

**ARREST (Tweede Kamer)**

**6 februari 2024**

**in zaak C 2022/19**

Tussen:

**Ariane Consulting SRL**

En:

**Ariad Group SA**

*Procestaal: Frans*

**ARRET (Deuxième Chambre)**

**6 février 2024**

**dans l'affaire C 2022/19**

Entre :

**Ariane Consulting SRL**

Et :

**Ariad Group SA**

*Langue de procédure: le français*



**Arrest van 6 februari 2024**

**In zaak C 2022/19**

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof

**Tussen:**

**Ariane Consulting SRL**, gevestigd te Mont-Saint-Guibert, België,

verzoekende partij,

hierna: Ariane,

vertegenwoordigd door mr. J.-F. Henrotte, advocaat, gevestigd te Luik, België,

**en:**

**Ariad Group SA**, gevestigd te Diegem, België,

verwerende partij,

hierna: Ariad Group,

vertegenwoordigd door T. Liessens, gemachtigde, gevestigd te Sint-Martens-Latem, België.

**A. De procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom**

1. Op 28 mei 2020 heeft Ariane bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan van het woordmerk ARIANE CONSULTING (hierna ook: het jongere Merk), dat op 1 september 2020 is ingeschreven onder nummer 1417885 voor de hierna vermelde diensten in de klassen 35, 41 en 42.

2. Op 5 januari 2021 heeft Ariad Group bij het Bureau de doorhaling van het jongere Merk overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) gevorderd op grond van de in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE genoemde grond voor nietigheid, namelijk gevaar voor verwarring met haar oudere Uniewoordmerk.

3. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op het Uniewoordmerk ARIAD (hierna ook: het oudere Merk) dat op 31 augustus 2018 is aangevraagd en op 11 januari 2019 onder nummer 17949663 is ingeschreven voor de hierna vermelde diensten in de klassen 35 en 42.

4. Ter onderbouwing van haar vordering tot doorhaling heeft Ariad Group aangevoerd dat het jongere Merk overeenstemt met haar oudere Merk en is ingeschreven voor diensten die identiek zijn aan of overeenstemmen met de diensten waarvoor het oudere Merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b,

5. Ariane heeft verweer gevoerd.

6. Het Bureau heeft de vordering tot doorhaling bij beslissing van 21 juni 2022 (grotendeels) toegewezen en deels afgewezen. Het Bureau heeft beslist dat het jongere Merk wordt doorgehaald voor alle diensten in de klassen 35 en 42 en voor de diensten *Trainingen op het gebied van consumenten-marketing; Opleiding inzake strategische planning met betrekking tot reclame, promotie, marketing en zaken* in klasse 41. Daartoe heeft het Bureau overwogen:

- dat de diensten waarvoor de inschrijving van het jongere Merk is doorgehaald identiek zijn aan of overeenstemmen met de diensten waarvoor het oudere Merk is ingeschreven;
- dat de Merken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is;
- dat sprake is van verwarringsgevaar voor zover de merken zijn ingeschreven voor identieke en overeenstemmende diensten, waarbij het Bureau heeft overwogen dat de betrokken diensten zijn gericht op het grote publiek en beroepsbeoefenaren, zodat het aandachtsniveau van het publiek gemiddeld is en dat het oudere Merk een normaal onderscheidend vermogen heeft.

7. Het Bureau heeft de vordering tot doorhaling afgewezen en beslist dat het jongere Merk blijft ingeschreven voor de volgende niet-overeenstemmende diensten: *Instructieve seminars; Het houden van tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; Uitgeven van educatieve boeken; Uitgeven van materiaal dat via databases of via Internet toegankelijk is* in klasse 41.

**B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof en de gronden van het beroep**

8. Ariane is tegen de beslissing van het Bureau in beroep gekomen. Het daartoe strekkende verzoekschrift, met bijlagen, is op 17 augustus 2022 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) binnengekomen. Ariane heeft het hof, samengevat, verzocht:

- de beslissing van het Bureau nietig te verklaren, voor zover de vordering tot doorhaling is toegewezen en de kosten zijn gecompenseerd;
- de vordering tot doorhaling alsnog volledig af te wijzen;
- te beslissen dat het jongere Merk ingeschreven blijft voor alle diensten waarvoor het was ingeschreven;
- Ariad Group te veroordelen in de kosten van de procedure voor het Bureau en van het beroep, althans de kosten te compenseren.

9. Bij verweerschrift, met bijlagen, bij het hof binnengekomen op 24 november 2022 heeft Ariad Group het verzoek en de daartoe aangevoerde gronden bestreden en verzocht het door Ariane ingestelde beroep af te wijzen. Zij heeft tevens incidenteel beroep ingesteld. Zij heeft het hof verzocht de beslissing van het Bureau nietig te verklaren voor zover haar vordering is afgewezen en beslist is dat het jongere Merk blijft ingeschreven voor voormelde diensten in klasse 41 en voor zover de kosten van de procedure voor het Bureau zijn gecompenseerd. Zij verzoekt alsnog haar vordering volledig toe te wijzen en de doorhaling van het jongere Merk uit te breiden tot alle diensten waarvoor het is ingeschreven. Voorts vordert zij veroordeling van Ariane in de kosten van de procedure voor het Bureau en in de kosten van het beroep.

10. Vervolgens heeft Ariane een conclusie van repliek (synthesenota) en Ariad Group een conclusie van dupliek (syntheseconclusie) ingediend.

11. Tijdens de mondelinge behandeling van 22 juni 2023 hebben de advocaten van partijen hun standpunten toegelicht.

12. De proceduretaal is Frans. De heer Liessens heeft met toestemming van het hof gepleit in het Nederlands.

13. Volgens Ariane zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist voor zover het jongere Merk is doorgehaald. Zij stelt dat het Bureau ten onrechte heeft geoordeeld:

- a. dat alle diensten waarvoor het jongere Merk is ingeschreven in klassen 35 en 42 en de diensten in klasse 41 waarvoor het jongere merk is doorgehaald, identiek of overeenstemmend zijn (grief 1);
- b. dat de Merken visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemmen en een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is (grief 2);

c. dat het relevante publiek kan menen dat de identieke of overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming en sprake is van verwarringsgevaar (grief 3).

Ter onderbouwing daarvan stelt Ariane, kort samengevat, het volgende.

14. *Ad a. geen Identieke of overeenstemmende diensten*

Ariane verwijt het Bureau dat het geen rekening heeft gehouden met de verschillende contexten waarin de diensten worden verricht, de aard en de bestemming daarvan en met de verschillende doelpublieken. Zij stelt dat zij adviseert op het gebied van marketing, welke dienstverlening naar buiten is gericht: naar potentiële klanten van haar klanten, terwijl Ariad Group diensten verleent op het gebied van human resources, hetgeen gaat om advisering over het interne leven van de geadviseerde ondernemingen. Zij stelt dat dat ook blijkt uit de omschrijving van de diensten waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Zij voert aan dat zij zich richt op kleine en middelgrote ondernemingen, terwijl Ariad Group zich richt op de grootste bedrijven. Voorts verwijt zij het Bureau dat het adviesdiensten en dienstverlening op gebied van opleiding (waarvoor het jongere Merk is ingeschreven in klasse 41) overeenstemmend acht, terwijl deze niet complementair zijn, waarvoor vereist is dat de diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere dienst. Zij stelt dat advies en opleidingsdiensten door verschillende dienstverleners kunnen worden geleverd.

15. *Ad b geen overeenstemmende Merken*

Ariane stelt dat geen sprake is van visuele en fonetische overeenstemming of slechts sprake is van zodanige minimale overeenstemming dat dit onvoldoende is om tot verwarringsgevaar te leiden, omdat de verschillen talrijker zijn dan de overeenkomsten en het Bureau geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met het element CONSULTING in haar jongere Merk, waardoor er een aanzienlijk verschil is tussen (de lengte van) de Merken. Zij stelt dat het niet (voldoende) relevant is dat de eerste vier letters van ARIAD en ARIANE gelijk zijn, mede in aanmerking nemende dat de lettercombinatie ARIA in vele merken voorkomt. Voorts stelt Ariane dat de Merken verschillend worden gebruikt, namelijk in andere kleuren, lettertypes en vormgeving, waardoor de visuele verschillen nog groter zijn en elk verwarringsgevaar nog verder wordt uitgesloten.

Wat betreft de fonetische overeenstemming voegt zij daaraan toe dat de woorden **ARIAD** en **ARIANE**, zowel in het Frans als in het Nederlands verschillend worden uitgesproken met een verschillend aantal lettergrepen.

Zij stelt dat er een begripsmatig verschil is omdat ARIAD geen betekenis heeft, maar ARIANE verwijst naar het Ariane-programma dat door het Europees ruimteagentschap is gelanceerd, dat is genoemd naar de heldin Ariadne uit de Griekse mythologie. Zij stelt dat het woord ARIANE onmiddellijk het concept oproept van het Ariane-ruimtevaartprogramma/de ARIANE-raket of de naam van Ariadne die een list verzint om niet te verdwalen. Zij stelt dat het ruimtevaartprogramma welbekend is bij het relevante (Europese) publiek en dat de Griekse mythologie deel uitmaakt van de Europese cultuur. Deze begripsmatige verschillen wegen op tegen de eventuele geringe visuele en fonetische overeenstemming, aldus Ariane.

16. *Ad c geen verwarringsgevaar*

Ariane verwijt het Bureau bij de beoordeling van het verwarrings-gevaar te zijn uitgegaan van een onjuist oordeel over de vraag of sprake is van overeenstemmende Merken en diensten. Daarnaast betwist zij het oordeel van het Bureau dat de diensten zijn gericht op het grote publiek en beroepsbeoefenaren en het aandachtsniveau van het publiek gemiddeld is. Zij stelt dat het relevante publiek bestaat uit professionals, althans sprake is van een gespecialiseerd publiek en dat dit publiek een hoog aandachtsniveau heeft. Voorts stelt zij dat het oudere Merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, omdat vele geregistreerde merken beginnen met de letters ARIA. Zij betwist dat (Ariad Group bewezen heeft dat) sprake is van *reëel* verwarringsgevaar.

**C. Beoordeling**

*Ontvankelijkheid van het principale en het incidentele beroep*

17. Het principale beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn van twee maanden zoals bepaald in het BVIE. Ariane is dus ontvankelijk in haar verzoek.

18. Het incidentele beroep is door Ariad Group ingesteld nadat de beroepstermijn van twee maanden (ruimschoots) was verstreken. Het hof is van oordeel dat incidenteel beroep bij de tweede kamer van het hof tegen een eindbeslissing van het Bureau niet mogelijk is na verloop van de in artikel 1,15bis, lid 1 BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden omdat noch het BVIE, noch het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, noch het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof een bepaling bevat die incidenteel beroep (na de beroepstermijn) toestaat. Dat brengt mee dat voor beide partijen slechts beroep openstaat binnen deze termijn van twee maanden. Het hof verwijst naar de conclusie van de advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof van 17 januari 2023 in de zaak C 2021/18. Ariad zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in haar (incidentele) beroep.

*Juridisch kader 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE*

19. Artikel 2.2ter, 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 associatie met het oudere merk."*

20. In een procedure tot nietigverklaring op de relatieve grond als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE moet (net als in een oppositiezaak en 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>1</sup>

---

<sup>1</sup> HvJEU 12 juni 2008, C-533/06 (O2/Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, punt 66 en 67; HvJEU15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, punt 59.

21. Beoordeeld moet worden of de te beoordelen merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daaronder wordt mede verstaan het gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen.<sup>2</sup> Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.<sup>3</sup>

22. 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/of diensten en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>4</sup>

23. 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 merken 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 merken en omgekeerd.<sup>5</sup> Een zekere mate van overeenstemming van de merken en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn echter cumulatieve voorwaarden.<sup>6</sup>

24. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek (hierna: het Relevante Publiek) en het aandachtsniveau daarvan is

*Het Relevante Publiek en het aandachtsniveau daarvan*

25. Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten.

26. In een procedure tot nietigverklaring op de relatieve grond genoemd in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE moet (net als in een oppositie) daarbij 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)

---

<sup>2</sup> HvJEU 11 november 1997, C-251/95 (Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, punt 16 en 18; HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 29; HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 17.

<sup>3</sup> HvJEU 22 juni 2000, C-425/98 (Adidas/Marca), EU:C:2000:339, punt 33.

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

<sup>5</sup> Equivalenza-arrest, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> Equivalenza-arrest, punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.

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. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.<sup>7</sup>

27. Ariane stelt dat de diensten alleen bestemd zijn voor beroepsbeoefenaren en niet voor het grote publiek en dat dat publiek een hoog aandachtsniveau heeft. Ariad Group betwist dat en voert aan dat de diensten deels gericht zijn op het grote publiek (waaronder de diensten op het gebied van personeelszaken en aanwerving van personeel in klasse 35 en de diensten in klasse 41) en professionals in de IT- en marketingsector, welke consumenten een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau hebben.

28. De Merken zijn ingeschreven voor, kort gezegd, dienstverlening, met name advisering/ consultancy en trainingen, op het gebied van human resources/personeelszaken (waaronder diensten van uitzendbureaus), marketing, al dan niet online, en ICT/software (ontwikkeling, -programmering en -toepassing). Voor zover de merken zijn ingeschreven voor personeelswerving en diensten van uitzendbureaus zijn zij bestemd voor bedrijven en het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau. Omdat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau gaat het hof voor deze diensten uit van een gemiddeld aandachtsniveau. De overige diensten zijn naar hun aard bestemd voor ondernemingen en de in die ondernemingen op dat gebied werkzame beroepsbeoefenaren. Dit publiek heeft naar het oordeel van het hof met betrekking tot deze diensten een hoger aandachtsniveau dan gemiddeld. Daar het echter niet gaat om (een bijzondere soort) dienstverlening aan gespecialiseerde bedrijven (zoals bedrijven op technisch of medisch gebied) is geen sprake van een bijzonder hoog aandachtsniveau. Het hof gaat in zoverre uit van een iets hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

*Identieke of overeenstemmende diensten?*

29. Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren, zoals de aard, de bestemming en 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.<sup>8</sup> Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het jongere merk is ingeschreven voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven of, andersom, indien het oudere merk is ingeschreven voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere

<sup>7</sup> Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, punt 42.

<sup>8</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 en 29.



aanduiding van waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven.<sup>9</sup>

30. Het oudere Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde diensten. Het jongere Merk is, voor zover in beroep nog aan de orde, ingeschreven voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde diensten:

ARIAD	ARIANE CONSULTING
KI 35 Human resources management en personeelswerving; Advisering over de aanwerving van tijdelijk technisch personeel, in het bijzonder projectbeheerders en personeel op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT); Diensten van uitzendbureaus en bureaus voor de plaatsing en detachering van technische profielen, in het bijzonder projectbeheerders en personeel op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT); Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; Bedrijfsadviezen op operationeel en organisatorisch gebied; Management van zakelijke en bedrijfsprojecten in het kader van de omvorming van bedrijven en bedrijfsprocessen; Marketing en communicatie, ook via digitale netwerken.	KI 35 Consultancy op het gebied van internetmarketing; Advisering met betrekking tot marketing management; Advisering met betrekking tot marketing; Verstrekken van advies met betrekking tot marketing; Professionele advisering met betrekking tot marketing; Marketingadvies voor fabrikanten; Consultancy inzake bedrijfsmarketing; Raadgeving op het gebied van reclame en marketing; Zakelijke advisering met betrekking tot strategische marketing; Verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; Consultancy met betrekking tot reclame, publiciteit en marketing; Commerciële advisering met betrekking tot de marketing van campagnes voor fondswerving; Ontwikkelen van strategieën en concepten met betrekking tot marketing; Marketingdiensten via zoekmachines; Promotie, reclame en marketing van online websites; Onlinereclame en -marketing; Reclame- en marketingdiensten, verleend via sociale media; Ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën voor anderen; Reclame, marketing en promotionele consultancy, advisering en assistentie; Plaatsen van personeel; Diensten van

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

	uitzendbureaus; Diensten van arbeidsbureaus.
	KI 41 Trainingen op het gebied van consumentenmarketing; Opleiding inzake strategische planning met betrekking tot reclame, promotie, marketing en zaken;
KI 42 Advisering en informatieverstrekking op ICT-gebied; Projectmanagement op ICT-gebied; Projectmanagement op ICT-gebied in het kader van de omvorming van bedrijven en bedrijfsprocessen; Advisering en projectmanagement op het gebied van informatie-technologie en digitalisering; Professionele advisering over het ontwikkelen en ontwerpen van software en applicaties; Ontwikkelen, ontwerpen en programmeren van software en applicaties; Digitalisering van documenten.	KI 42 Consultancy en adviesdiensten op het gebied van marketing- en digitale marketingsoftware.

31. Het hof is van oordeel dat sprake is van identieke diensten in klasse 35 voor zover het oudere Merk is ingeschreven voor (dienstverlening op het gebied van) marketing en communicatie, ook via digitale netwerken, en het jongere Merk is ingeschreven voor advisering over marketing op diverse wijzen (onder meer online) op verschillende gebieden. Deze laatstgenoemde diensten vallen immers onder de ruimere omschrijving van de eerstgenoemde diensten. Voor zover deze niet al identiek zijn, zijn zij overeenstemmend omdat zij alle betrekking hebben op marketing. Het relevante publiek kan menen dat deze diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Voorts is sprake van identieke diensten in deze klasse voor zover het Jongere Merk is ingeschreven voor het plaatsen van personeel en diensten van uitzend- en arbeidsbureaus en het oudere merk is ingeschreven voor human resources management, (advisering over) werving van personeel, diensten van uitzendbureaus en plaatsing van personeel op een aantal specifieke gebieden. Die laatstgenoemde diensten vallen immers onder de ruimere omschrijving van de eerstgenoemde diensten.

32. De diensten in klasse 41, waarvoor het jongere Merk is ingeschreven en die in dit beroep nog aan de orde zijn, namelijk trainingen en opleiding op het gebied van marketing, reclame en promotie zijn identiek, althans stemmen overeen met diensten op het gebied van marketing en communicatie waarvoor het oudere Merk is ingeschreven. Immers vallen de eerstgenoemde diensten onder de ruimere aanduiding marketing, althans kan het Relevante Publiek menen dat een onderneming die diensten verleent

op het gebied van marketing ook trainingen en opleidingen op dat gebied verzorgt.

33. De diensten waarvoor het Jongere Merk in klasse 42 is ingeschreven, namelijk advisering op het gebied van (digitale) marketing software, zijn identiek aan advisering op ICT-gebied en op het gebied van informatietechnologie en digitalisering, waarvoor het oudere Merk is ingeschreven.

34. Aan het oordeel van het hof dat sprake is van identieke, althans overeenstemmende diensten kan de stelling van Ariane dat de door partijen verrichte diensten en de soorten bedrijven waaraan de diensten worden geleverd in de praktijk verschillen niet afdoen. Er moet immers (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere Merk bestaat in alle omstandigheden waarin het oudere Merk en het jongere Merk zouden kunnen worden gebruikt en het gaat dus niet om het daadwerkelijke gebruik van de Merken. Dat bij de diensten waarvoor het oudere Merk (in klasse 42) is ingeschreven de nadruk ligt op advisering op het gebied van human resources en personeelswerving, terwijl bij de diensten waarvoor het jongere Merk is ingeschreven de nadruk ligt op advisering over marketing en reclame, doet er niet aan af dat het jongere Merk ook is ingeschreven voor plaatsing van personeel en uitzendbureaus en het oudere Merk ook is ingeschreven voor diensten op het gebied van marketing. Ook de stelling dat advies en opleidingsdiensten door verschillende dienstverleners kunnen worden geleverd, doet er niet aan af dat trainingen en opleiding op het gebied van marketing vallen onder de ruimere aanduiding marketing, althans het Relevante Publiek kan menen dat een onderneming die diensten verleent op het gebied van marketing ook trainingen en opleidingen op dat gebied verzorgt.

35. Het bovenstaande leidt ertoe dat grief 1 faalt.

#### *Overeenstemming Merken?*

36. 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 merken.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Equivalenza-arrest, punten 71-73.

37. De beoordeling dient gebaseerd te zijn op de totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, daarbij rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij speelt de perceptie van de merken door het relevante publiek een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>11</sup>

38. Het is mogelijk dat de totaalindruk die een merk bij het relevante publiek nalaat, door een of meerdere bestanddelen ervan wordt gedomineerd.<sup>12</sup> De beschrijvende, niet onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een merk hebben over het algemeen een beperkter gewicht in de analyse van de mate van overeenstemming en/of van het verwarringsgevaar dan bestanddelen met een groot onderscheidend vermogen.

39. Beschrijvende bestanddelen mogen bij de vaststelling van de mate van overeenstemming echter niet buiten beschouwing blijven. Wel geldt in het algemeen dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit 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 zelfs geen gewicht in de schaal legt.

#### *Visuele overeenstemming?*

40. Het jongere Merk bestaat uit de woorden ARIANE en CONSULTING. Consulting is beschrijvend voor de diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, namelijk advisering. Voorts staat het onderscheidende woord ARIANE vooraan in de woorden- combinatie, terwijl het publiek in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk. Het hof acht dan ook het woord ARIANE het (meest) bepalende onderdeel voor de totaalindruk van dit Merk. Het oudere Merk bestaat uit het woord ARIAD. De eerste vier letters van de woorden ARIANE en ARIAD zijn gelijk en staan in dezelfde volgorde. Daardoor is er naar het oordeel van het hof tussen deze woorden, en omdat het woord ARIANE in het jongere Merk het totaalbeeld daarvan (voornamelijk) bepaalt, tussen de Merken een zekere mate van visuele overeenstemming. De omstandigheid dat er meerdere Uniemerken door derden zijn geregistreerd en/of worden gebruikt die beginnen met ARIA is onvoldoende om aan te nemen dat er geen overeenstemming op basis van dit woordbestanddeel kan worden aangenomen. Dat de perceptie van het Relevante Publiek in de Benelux met betrekking tot de lettercombinatie ARIA door het bestaan van die derden-merken relevant is gewijzigd is niet gesteld, althans niet onderbouwd. Uit hetgeen hierna wordt overwogen blijkt bovendien dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt aan te nemen dat die derden-merken worden gebruikt in de Benelux. Aan het aannemen van visuele overeenstemming kan ook niet afdoen dat de Merken

---

<sup>11</sup> Equivalenza-arrest, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.

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

op een verschillende manier worden gebruikt omdat de wijze van gebruik geen rol speelt in dit (registratie)geschil.

*Fonetische overeenstemming?*

41. Ook bij de beoordeling of van fonetische overeenstemming sprake is gaat het hof ervan uit dat het woord ARIANE het totaalbeeld (in overwegende mate) bepaalt omdat het vooraan in de woordcombinatie staat en het woord CONSULTING beschrijvend is. Het hof gaat ervan uit dat ARIANE in het Nederlands zal worden uitgesproken als A-RI-A-NE en ARIAD als A-RI-AD of A-RIAD met een korte of slappe A). Dat het laatste deel van het woord verschillend wordt uitgesproken doet er niet aan af dat het eerste deel op eenzelfde manier wordt uitgesproken. In het Frans wordt ARIANE uitgesproken als A-RI-ANE of A-RIAN en ARIAD als A-RIADE of A-RIA. In dat geval worden de vier eerste letters op eenzelfde manier uitgesproken. Het hof is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er een zekere mate van fonetische overeenstemming is.

*Begripsmatige overeenstemming*

42. Het hof is, met partijen, van oordeel dat ARIAD geen betekenis heeft. Ariane stelt dat ARIANE verwijst naar het Europese ruimtevaartprogramma Ariane van de Europese Ruimtevaart-organisatie ESA en/of de beroemde ARIANE-raket(ten), waarbij die naam weer verwijst naar een figuur uit de Griekse mythologie Ariane (in het Nederlands Ariadne), zodat het woord ARIANE een betekenis heeft. Ariad Group heeft betwist dat (een substantieel deel van, begrijpt het hof) het relevante publiek in de Benelux deze betekenis(sen) kent, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

43. Wanneer tenminste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, kunnen begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de visuele en auditieve overeenstemming van beide tekens neutraliseren<sup>13</sup>.

Anders dan bij visuele en fonetische overeenstemming die de rechter zelf zintuigelijk kan waarnemen, dient de stelling dat een substantieel deel van het relevante publiek met een bepaalde term en de betekenis daarvan bekend is, bij betwisting daarvan voldoende te worden onderbouwd en zo nodig te worden bewezen. Het hof is van oordeel dat Ariane haar stelling dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met het Ariane ruimtevaartprogramma en/of de ARIANE-raketten onvoldoende heeft onderbouwd. De verwijzing naar haar eigen website, waar zij verwijst naar de Ariane-raket en een website over babynamen, waarin een opmerking wordt gemaakt over de voornaam Ariane, is daartoe onvoldoende. Een concreet bewijsaanbod heeft Ariane niet gedaan. Het bovenstaande geldt eveneens voor de betekenis van Ariane als (Franse) naam van een mythologische figuur.

---

<sup>13</sup> Equivalenza-arrest, punten 74-76.

44. Het hof is dan ook, evenals het Bureau, van oordeel dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

*Conclusie overeenstemming Teken en ouder Merk*

45. Het hof is van oordeel dat de merken in zekere mate overeenstemmen in visueel en fonetisch opzicht en een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, zodat grief 2 ook faalt.

*Onderscheidend vermogen ouder Merk*

46. Het onderscheidend vermogen van het oudere Merk is een belangrijke factor in de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring. Ariad Group stelt dat haar oudere Merk een normaal onderscheidend vermogen heeft omdat het woord ARIAD geen betekenis heeft. Ariane stelt dat het oudere Merk een zwak onderscheidend vermogen heeft omdat er meerdere oudere merken van derden bestaan die met ARIA beginnen. Op het onderscheidend vermogen van een ouder merk kunnen bestaande oudere merken van derden invloed hebben als sprake is van co-existentie met oudere derden-merken die identiek zijn aan de conflicterende Merken en gebruikt worden voor identieke en/of soortgelijke waren of diensten. Het moet gaan om derden-merken, die in de Benelux worden gebruikt. Een inschrijving van een merk kan op zich zelf de perceptie van het publiek van een bepaalde aanduiding niet beïnvloeden. Hetzelfde geldt in beginsel voor gebruik buiten de Benelux. Ariane noemt ter onderbouwing van haar stelling de volgende drie gebruikte derden-merken: Ariathes dat gebruikt wordt door een Duitse advocaat voor juridische dienstverlening in Duitsland en Parijs, Arial Assurance gebruikt door een Frans bedrijf, dat zich kennelijk bezig houdt met pensioenverzekeringen in Frankrijk en Aria Systems gebruikt door een Amerikaans bedrijf dat zich kennelijk bezig houdt met diensten op het gebied van facturering (software), waarvan niet blijkt (en Ariad Group heeft betwist) dat zij kantoren heeft in de Benelux. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt naar het oordeel van het hof niet in te zien hoe het gebruik van deze drie, van de Merken afwijkende merken, waarvan niet is aangetoond dat zij in de Benelux zijn gebruikt, invloed kan hebben op de perceptie van het Relevante Publiek in de Benelux en het onderscheidend vermogen van het oudere Merk. Het hof gaat er dan ook van uit dat het oudere Merk een normaal/gemiddeld onderscheidend vermogen heeft.

*Verwarringsgevaar tussen het Teken en het oudere Merk?*

47. Ervan uitgaande

- dat de, bij de vraag naar het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen, algemene indruk die het jongere Merk bij het Relevante Publiek achterlaat bepaald wordt door het woord ARIANE daar het woord CONSUTING uitsluitend beschrijvend is en ARIANE het eerste deel van het Merk vormt,
- dat dit bepalende element ARIANE en daarmee het jongere Merk en het oudere Merk ARIAD in zekere mate visueel en fonetisch overeenstemmen,

- dat de diensten waarvoor de Merken zijn ingeschreven identiek, althans (deels) overeenstemmend zijn,
  - dat het oudere Merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft,
  - dat het Relevante Publiek wat betreft een deel van de diensten (personeelswerving en diensten van uitzend-bureaus) een gemiddeld aandachtsniveau en wat betreft de overige diensten een iets hoger dan gemiddeld aandachtsniveau heeft,
- is het hof van oordeel dat zowel bij het publiek met het gemiddelde aandachtsniveau als bij het publiek met het iets hogere aandachtsniveau door het gebruik van het jongere Merk voor de desbetreffende diensten reëel gevaar voor verwarring bestaat.

48. De vraag naar verwarringsgevaar is primair van juridisch normatieve aard. Het gaat om een globale beoordeling met in achtname van alle omstandigheden van het geval. Met het bovenstaande heeft het hof het gevaar voor verwarring positief vastgesteld op grond van alle door het hof onderzochte omstandigheden van dit geval. Hiermee is voldaan aan het vereiste dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, maar positief moet worden vastgesteld, zoals neergelegd in het arrest van het hof van Justitie van 22 juni 2000, inzake *Marca/Adidas*<sup>14</sup>, waarop Ariane zich beroept. Daaruit kan niet worden afgeleid dat op Ariad Group een verdergaande bewijslast van verwarring(sgevaar) rust. Ook grief 3 faalt.

#### *Conclusie*

49. De conclusie luidt dat de vordering tot doorhaling van het jongere Merk terecht deels is toegewezen. De verzoeken van Ariane in beroep moeten dus worden afgewezen.

#### *Proceskosten principaal en incidenteel beroep*

50. Ariane zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het (principale) beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot op 3 punten à € 600 aan de hand van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

51. Het hof ziet geen aanleiding voor een kostenveroordeling in incidenteel beroep daar Ariane geen niet-ontvankelijkheids verweer tegen deze vordering heeft gevoerd en ook overigens niet blijkt dat zij (substantiële) kosten heeft gemaakt in verband met een verweer in incidenteel beroep.

---

<sup>14</sup> Zie noot 3.

**D. Beslissing**

Het Benelux gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verklaart Ariad Group SA in haar incidenteel beroep niet-ontvankelijk;
- wijst het verzoek van Ariane Consulting SRL in (principaal) beroep af;
- veroordeelt Ariane Consulting SRL in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Ariad group begroot op € 1.800 aan salaris voor haar procesvertegenwoordiger.

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, tweede vicepresident, C. Besch, rechter, en K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024, door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.