veroordeelt Roel P.B. van WEES in de kosten van de oppositieprocedure, begroot op 1.045 euro, en in de kosten van de onderhavige procedure, begroot op 1.800,- euro aan kosten en honorarium van de procesvertegenwoordiger.

Dit arrest is gewezen door C. Vanderkerken, J.I. de Vreese-Rood en C. Besch, rechters. Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet  
Griffier

Th. Schiltz  
President