

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/7/8

ARREST

Inzake:

FIDELIAS

Tegen:

FIL

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

FIDELIAS

Contre:

FIL

Langue de la procédure : le français

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER

Arrest van 20 juli 2022

in de zaak: C 2021/7

inzake

FIDELIAS SRL,
gevestigd te Bergen, België,
verzoekster,
hierna te noemen: Fidelias,
advocaat: mr. P.Y. Thoumsin te Brussel, België,

tegen

FIL LIMITED,
gevestigd te Pembroke Hamilton, Bermuda,
verweerster,
hierna te noemen: FIL,
advocaten: mr. P. Maeyaert en J. Muyldermans te Brussel, België.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 9 april 2021 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Fidelias het hof verzocht:
 - de tussen partijen gewezen oppositiebeslissing nummer 2015929 van 9 februari 2021 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) te vernietigen;
 - en opnieuw uitspraak doende
 - de oppositie tegen Benelux-merkdepot nummer 1409087 geheel af te wijzen;
 - het Bureau te gelasten Benelux-merkdepot nummer 1409087 definitief in te schrijven;
 - FIL te verwijzen in alle kosten.
2. Bij verweerschrift, met producties, heeft FIL het verzoek bestreden en verzocht dat het hof:
 - de hogere voorziening van Fidelias ongegrond verklaart;
 - de bestreden beslissing van het Bureau bevestigt en de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle diensten van klasse 36 weigert;
 - Fidelias verwijst in alle kosten van de procedure, alsmede veroordeelt tot betaling van de kosten van FIL overeenkomstig het Reglement voor procesvoering.

3. Vervolgens heeft Fidelias een conclusie van repliek ingediend en FIL een conclusie van dupliek.
4. Tijdens de mondelinge behandeling van 14 maart 2022 hebben de advocaten van partijen de standpunten mondeling toegelicht. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.
5. De proceduretaal is Frans.

De procedure bij het Bureau

6. Op 8 januari 2020 heeft Fidelias een Benelux-aanvraag verricht van het volgende woord-/beeldmerk voor financiële diensten met betrekking tot sparen, beleggingsdiensten, kredietdiensten en verzekeringsdiensten in klasse 36 (hierna ook: het Teken):



De aanvraag is onder nummer 1409087 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 januari 2020.

7. Op 17 maart 2020 heeft FIL oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Teken als merk. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux-inschrijving 842054 van het woordmerk FIDELITY, gedeponeed op 7 februari 1995 en ingeschreven voor financiën en verzekeringen in klasse 36;
 - Europese inschrijving 014937361 van het volgende woord-/beeldmerk



gedeponeed op 18 december 2015 en ingeschreven op 24 augustus 2016 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 41 en 42;

- Europese inschrijving 014770598 van het woordmerk FIDELITY INTERNATIONAL, gedeponeed op 5 november 2015 en ingeschreven op 22 maart 2016 voor diensten in de klassen 35 en 36.

8. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft FIL aangevoerd dat het Teken overeenstemt met de genoemde oudere merken en betrekking heeft op diensten die identiek zijn met de diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE¹).
9. Fidelias heeft verweer gevoerd.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

10. Het Bureau heeft de oppositie toegewezen en beslist dat het Teken niet wordt ingeschreven. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen dat omdat de diensten in kwestie gelijk zijn en de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend zijn en begripsmatig niet te vergelijken zijn, het publiek, niettegenstaande een hoog aandachtsniveau, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

De gronden van het verzoek en het verweer

11. Volgens Fidelias zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan. Het Teken en de oudere merken worden gekenmerkt door het feit dat hun gemeenschappelijke bestanddeel 'FIDELI' een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Het Teken wordt gedomineerd door zijn beeldelement, dat niet voorkomt in de oudere merken. Daaruit volgt een zeer geringe mate van overeenstemming op het visuele en auditieve vlak. Op het begripsmatige vlak verschillen het Teken en de oudere merken volledig door de eigen betekenis van de oudere merken, in tegenstelling tot het Teken dat geen betekenis heeft. De duidelijke en vaste betekenis van de oudere merken wegens volgens de neutralisatietheorie op tegen de geringe visuele en auditieve overeenkomsten. Ten slotte zal de gemiddelde consument meer letten op de verschillen, aangezien het aandachtsniveau van het publiek hoog is.
12. FIL heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd. Het element 'FIDELI' is niet zwak of niet-onderscheidend. Zelfs indien het element zwak zou zijn, behoudt het een dominante positie. De figuratieve elementen zijn daarentegen niet dominant. In het licht van het voorgaande kan Fidelias niet staande houden dat het Teken en de oudere merken visueel volledig anders zijn en fonetisch slechts in zeer geringe mate verschillen. Het Teken en de oudere merken zijn ook conceptueel overeenstemmend, omdat zij een soortgelijke connotatie hebben. Het beroep op de neutralisatietheorie houdt daarom geen stand. Concluderend liggen het Teken en de oudere merken voor identieke diensten te dicht bij elkaar om in de Benelux naast elkaar te kunnen bestaan zonder gevaar voor verwarring, aldus FIL.

Beoordeling van het verzoek

Algemeen

13. Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt, voor zover hier relevant:

*“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven (...) indien:
(...)*

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.”

14. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met de oudere merken bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en de oudere merken zouden kunnen worden gebruikt.²

² HvJEU 12 juni 2008, C-533/, ECLI:EU:C:2008:33906 (O2/Hutchison), r.o. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/Leclerc), r.o. 59.

15. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een ouder merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan - waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn - moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het oudere merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van overeenstemming van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming tussen teken en merk en een zekere mate van overeenstemming tussen de waren of diensten zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.³
16. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en 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 de tekens, en omgekeerd.⁴
17. De beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van een teken en een ouder merk dient gebaseerd te zijn op de totaalindruk die erdoor wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij die beoordeling speelt de perceptie van teken en merk door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een teken/merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan. Een teken en een merk stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft.⁵
18. De mate van overeenstemming van een teken en een merk moet objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Het gaat om de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁶
19. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek is (hierna: het Relevante Publiek) en in welke mate het Tekenen en de oudere merken in de perceptie van het Relevante Publiek visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza) en de daar aangehaalde rechtspraak.

⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), r.o. 19.

⁵ HvJ EU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, (Sabel), r.o. 23; HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), r.o. 25; HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14 ECLI:EU:C:2015:714 (BGW), r.o. 35.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, (Equivalenza), r.o. 71-73.

Het Relevante Publiek

20. Als uitgangspunt geldt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.⁷ In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponerd en het oudere merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt.⁸ Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.⁹ Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.¹⁰
21. Niet in geschil is dat het relevante publiek in dit geval bestaat uit zowel het algemene publiek als professionals. Het algemene publiek heeft een lager aandachtsniveau dan professionals. Daarom zal het hof uitgaan van het algemene publiek. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat het algemene publiek ten aanzien van de betrokken diensten op het gebied van financiën en verzekeringen een relatief hoog aandachtsniveau heeft, omdat die diensten rechtstreekse invloed kunnen hebben op het vermogen van de consument.

Visuele overeenstemming

22. Het hof zal de hierna volgende beoordeling primair richten op de overeenstemming tussen het Teken en het oudere woordmerk FIDELITY.
23. Het oudere merk FIDELITY bestaat uitsluitend uit één woord van acht letters.
24. Het Teken bevat zowel een wordelement FIDELIAS als een ruitvormig beeldelement, bestaande uit vier verschillend gepositioneerde letters F.
25. Van het wordelement van het Teken stemmen de eerste zes letters FIDELI overeen met de eerste zes letters van het oudere merk. De laatste twee letters van het wordelement van het Teken (AS) en het oudere merk (TY) verschillen. Een ander verschil is dat alleen het Teken een beeldelement heeft. In aanmerking genomen het vergelijkbare gewicht dat in het totaalbeeld van het Teken toekomt aan het wordelement en het beeldelement, is het hof gelet op deze overeenkomsten en verschillen van oordeel dat het Teken en het oudere woordmerk in de perceptie van het Relevante Publiek in zekere mate visueel overeenstemmen.
26. Het hof verwerpt het betoog van Fidelias dat de totaalindruk van het Teken vooral wordt bepaald door het beeldelement en dat de invloed van het wordelement verwaarloosbaar is. Gelet op de grootte van het wordelement in het Teken, heeft het wordelement een minstens even dominante positie in het Teken als het beeldelement. Zoals ook het Bureau heeft geoordeeld, moet bij de visuele vergelijking dus rekening worden gehouden met beide elementen.

⁷ HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips), r.o. 63.

⁸ HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2/ Hutchison), r.o. 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/ Leclerc), r.o. 59.

⁹ HvJ EU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik), r.o. 26.

¹⁰ Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19, ECLI:EU:T:2020:310 (Easystep), r.o. 42.

27. Het hof verwerpt ook het betoog van Fidelias dat de eerste zes letters FIDELI van het oudere woordmerk en het wordelement van het Teken zeer zwak onderscheidend zijn en dat daarom uit de overeenstemming van die letters niet kan worden afgeleid dat het oudere merk en het Teken visueel overeenstemmen. Zoals FIL heeft aangevoerd, is het kunstmatig om de suffixen TY en AS te isoleren van de eerste zes letters FIDELI. Het relevante publiek zal het oudere merk FIDELITY en het wordelement FIDELIAS als één geheel beschouwen, omdat de letters aaneensluiten en samen verwijzen naar één concept. Daar komt bij dat als die eerste zes letters wel een afzonderlijk te beoordelen deel zouden vormen, dat deel zowel qua omvang (zes van de acht letters) als qua positie (voorop) het dominante deel van het oudere woordmerk en het wordelement van het Teken zou zijn. Ook gelet daarop bestaat er naar het oordeel van het hof geen aanleiding om bij de bepaling van de overeenstemming tussen het Teken en het oudere woordmerk minder gewicht toe te kennen aan de letters FIDELI dan aan de suffixen. Integendeel, gegeven die omvang en positie wegen de letters FIDELI relatief zwaar. Zoals het hof hierna zal motiveren in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk, is een wordelement met de letters FIDELI bovendien niet zo zwak onderscheidend als Fidelias stelt (zie hierna rechtsoverweging 37).

Auditieve overeenstemming

28. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen het Teken en het oudere merk neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een woord-/beeldmerk overeenkomt met die van het wordelement, ongeacht de grafische kenmerken van dit element.
29. Het hof verwerpt het betoog van Fidelias dat, omdat de merkaanvraag is ingediend door een in Franstalig België gevestigde onderneming, bij de auditieve vergelijking moet worden getoetst aan de Franse uitspraak. Een Beneluxmerk geldt voor het gehele grondgebied van de Benelux. Het Relevante Publiek bestaat daarom niet alleen uit Franstalig publiek, maar ook uit Nederlandstalig publiek. Mede gelet op het feit dat het merendeel van het Relevante Publiek Nederlandstalig is, moet bij de auditieve vergelijking zeker ook rekening worden gehouden met dat Nederlandstalige deel van het Relevante Publiek.
30. Niet ter discussie staat dat het Nederlandstalige deel van het Relevante Publiek het oudere merk en het Teken zal uitspreken als respectievelijk een Engels en Latijns woord. Daarvan uitgaande bestaan zowel het oudere merk als het Teken uit vier lettergrepen: FI-DE-LI-TY en FI-DE-LI-AS. De klanken van de eerste drie lettergrepen (FI-DE-LI) zijn, uitgaande van respectievelijk de Engelse en Latijnse uitspraak, niet identiek, maar wel duidelijk overeenstemmend. In beide gevallen ligt de klemtoon op de tweede lettergreep (DE). De klank van laatste lettergreep van het Teken (AS) wijkt wel duidelijk af van die van het oudere merk (TY). Gelet op het identieke aantal klanken, de relatieve grootte van het overeenstemmende deel klanken (drie van de vier klanken) en de gelijke positie van de overeenstemmende klanken (de eerste drie aaneengesloten klanken) en de overeenstemmende klemtoon, concludeert het hof dat het Teken en het oudere Merk in de perceptie van het Relevante Publiek in aanzienlijke mate auditief overeenstemmen.

31. Overigens bestaat naar het oordeel van het hof ook uitgaande van het Franstalige deel van het Relevante Publiek een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen het Teken en het oudere merk. Ervan uitgaande dat dat deel van het Relevante Publiek de letters LIAS van het Teken zal opvatten als één klank, waarop de klemtoon ligt, verschillen het Teken en het oudere merk zowel in het aantal klanken als in de positie van de klemtoon. Dat neemt niet weg dat ook voor het Franstalige publiek de eerste twee klanken van het Teken en het oudere merk duidelijk overeenstemmen en er enige overeenstemming is tussen de klank van de derde lettergreep van het Teken (LIAS) en de derde lettergreep van het oudere merk (LI). Mede gelet op de positie van die overeenstemmende klanken (de eerste drie aaneengesloten klanken), kan een zekere mate van auditieve overeenstemming niet worden ontkend.
32. Ook in het kader van de vaststelling van de auditieve overeenstemming betoogt Fidelias dat FIDELI zwak onderscheidend is. Dat betoog strandt ook in dit verband op het oordeel dat i) het Relevante Publiek het oudere merk en het wordelement van het Teken niet zal opsplitsen, ii) de klanken FIDELI wel dominant zijn, en iii) FIDELI niet zo zwak onderscheidend is als Fidelias stelt (zie hiervoor rechtsoverweging 27).

Begripsmatige overeenstemming

33. Het hof deelt niet het oordeel van het Bureau dat een begripsmatige vergelijking van Teken en het oudere merk niet aan de orde is. Aangenomen moet worden dat het Relevante Publiek begrijpt dat zowel het woordbestanddeel FIDELIAS van het Teken, als het oudere merk FIDELITY zinspeelt op het begrip 'trouw' of het daaraan nauw verwante begrip 'vertrouwen'. Beide partijen nemen namelijk uitdrukkelijk het standpunt in dat het Relevante Publiek weet dat FIDELITY verwijst naar het begrip 'trouw'. Ook gaan beide partijen ervan uit dat het Relevante Publiek in het woordbestanddeel FIDELIAS de stam FIDEL of FIDELI herkent en, op basis van kennis van het Latijn of Nederlandse of Franse woorden met dezelfde stam, begrijpt dat woorden met die stam verwijzen naar begrippen als 'trouw' of 'vertrouwen'. FIL heeft dat uitdrukkelijk zo betoogd en ook Fidelias gaat daarvan uit. Fidelias benadrukt namelijk dat FIDELI is gebaseerd op het Latijnse woorden *fides* voor 'vertrouwen' en *fidelis* voor 'iemand die te vertrouwen is'. Daarbij gaat Fidelias ervan uit dat het Relevante Publiek ook op de hoogte is van die betekenissen van FIDELI, want zij betoogt dat het feit dat FIDELI de genoemde begrippen oproept, meebrengt dat FIDELI zwak onderscheidend is. In het licht daarvan moet worden geconcludeerd dat het Teken en het oudere merk ook in begripsmatig opzicht in aanzienlijke mate overeenstemmen.
34. Het beroep van Fidelias op neutralisering van visuele of auditieve overeenstemming wegens een duidelijk verschil in betekenis, kan gelet op het voorgaande niet slagen. Er is immers geen sprake van een begripsmatig verschil, maar van begripsmatige overeenstemming.

Tussenconclusie

35. Nu op verschillende punten sprake is van ten minste enige overeenstemming tussen het Teken en het oudere merk, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de betrokken diensten en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.¹¹

¹¹ HvJ 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, (Ferrero/BHIM), r.o. 65 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

Overeenstemmende diensten

36. In de procedure voor het hof staat niet ter discussie dat, zoals het Bureau heeft vastgesteld, de diensten waarvoor Fidelias het merk heeft aangevraagd (financiële diensten met betrekking tot sparen; beleggingsdiensten; kredietdiensten; verzekeringsdiensten) zijn vervat in de ruimere omschrijving van de diensten waarvoor het oudere merk FIDELITY is ingeschreven (financiën en verzekeringen). Deze diensten moeten dus identiek worden geacht.

Onderscheidend vermogen oudere merk

37. Fidelias heeft het oordeel van het Bureau dat het oudere merk FIDELITY een normaal onderscheidend vermogen heeft niet of niet voldoende duidelijk bestreden. Voor zover zij dat oordeel wel heeft bedoeld te bestrijden met haar betoog dat de zes letters FIDELI een zwak onderscheidend deel van het oudere merk (en het woordbestanddeel van het Teken) zijn, kan daaruit in ieder geval niet de conclusie volgen dat het oudere merk zo weinig onderscheidend is als Fidelias stelt. Niet ter discussie staat dat het Relevante Publiek weet dat het woord FIDELITY verwijst naar het begrip 'trouw' of het daaraan gerelateerde begrip 'vertrouwen'. Hoewel die begrippen in de context van de betrokken diensten een positieve connotatie hebben, beschrijft het woord FIDELITY geen kenmerken van die diensten. In dat licht heeft het oudere merk mogelijk een wat minder dan gemiddeld onderscheidend vermogen, maar is FIDELITY niet zwak onderscheidend voor de betrokken diensten.
38. Daar komt bij dat FIL onbetwist heeft aangevoerd dat zij haar woordmerk al tientallen jaren gebruikt, onder meer in de Benelux. Door dat gebruik zal het onderscheidend vermogen van het oudere merk FIDELITY zijn toegenomen. Dat FIL haar oppositie niet baseert op bekendheid van dat merk in de zin van artikel 2.2ter, lid 3 sub a BVIE is niet relevant. Ook in het kader van de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE moet rekening worden gehouden met door gebruik verkregen onderscheidend vermogen.
39. Een andere conclusie over het onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk kan ook niet worden getrokken uit de twaalf merkinschrijvingen met de letters FIDELI waarnaar Fidelias heeft verwezen. FIL heeft onbetwist aangevoerd dat elf van de bedoelde merken niet in de Benelux worden gebruikt voor de betrokken diensten. Deze merkinschrijvingen kunnen daarom geen afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van FIDELITY. Het enige merk dat wel in de Benelux wordt gebruikt is het merk DB FIDELITY+ van Deutsche Bank. Vast staat dat het element FIDELITY in dit kader consequent wordt gebruikt in combinatie met het onderscheidende element DB of Deutsche Bank. Daar komt bij dat het hof op basis van de in deze procedure beschikbare gegevens niet kan vaststellen dat het merk intensief is gebruikt in de Benelux. Ook daarom kan niet worden aangenomen dat gebruik van DB FIDELITY+ het onderscheidend vermogen van het merk FIDELITY in significante mate heeft aangetast.

Verwarringsgevaar tussen het Teken en het oudere woordmerk

40. Gegeven de zekere mate van visuele overeenstemming en de aanzienlijke auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het Teken en het oudere woordmerk en in aanmerking genomen dat de diensten identiek zijn, concludeert het hof dat verwarring tussen het Teken en het oudere woordmerk FIDELITY kan ontstaan bij het Relevante Publiek, ook als wordt aangenomen

dat het Relevante Publiek een relatief hoog aandachtsniveau heeft en het oudere woordmerk een minder dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft.

41. Gelet op deze uitkomst kan het hof in het midden laten of er ook sprake is van verwarringsgevaar tussen het Teken en de andere merken waarop FIL een beroep heeft gedaan.

Slotsom

42. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof het beroep zal verwerpen en de bestreden beslissing van het Bureau zal bevestigen.
43. Fidelias zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. De kosten van FIL begroot het hof overeenkomstig de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering op € 1.800,- (3 punten).

Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- wijst het verzoek in beroep af;
- veroordeelt Fidelias in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van FIL begroot op € 1.800,00 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door C. Besch, K. Vandenberghe en P.H. Blok ; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juli 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.