

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**



**TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2021/21/6

**ARREST**

*Inzake:*

**MASON GARMENTS B.V.**

*Tegen:*

**IRELEO S.R.L.**

*Procestaal: Nederlands*

**ARRET**

*En cause :*

**MASON GARMENTS B.V.**

*Contre:*

**IRELEO S.R.L.**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**GRIFFIE**

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

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

**GREFFE**

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

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

**Tweede Kamer**

C 2021/21/6

Arrest van 26 oktober 2023

in de zaak C 2021/21

inzake

de vennootschap naar Nederlands recht **MASON GARMENTS B.V.**,  
gevestigd te Lijnden, Nederland,  
verzoekster,  
hierna te noemen: Mason BV,  
advocaten: mrs. Arnout Groen en Claire Pilaar te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar Italiaans recht **IRELEO S.R.L.**,  
gevestigd te Carrara, Italië,  
verweerster,  
hierna te noemen: Ireleo,  
advocaten: mrs. Olivier Vrins en Nicolas Clarembeaux te Brussel.

**1. Procedure voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom**

1.1. Op 26 januari 2015 is het door Mason BV het op 2 oktober 2014 aangevraagde gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk



**MASON GARMENTS**

ingeschreven voor (thans nog) schoeisel in de klasse 25 met inschrijvingsnummer 965403 (hierna ook: het jongere Merk of het Teken).

1.2. Op 9 juli 2019 heeft Ireleo een vordering tot doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom (hierna: het Bureau) ingediend op de relatieve grond tot nietigverklaring voorzien in artikel 2.2 ter, lid 1, sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) dat sprake is van gevaar voor verwarring met haar oudere internationale woordmerk, met aanduiding van onder meer de Benelux, **MASON'S** (hierna ook: het oudere Merk). Het oudere Merk is ingediend op 29 januari 1990 en, voor zover thans nog relevant, ingeschreven voor waren in klassen 18 en 25.

1.3. Bij doorhalingsbeslissing van 30 september 2021 (nummer: 3000127) heeft het Bureau beslist dat de vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen, dat de Benelux inschrijving 965403 wordt doorgehaald en dat Mason BV € 1.420,-- verschuldigd is aan Ireleo op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: UR).

1.4. Daartoe heeft het Bureau overwogen

- dat het oudere Merk normaal is gebruikt;
- dat kledingstukken waarvoor het oudere Merk is ingeschreven en schoeisel waarvoor het jongere Merk is ingeschreven overeenstemmende waren zijn;
- dat de merken visueel en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend zijn;
- dat op basis van de omstandigheden van het geval sprake is van verwarringsgevaar.

## **2. De procedure voor het Benelux-gerechtshof**

2.1. Bij verzoekschrift, met producties, ingekomen ter griffie van het Benelux-gerechtshof (hierna: het hof) op 29 november 2021 heeft Mason BV beroep ingesteld tegen bovengenoemde beslissing. Zij verzoekt het hof de beslissing te herzien en het verzoek tot nietigverklaring alsnog af te wijzen, met veroordeling van Ireleo in de kosten van beide instanties.

2.2. Bij memorie van antwoord, met producties, heeft Ireleo het verzoek bestreden en gevorderd dat het hoger beroep wordt afgewezen en Mason BV wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

2.3. Vervolgens heeft Mason BV een memorie van repliek en heeft Ireleo een memorie van dupliek (met producties) ingediend.

2.4. Met toepassing van de artikelen 1.30 en 1.51 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-gerechtshof (hierna: het Reglement) heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten via een videoverbinding hebben toegelicht.

2.5 De proceduretaal is Nederlands.

## **3. De gronden van het beroep**

3.1. Mason BV voert ter onderbouwing van haar beroep aan

- a. dat Ireleo BV haar rechten heeft verwerkt om nog op te treden tegen het jongere Merk en de functies van het (oudere) Merk niet worden aangetast door de inschrijving van het jongere Merk;
- b. dat het Bureau ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake was van normaal gebruik van het oudere Merk in twee relevante periodes in de Benelux;
- c. dat het Bureau ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar en dat het onjuist heeft geoordeeld over (het aandachtsniveau van) het relevante publiek, de mate van overeenstemming tussen de merken en de overeenstemming van de waren.

3.2. Ireleo heeft deze grieven/verweren tegen de vordering tot nietigverklaring bestreden.

#### **4. Beoordeling van het verzoek door het hof**

##### *Ontvankelijkheid*

4.1. Het beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn zoals bepaald in het BVIE. Mason BV is dus ontvankelijk in haar verzoek.

##### *Ad 3.1 sub a: rechtsverwerking/ geen afbreuk aan de functie van het merk?*

4.2. Mason BV stelt dat Ireleo haar rechten heeft verwerkt om de nietigverklaring van haar jongere Merk te vorderen en/of dat nietigverklaring niet mogelijk is omdat door het gebruik van haar jongere Merk geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het (oudere) Merk. Zij stelt daartoe, met een beroep op het arrest van het Hof van Justitie EU van 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605, C-482/09, Budvar/Anheuser Busch, dat zij vóór de vordering tot nietigverklaring op 9 juli 2019 het Teken/jongere Merk al sedert 2011 of 2012 te goeder trouw op grote schaal en prominent gebruikte voor exclusieve sneakers in het hogere marktsegment en dat er gedurende ongeveer 8 jaar zonder problemen co-existentie bestond tussen haar Teken en het oudere Merk. Zij stelt dat in die tijd niet gebleken is van verwarring en de Merken goed naast elkaar kunnen bestaan doordat zij gebruikt worden voor commercieel verschillende producten met zeer onderscheiden doelgroepen. Voorts stelt zij dat Ireleo al veel eerder had kunnen optreden, maar dit heeft nagelaten, waardoor bij Mason BV het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Ireleo haar rechten niet zou uitoefenen, in welk verband zij stelt dat Ireleo op grond van artikel 2.30septies BVIE en “de corresponderende bepaling in de Uniemerkenverordening” niet meer kan optreden tegen de registratie van door Mason BV eerder gedeponeerde woordmerken MASON GARMENTS.

4.3. Ireleo heeft tegen dit verweer allereerst aangevoerd dat in de bezwaarfase niet een beroep op rechtsverwerking is gedaan en Mason BV aldus een nieuwe rechtsgrond heeft aangevoerd die, aangezien deze in de bezwaarfase niet is aangevoerd, thans niet meer kan worden ingeroepen. Voorts betwist zij dat plaats is voor “voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen” buiten de mogelijkheid die artikel 2.30septies, lid 1 BVIE biedt. Tenslotte betwist zij de feitelijke stellingen die Mason BV aan dit verweer ten grondslag heeft gelegd.

4.4. In artikel 2.30septies, lid 1 BVIE is bepaald dat de houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet langer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

4.5. In casu wordt niet aan de vereisten van deze bepaling voldaan omdat het jongere Merk nog geen vijf jaar was ingeschreven toen Ireleo op 9 juli 2019 de nietigverklaring daarvan vorderde, zodat dit artikel – dat overigens niet wordt ingeroepen door Mason BV – in casu niet van toepassing is. Voorts betwist Ireleo dat zij vanaf de inschrijving van het jongere Merk in 2015, laat staan vanaf het gestelde eerste gebruik daarvan in 2011 of 2012 kennis van dat gebruik had, zodat zij het gebruik en het jongere Merk niet *bewust* heeft gedoogd.

4.6 Artikel 9 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) waarop artikel 2.30septies, lid 1 BVIE is gebaseerd, beoogde een volledige harmonisatie tot stand te brengen. Voor een beroep op gedogen als verweer tegen een vordering tot nietigverklaring is buiten de in artikel 2.30septies, lid 1 BVIE gegeven mogelijkheid in beginsel geen plaats.

4.7. Weliswaar heeft het Hof van Justitie EU in het Budvar/Anheuser Busch-arrest in een uitzonderlijk geval waarin twee dezelfde tekens al gedurende bijna dertig jaar voor inschrijving van de merken werden gebruikt voor dezelfde waar (bier), beslist dat de houder van een ouder merk geen nietigverklaring kan vorderen van een gelijk jonger merk dat dezelfde waren aanduidt, wanneer in omstandigheden als die in dat geding, vaststaat dat het langdurig en eerlijk parallel gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. In dat bijzondere geval was geen sprake van (mogelijke) afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk omdat ondanks de gelijke benamingen/merken de consumenten duidelijk het verschil konden waarnemen tussen het bier van Budvar en het bier van Anheuser-Bush en deze bieren op de relevante markt duidelijk konden worden geïdentificeerd als zijnde afkomstig van verschillende ondernemingen.

4.8. In het onderhavige geval staat niet vast dat het gebruik van het jongere Merk geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het (oudere) Merk. Er kan niet worden aangenomen dat de waren van Ireleo en Mason BV op de Benelux-markt duidelijk kunnen worden geïdentificeerd als zijnde afkomstig van verschillende ondernemingen. Over de opvattingen van het relevante publiek is daartoe te weinig gesteld, laat staan onderbouwd. Bovendien is het jongere Merk ingeschreven voor schoeisel in het algemeen, terwijl de stellingen van Mason BV ter onderbouwing van haar aan rechtsverwerking ontleende middel betrekking hebben op haar gebruik voor exclusieve sneakers voor een specifiek publiek. Als haar stellingen al juist zouden zijn betekent dat niet dat de daaraan verbonden gevolgtrekkingen ook gelden wanneer zij haar merk zou gaan gebruiken voor ander schoeisel, waarvoor zij haar merk wel heeft ingeschreven en welke waar het hof in dit registratiegeschil in aanmerking moet nemen.

4.9. Al op grond van het bovenstaande faalt dit verweer.

4.10. Bovendien heeft Ireleo betwist dat zij daadwerkelijk gedurende lange(re) tijd op de hoogte was van gebruik van het jongere Merk en dat zij dit bewust heeft gedoogd. Het hof is van oordeel dat Mason BV niet voldoende heeft onderbouwd dat Ireleo het gebruik van het jongere Merk kende, zodat van dat gedogen niet kan worden uitgegaan. Voor zover er al plaats zou zijn voor een verwijzing naar het algemene leerstuk van rechtsverwerking kan ook dat al om die reden niet slagen. Enkel stilzitten is onvoldoende voor een geslaagd middel ontleend aan rechtsverwerking. Tot slot heeft Ireleo overigens nog gemotiveerd betwist dat Mason BV het Teken/jongere Merk te goeder trouw heeft gebruikt en gedeponereerd nu zij ter bevordering van de verkoop van haar schoeisel gebruikmaakt van Google Ads (zoektermen) voor de woorden “masons”, “masons dame” en “masons damesbroeken” en door Ireleo gebruikte productnamen. Ook hierop heeft Mason BV niet afdoende gereageerd.

4.11. De stelling van Mason BV dat Ireleo op grond van artikel 2.30septies BVIE of de Uniemerkenverordening niet meer kan optreden tegen de registratie van door Mason BV eerder gedeponereerde woordmerken MASON GARMENTS kan niet afdoen aan de voorgaande argumenten. Allereerst heeft Ireleo betwist dat zij van het gebruik van de jongere merken gedurende vijf jaar op de hoogte was en dit gebruik bewust heeft gedoogd en dat zij niet meer tegen de registraties van die woordmerken kan optreden. Zij stelt dat zij om proceseconomische redenen de uitkomst van de onderhavige procedure wil afwachten alvorens tegen andere merken van Mason BV op te treden, zodat zij al om die reden belang bij haar vordering tot nietigverklaring van het jongere Merk heeft. Andere merkschrijvingen doen bovendien niet ter zake in deze procedure terwijl in een registratiegeschil de eis van een concreet en reëel belang in beginsel niet gesteld kan worden.

*Normaal gebruik?*

4.12. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden<sup>1</sup>. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt. Het gebruik van het merk hoeft niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden aangemerkt. Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk. Het gebruik van het merk buiten de Benelux levert geen normaal gebruik op in het Benelux gebied.

4.13. Op grond van artikel 2.30quinquies BVIE moet Ireleo normaal gebruik van het oudere Merk in de Benelux leveren in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de vordering en in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het jongere Merk, dus van 2 oktober 2009 tot 2 oktober 2014 en van 9 juli 2014 tot 9 juli 2019 (hierna: de relevante periodes).

4.14. Ireleo heeft bij het Bureau en bij de memorie van antwoord in beroep de volgende stukken, aangeduid met de cijfers A-L, overgelegd om het gebruik van het oudere Merk in de relevante periodes te bewijzen. Het gaat om de volgende gebruiksbewijzen:

- A. Licentieovereenkomsten tussen Ireleo en een andere onderneming genaamd Foster S.p.A (hierna: Foster), opgesteld in het Italiaans, betreffende de periodes 2005-2010, 2010-2015 en 2015-2020, met een gedeeltelijke vertaling in het Nederlands, waarbij aan Foster een licentie wordt verleend om het oudere Merk in elk land van de wereld te gebruiken;
- B. Screenshots van verschillende op de Benelux gerichte websites (zowel masons.it, die mede is gericht op België, Luxemburg en Nederland, als diverse websites met op de Benelux gerichte URL's: deleye.be, gentlemenmode.nl, onlyformen.be, zalando.be, zalando.nl) waarop een breed aanbod is te zien van kledingstukken en accessoires onder het oudere Merk onder meer in de Nederlandse en/of Franse taal. De screenshots zijn – voor de oudere met behulp van de Wayback-machine – gemaakt in 2020 en op verschillende binnen de relevante periodes gelegen data; voorts zijn Google Analytics reports overgelegd, waaruit blijkt dat de website [www.mason.it](http://www.mason.it) is bezocht vanuit België en Nederland in de relevante periodes en een verklaring over (de totstandkoming van) die reports van Vincenzo Eldi (overgelegd als productie onder L 28);
- C. Afschriften van diverse catalogi en advertentiemateriaal van in Nederland gevestigde winkels of .nl websites (zoals Gentlemen (Mode B.V.) te Oud Beijerland en Gentlemen.nl (2016-2019)) en in België gevestigde winkels en .be websites (zoals Jack Russelstore te België en jackrusselstore.be) waarin en -op kleding onder het oudere Merk wordt aangeboden; voorts zijn afschriften van advertenties in Nederlandstalige bladen overgelegd, zoals advertenties in het GW Gentlemens Watch Magazine (2014), de (Nederlandstalige) Marie-Claire (2014), de Quote (2012) en het Westkust Magazine (2015, overgelegd onder L), alsmede facturen voor en correspondentie over die advertenties tussen Mason.it en Foster;

---

<sup>1</sup> HvJ EU 11 maart 2003 (Ajax/Ansul), ECLI:EU:C:2003:145.

- D. Afschriften van een groot aantal offertes en facturen waarop het oudere Merk is vermeld afkomstig van Foster gericht aan diverse retailers/klanten in de Benelux betreffende kleding en accessoires in de relevante periodes (ook overgelegd onder L 29) en lijsten van referentienummers, omschrijvingen en prijzen van kleding voorzien van het oudere Merk, die corresponderen met artikelen genoemd op de offertes en de facturen; voorts zijn diverse verklaringen over de genoemde lijsten uit 2012 (onder L 10 ev.) overgelegd, die inhouden dat deze lijsten en soortgelijke lijsten werden gezonden aan bedrijven in de kledingbranche in België en Nederland in 2012 en daarvoor;
- E. Agentuurovereenkomsten tussen de agent Agenzie-Nazzamo SRL (kennelijk een agent van Ireleo/Foster te Italië) en D-Lux Concept SA (hierna: D-Lux) te Luxemburg betreffende (de promotie van) de verkoop van producten van het oudere Merk in de Benelux (in het Italiaans met een gedeeltelijke vertaling in het Engels) en daarmee samenhangende facturen van D-Lux met betrekking tot commissies voor verkopen in de relevante periodes; voorts is een E-commerce overeenkomst tussen Foster en E-Volve Service SA overgelegd betreffende ontwikkeling en het management van een on-line shop voor de verkoop van producten van het oudere Merk in de relevante periodes;
- F. Afschriften van DHL-bevestigingen van levering van goederen (waarop niet vermeld wordt onder welk merk) afkomstig van Foster aan klanten in de Benelux vanuit Bulgarije, waar een fabriek is gevestigd die voor Foster kleding met het oudere Merk maakte en facturen van Foster aan klanten in de Benelux, die middels DHL werden geleverd in de relevante periode;
- G. Foto's van (etalages van) winkels in de Benelux waar producten van het oudere Merk worden getoond en e-mails die betrekking hebben op die foto's uit de relevante periodes;
- H. Foto's van diverse artikelen (jassen, broeken, tassen), waarbij het ouder Merk wordt getoond en waarvan Ireleo onbetwist heeft gesteld dat deze foto's zijn gemaakt op de beurs/het event Modefabriek in de RAI te Amsterdam in 2018;
- I. Voor Foster bestemde facturen van de fabrikant Bulgarconf AD betreffende (in Bulgarije) gemaakte kleding in de periode 2016 -2019, van Fenili Calzature SRL betreffende schoenen, kledingstukken en accessoires in de periode 2010 -2016 en van diverse andere fabrikanten in de periode 2008-2018 betreffende kleding, op een deel waarvan het oudere Merk is vermeld;
- J. Vier verklaringen uit mei en juni 2020 van
1. Giorgio Martini van Foster, die verklaart dat hetgeen uit voormelde stukken over het gebruik in de Benelux volgt juist is en dat deze stukken betrekking hebben op kleding voorzien van het oudere Merk;
  2. Camille Vermue van D-Lux, die verklaart dat de kleding en schoenen op foto's in voormelde brochures en advertentiemateriaal waren voorzien van het oudere Merk en deze ook op de markt zijn gebracht in de Benelux;
  3. van Emil Gergov van de Bulgaarse fabrikant Bulgarconf AD, die verklaart dat Bulgarconf vanaf 2014 tot 2020 kleding voorzien van het oudere Merk heeft gemaakt voor Foster en dat de overgelegde vervoersdocumenten en van Bularconf afkomstige facturen betrekking hebben op van dat merk voorziene kleding;
  4. Giovanni Fenili van Fenili Calzature, die verklaart dat dit bedrijf van 2010 tot 2016 schoenen en accessoires hebben geleverd aan Foster voorzien van het oudere Merk;
- K. Overzichten van de verkopen in de Benelux per jaar in de periode 2012-2020, waarop voor verschillende productgroepen (diverse kleding en accessoires) een totaalbedrag van ruim 38 miljoen euro wordt vermeld, waarvan de juistheid wordt bevestigd in de verklaringen van Giorgio Martini, genoemd onder J1;

- L. Diverse stukken, waaronder foto's en berichten, waaruit blijkt dat met kleding, accessoires en/of schoenen van het oudere Merk werd deelgenomen aan beurzen in de Benelux, zoals de beurs Modiefabriek in Amsterdam januari 2012, 2013 en 2017, 2018 en 2019, de Inter Amigos kledingvakbeurs in Antwerpen in 2014 en de mannenmodebeurs Man & zo te Almere in 2012; voorts zijn diverse berichten in Nederlandse en/of Belgische media in de relevante periodes over het oudere Merk overgelegd, waarin is vermeld dat met/door het oudere Merk werd deelgenomen aan een internationale beurs in Florence in 2012, dat D-Lux in Antwerpen in de relevante periodes het oudere Merk vertegenwoordigde en dat producten van het oudere Merk werden verkocht in de winkel Cosmic Cowboys in Amsterdam in de relevante periodes; Ook zijn diverse (facebook)berichten, stukken en foto's uit de periode 2013-2019 overgelegd waaruit blijkt dat D-Lux te Antwerpen kleding voorzien van het oudere Merk verkocht.

4.15. Het hof is van oordeel dat uit de overgelegde stukken, in het licht van de totaliteit van het ingediende bewijs, voldoende blijkt dat in de relevante periodes normaal gebruik van het oudere Merk in de Benelux is gemaakt voor kleding en accessoires. Dat voor kleding en accessoires pas sprake zou zijn van normaal gebruik bij hoge of hogere verkoopvolumes acht het hof, gelet op voormelde uitgangspunten, onjuist. Uit de meeste stukken blijkt, al dan niet in samenhang met andere stukken, dat zij (mede) betrekking hebben op gebruik in de Benelux. Dat de kleding en accessoires in die stukken veelal in het Italiaans zijn aangeduid doet daar niet aan af nu duidelijk is waarom het gaat. Mason BV heeft na de memorie van antwoord ook niet langer betwist dat sprake is van normaal gebruik.

4.16. Het bezwaar van Mason BV tegen het oordeel van het Bureau dat sprake is van normaal gebruik faalt derhalve.

#### *Verwarringsgevaar?*

4.17. Artikel 2.2 ter, lid 1, sub b BVIE bepaalt dat een merk nietig wordt verklaard *“indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van de associatie met het oudere merk”*.

4.18. In een procedure tot nietigverklaring op de relatieve grond als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE moet (net als in oppositie), anders dan in een inbreukzaak, worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het merk zouden kunnen worden gebruikt.<sup>2</sup>

4.19. Er is sprake van verwarringsgevaar als het jongere merk en het oudere merk dermate overeenstemmen dat zij bij het relevante publiek direct of indirect verwarring kunnen stichten met betrekking tot de betrokken waren en/of diensten. Daarbij gaat het om de waarschijnlijkheid dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het jongere merk en het oudere merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en diensten, de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen of bekendheid van het oudere merk.<sup>3</sup> 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

<sup>2</sup> HvJEU 12 juni 2008, C-533/06 (O2/Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, punt 66 en 67; HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, punt 59.

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza); ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak.



van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd.<sup>4</sup> Een zekere mate van overeenstemming tussen de merken en een zekere mate van overeenstemming tussen de waren of diensten zijn echter wel cumulatieve voorwaarden.<sup>5</sup> Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

4.20. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek (hierna: het Relevante Publiek) en het aandachtsniveau daarvan is en in welke mate het jongere Merk en het oudere Merk in de perceptie van het Relevante Publiek visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen.

#### *Het Relevante Publiek en het aandachtsniveau daarvan*

4.21. Bij de beoordeling van de vragen of sprake is van overeenstemming tussen de merken en tussen de waren en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

4.22. In het kader van een nietigverklaring op de relatieve grond genoemd in artikel 2.2ter, lid 1 sub b BVIE (en in oppositie) moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het jongere merk en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. Er moet immers (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin de merken zouden kunnen worden gebruikt. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.

4.23. Het hof is van oordeel dat de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven, (voor zover relevant) kledingstukken, accessoires en schoeisel, bestemd zijn voor het grote publiek en dat dat dit publiek in verband met (de aankoop van) deze waren een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Mason BV heeft weliswaar gesteld dat de sneakers die zij verkoopt bestemd zijn voor een bijzonder modebewust publiek, behorend tot de lifestyle-groep van rappers en voetballers en dat dat publiek een hoog aandachtsniveau heeft, maar nu het jongere Merk ingeschreven is voor schoeisel in het algemeen kan met die bijzondere omstandigheden in dit registratiegeschil geen rekening worden gehouden. Bovendien moet, indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.<sup>6</sup>

4.24. Het hof is voorts van oordeel dat het Relevante Publiek, zoals dat in het algemeen geldt voor het publiek in de Benelux, een basiskennis heeft van de Engelse taal en de betekenis begrijpt van een aanzienlijk aantal Engelstalige woorden, met name van Engelstalige woorden die worden gebruikt voor consumentenproducten.

---

<sup>4</sup> HvJEU Equivalenza (zie noot 4), punt 59 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>5</sup> HvJEU Equivalenza (zie noot 4), punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, punt 42.

*Overeenstemming tussen het jongere Merk en het oudere Merk*

4.25. Om de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens te beoordelen, dient de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. Daarbij dient geen rekening te worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren en diensten in de handel worden gebracht. Het gaat om een objectieve beoordeling van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>7</sup>

4.26. De beoordeling dient gebaseerd te zijn op de totaalindrukken die door het jongere merk en het oudere merk worden opgeroepen, daarbij rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij speelt de perceptie van teken en merk door het relevante publiek een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken of merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>8</sup>

4.27. Het is mogelijk dat de totaalindruk die een teken/merk bij het relevante publiek nalaat, door een of meerdere bestanddelen ervan wordt gedomineerd.<sup>9</sup> De beschrijvende, niet onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een teken/merk hebben over het algemeen een beperkter gewicht in de analyse van de mate van overeenstemming of van het verwarringsgevaar dan bestanddelen met een (groter) onderscheidend vermogen. Bestanddelen met een (groot) onderscheidend vermogen zijn immers beter in staat om te domineren in de door het teken/merk opgeroepen totaalindruk.<sup>10</sup> Beschrijvende bestanddelen mogen bij de vaststelling van de mate van overeenstemming echter niet buiten beschouwing blijven. Het is zelfs mogelijk dat in het kader van de overeenstemmingsvraag een beschrijvend bestanddeel als dominerend moet worden aangemerkt.<sup>11</sup> Wel geldt in het algemeen dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld teken/merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit teken/merk bij de vraag naar verwarringsgevaar in aanmerking te nemen totaalindruk, waardoor dit element bij de beantwoording van de vraag naar verwarringsgevaar veelal weinig of geen gewicht in de schaal legt.<sup>12</sup>

4.28. Het hof is van oordeel dat het Relevante Publiek, althans een relevant deel daarvan, de betekenis van het woord “garments”, dat kleding of kleren betekent, aldus zal begrijpen. Dit woord is beschrijvend voor kleding in het algemeen en ook voor schoenen waarmee de voeten “bekleed” worden en die een onderdeel vormen van hetgeen een aangekleed persoon aan heeft. Het hof verwerpt de stelling van Mason BV dat het Relevante Publiek in de Benelux het woord “garments” niet zal kennen en het zal opvatten als een achternaam. In de door haar gegeven voorbeelden van andere (bekende) kleding- of schoenenmerken zoals Hugo Boss, Helmut Lang, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi Strauss, Giorgio Armani, Floris van Bommel, Paul Smith en andere, die bestaan uit een voornaam en een achternaam, gaat het om achternamen die geen betekenis hebben, althans niet beschrijvend zijn voor kleding. Hoewel de wijze van gebruik in dit registratiegeschil in beginsel niet van belang is voor de beoordeling van de eventuele overeenstemming tussen de merken en tussen de waren en van het eventuele verwarringsgevaar, merkt het hof op dat uit de door Ireleo in de Memorie van Antwoord afgebeelde foto’s van de wijze waarop Mason BV haar merk gebruikt valt af te leiden dat dat zij het woord “garments” veelal zeer klein en ondergeschikt afbeeldt onder het woord MASON. Zij gebruikt en ziet dat woord dus zelf ook kennelijk niet als achternaam. Waarom het relevante publiek dit dan wel zou doen behoeft nadere onderbouwing, die ontbreekt.

<sup>7</sup> HvJEU Equivalenza (zie noot 3), punt 71-73.

<sup>8</sup> HvJEU Equivalenza (zie noot 3), punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>9</sup> HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, punt 41 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>10</sup> HvJEU 12 juni 2019, C-705/17 (Hansson), ECLI:EU:C:2019:481, punt 53.

<sup>11</sup> HvJEU 19 maart 2015, C-182/14 P (Mega Brands), ECLI:EU:C:2015:187, punt 34; HvJEU 19 november 2015, C-190/15 P (Solid Floor), ECLI:EU:C:2015:778, punt 26.

<sup>12</sup> Vgl. Gerecht EU, 25 mei 2005, T-288/03 (Teletech Global Ventures), ECLI:EU:T:2005:177, punt 86; Gerecht EU, 3 juli 2003, T-129/01 (BUDMEN), ECLI:EU:T:2003:184, punt 53.

*Visuele overeenstemming*

4.29. Het oudere Merk is een woordmerk dat bestaat uit één woord: MASON'S. Het jongere Merk is een gecombineerd woord/-beeldmerk in zwart/wit, dat bestaat uit de woorden MASON GARMENTS, weergegeven in een licht gestileerd maar goed leesbaar lettertype en daarboven een driehoek met diverse elementen. De stelling van Mason BV dat het Relevante Publiek de M in het eerste woord zal zien als drie Romeinse zuilen en de N als Pi-teken verwerpt het hof als zeer onwaarschijnlijk daar deze tekens onderdeel uitmaken van een woord, zodat het Relevante Publiek, dat gewend is aan het gebruik van verschillende lettertypes, deze zal zien als letters die tezamen met de andere letters een woord vormen. Overigens is dit ook de kennelijke bedoeling van Mason BV, die immers ook de (handels)naam Mason Garments gebruikt voor haar onderneming. Boven de woorden MASON GARMENTS bevindt zich een driehoek, bevattende een arcering en enkele figuren. Daarin kan een letter M worden herkend, te meer daar deze op de zelfde wijze is geschreven als de M van het onder de driehoek geplaatste woord MASON. Bij samengestelde beeld-/woordmerken, heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement, omdat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woardelement. Bij het jongere Merk is het beeldelement door de grootte en positie ervan zodanig duidelijk aanwezig, dat dit naar het oordeel van het hof even bepalend voor de totaalindruk in visuele zin is als de woorden MASON GARMENTS die ook duidelijk aanwezig zijn. Het eerste woord van deze woordcombinatie, MASON is bepalend voor de totaalindruk van deze woordcombinatie omdat het voorafgaat aan het (beschrijvende) woord GARMENTS en de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het begin van (een woordcombinatie in) een merk<sup>13</sup>. Daar het woord MASON dus medebepalend is voor het totaalbeeld van het jongere Merk stemt dit, ook naar het oordeel van het hof, visueel in zekere mate overeen met het oudere merk dat slechts bestaat uit het woord MASON'S .

*Fonetische overeenstemming*

4.30. Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming tussen het jongere Merk en het oudere Merk, neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een woord/-beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.

Hoewel in het beeldelement van het jongere Merk de letter M kan worden ontwaard, is het niet aannemelijk dat deze zal worden uitgesproken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd. Het hof gaat ervan uit dat de merken zullen worden uitgesproken als MA-SONS en MA-SON GARMENTS. Het eerste woord is, afgezien van de 'S, identiek en zal identiek worden uitgesproken. Ook bij de fonetische vergelijking geldt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het begin van een merk. Het eerste woord van deze woordcombinatie, MASON, dat voorafgaat aan het (beschrijvende) woord GARMENTS is dan ook bepalend voor de totaalindruk van het jongere merk in fonetische zin. Het hof is met het Bureau van oordeel dat de merken fonetisch in hoge mate overeenstemmen.

*Begripsmatige overeenstemming*

4.31. Mason BV stelt dat MASON voor een deel van het publiek ("zij het een zeer ingevoerd deel met goede kennis van de Engelse taal") verwijst naar de vrijmetselarij, maar door het bredere publiek wordt opgevat als een verwijzing naar een eigen (voor)naam vanwege de zeer bekende voetballers Mason Mount en Mason Greenwood. Het hof acht niet aannemelijk dat een relevant deel van het Relevante Publiek MASON ziet als een verwijzing naar de vrijmetselarij. Overigens is niet onderbouwd dat de vrijmetselarij in de Benelux thans nog een algemeen bekend concept is, terwijl het hof niet aannemelijk acht dat het Relevante (algemene) Publiek in de Benelux, dat een basale kennis van het Engels (voor met name Consumentenproducten) heeft, de betekenis van het Engelse woord "mason" zal kennen. Dat een relevant deel het woord MASON percipieert als een voornaam heeft Ireleo niet gemotiveerd betwist en acht het hof op grond van de aangehaalde voorbeelden aannemelijk.

<sup>13</sup> Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

Dat geldt dan evenzeer voor het oudere Merk, dat het publiek zal opvatten als (afkomstig) “van MASON”. Aan de stelling van Mason BV dat Ireleo het woord MASON’S evident als achternaam gebruikt (waarmee zij kennelijk wil betogen dat het publiek dat zo ziet) gaat het hof voorbij nu deze stelling is betwist, niet onderbouwd en in strijd is met de eigen stellingen van Mason BV dat Mason als voornaam wordt gepercipieerd. Nu de merken de identieke voornaam MASON delen is hof met het Bureau van oordeel dat de merken ook begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.


*Conclusie overeenstemming Teken en het oudere Merk*

4.32. Nu het hof van oordeel is dat sprake is van overeenstemming tussen het jongere Merk en het oudere Merk, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de waren en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.<sup>14</sup>

*Overeenstemmende waren?*

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

4.34. Het oudere Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren. Het jongere Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

MASON’S	
Cl 18 Sacs, articles de maroquinerie. <i>Vertaling: Tassen, lederwaren</i>	
Cl 25 Articles d'habillement, à savoir pantalons, vêtements, chemises et articles	Kl 25 Schoeisel

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

<sup>15</sup> Vgl. Gerecht EU 17 januari 2012, T-522/10 (Hell), ECLI:EU:T:2012:9, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak.

<p>de bonneterie pour dames et messieurs, bas et chaussettes, foulards, ceintures.</p> <p><i>Vertaling: Kledingartikelen, te weten broeken, kledingstukken, hemden en breigoed voor dames en heren, kousen en sokken, sjaals, riemen.</i></p>	
---	--

4.35. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat (de) kledingstukken waarvoor het oudere Merk is ingeschreven en schoeisel overeenstemmende waren zijn. Schoeisel en kledingstukken bekleden beide delen van het menselijk lichaam en zijn beide bedoeld om het menselijk lichaam te bekleden, te bedekken, te beschermen en/of te versieren. Dat geldt nog meer voor kousen en sokken die evenals schoenen bedoeld zijn om de voeten bekleden, te bedekken, te beschermen en/of te versieren. Voorts worden kleding en schoenen regelmatig in dezelfde verkooppunten verkocht en door dezelfde ondernemingen ontworpen en vervaardigd. Het relevante publiek kan dan ook denken dat deze waren een gemeenschappelijke commerciële herkomst hebben. Er is verder sprake van esthetische complementariteit, omdat het geregeld voorkomt dat voor een paar schoenen wordt gekozen dat past bij een outfit.

Mason BV heeft ook niet betwist dat de waren in abstracto “in enigerlei mate” soortgelijk zijn. Zij stelt echter dat het oudere Merk slechts gebruikt wordt voor pantalons, jassen en tassen. Nog daargelaten dat uit de gebruiksbewijzen ook gebruik voor ander kledingstukken (en zelfs voor schoeisel) blijkt, geldt het bovenstaande evenzeer voor pantalons, jassen en tassen.

*Verwarringsgevaar tussen het jongere Merk en het oudere Merk?*

4.36. Het hof gaat ervan uit dat het oudere Merk een gemiddeld onderscheidend vermogen van huis uit heeft. Dat het onderscheidend vermogen in de Benelux door gebruik is toegenomen heeft Ireleo niet onderbouwd. Er voorts van uitgaande:

- dat het Relevante Publiek het grote publiek is,
- dat dit publiek een gemiddelde aandachtsniveau heeft,
- dat de waren overeenstemmen,
- dat de merken visueel en begripsmatig in zekere mate en fonetisch in hoge mate overeenstemmen,
- dat het relevante publiek aan het woordelement GARMENTS in het jongere Merk geen of weinig aandacht zal besteden omdat dit beschrijvend is en dit niet of amper bepalend is voor het bij het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen totaalbeeld van het jongere merk, zodat het totaalbeeld (van de woordelementen) van dit merk vooral bepaald worden het woord MASON, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van verwarringsgevaar.

*Conclusie*

4.37. De conclusie luidt dat het Bureau het jongere Merk terecht heeft nietig verklaard. De verzoeken in beroep moeten dus worden afgewezen.

*Proceskosten beroep*

4.38. Mason BV zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

**Beslissing**

Het Benelux-gerechtshof, tweede kamer:

wijst het verzoek in beroep af;

veroordeelt Mason BV in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Ireleo begroot op € 1.800,00 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, tweede vicepresident, C. Besch en C. Vanderkerke, rechters; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 oktober 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet  
Griffier

T. Schiltz  
President