

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/13/7

ARREST

Inzake:

Sitel Group SA

Tegen:

Shopware AG

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Sitel Group SA

Contre:

Shopware AG

Langue de la procédure : le néerlandais

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 18 oktober 2022

in de zaak C 2021/13

Inzake

Sitel Group SA, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Boulevard du Prince Henri 33, 1724 Luxemburg, Luxemburg,

Verzoekster,
hierna te noemen: Sitel,

vertegenwoordigd door mr. Dieter Delarue en mr. Anthony van der Planken, advocaten te Antwerpen, België,

tegen

Shopware AG, een vennootschap naar Duits recht, met zetel te Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen, Duitsland,

Verweerster,
hierna te noemen: Shopware,

vertegenwoordigd door mr. Alexis Halleman, advocaat te Leuven, België.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 8 september 2021 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift heeft Sitel hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) nr. 2015823 van 8 juli 2021. Op 22 november 2021 is het door Shopware ingediende verweerschrift, met bijlagen, ingekomen. Op 10 januari 2022 is de conclusie van repliek, met bijlagen, zijdens Sitel ingekomen, op 28 februari 2022 de conclusie van dupliek, met bijlagen, zijdens Shopware.
2. Er is niet verzocht om een mondelinge behandeling.
3. De proceduretaal is het Nederlands.

De feiten en de procedure voor het Bureau

4. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

5. Op 21 november 2019 heeft Sitel een aanvraag ingediend tot inschrijving van het hierna afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 41 en 42 (hierna ook: het teken).



Deze aanvraag is op 26 november 2019 gepubliceerd onder nummer 1406398.

6. Op 24 januari 2020 heeft Shopware met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken (hierna gezamenlijk aan te duiden als: de oudere Shopware-merken):



(i) Unie-beeldmerk aangevraagd op 7 juli 2016 en op 15 december 2016 ingeschreven onder nr. 015619141 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42 en 45 (hierna ook het oudere merk sub (i));



(ii) Unie-beeldmerk aangevraagd op 7 juli 2016 en op 15 december 2016 ingeschreven onder nr. 015622699 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42 en 45 (hierna ook het oudere merk sub (ii));



(iii) Unie-woord/beeldmerk aangevraagd op 7 juli 2016 en op 15 december 2016 ingeschreven onder nr. 015622723 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42 en 45 (hierna ook het oudere merk sub (iii));



(iv) Unie-woord/beeldmerk aangevraagd op 7 juli 2016 en op 15 december 2016 ingeschreven nr. 015622715 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42, 45 (hierna ook het oudere merk sub (iv)).

7. Shopware heeft aan haar oppositie ten grondslag gelegd dat het teken overeenstemt met de oudere Shopware-merken 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 de oudere Shopware-merken (artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, hierna ook aangeduid als de 1(b)-grond). Daarnaast stelt Shopware dat de oudere Shopware-merken bekend zijn in de Europese Unie en dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het daarmee overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere Shopware-merken (artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, hierna ook aangeduid als: de 3(a)-grond).

8. Het Bureau heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen en beslist dat het Benelux depot met nummer 1406398 niet wordt ingeschreven voor alle waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 38, 41, 42 en dat het depot wel wordt ingeschreven voor alle diensten in klasse 36.

9. Het Bureau heeft ten aanzien van de 1(b)-grond overwogen dat

- de door het teken aangeduide waren en diensten deels zijn gericht op een professioneel publiek met een aandachtsniveau variërend van gemiddeld tot hoog en deels gericht op het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau;
- het oudere merk sub (i) visueel overeenstemt met het teken, terwijl een auditieve en begripsmatige vergelijking ervan niet aan de orde is;
- de waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 38, 41 en 42 waarvoor het teken is aangevraagd overeenstemmen met de waren en diensten waarvoor het oudere merk sub a is ingeschreven, terwijl de in klasse 36 aangeboden diensten verschillend zijn;
- dat de oudere merk sub (i) een normaal onderscheidend vermogen heeft; en op grond daarvan geoordeeld dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en dat er daarom sprake is van gevaar voor verwarring.

10. Ten aanzien van de oudere merken sub (ii)-(iv) heeft het Bureau overwogen dat deze voor dezelfde waren en diensten zijn ingeschreven en daarom niet behoeven te worden beoordeeld, aangezien de uitkomst daarmee niet anders zal zijn.

11. Het Bureau heeft verder overwogen dat de voorwaarden voor toewijzing van de vordering op de 3(a)-grond niet zijn vervuld omdat:

- het overgelegde bewijsmateriaal niet volstaat om aan te tonen dat de betrokken merken bekend zijn bij een niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek in de Benelux;
- Shopware geen bewijs heeft overgelegd waarmee kan worden aangetoond dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere Shopware-merken.

Standpunten van partijen in de procedure in beroep

12. Sitel meent dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en dat de oppositie alsnog ongegrond moet worden verklaard, primair voor alle waren en diensten en subsidiair voor een groter deel van de waren en diensten, met veroordeling van Shopware in de kosten van de oppositie en het beroep.

13. Volgens Sitel heeft Shopware blijkens de door haar ingediende 'mémoire d'opposition', hierna: memorie van oppositie) haar oppositie beperkt tot slechts een deel van de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd, door slechts voor een deel van die waren en diensten aan te voeren dat zij deze identiek of overeenstemmend achtte. Sitel heeft daarbij onder meer gewezen op navolgende passage uit de memorie van oppositie (arcering aangebracht door Sitel):

B. Comparaison des biens et services

16.

Les biens et services à comparer sont les suivants (les biens et services identiques et similaires ont été marqués en gras) :

Door niettemin te overwegen dat Sitel ten aanzien van alle waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42 niet heeft betwist dat deze in hoge mate overeenstemmend zijn en door de oppositie voor alle waren en diensten toe te wijzen, heeft het Bureau het beginsel van hoor en wederhoor (zoals bedoeld in artikel 2.16, lid 1, BVIE en regel 1.21, sub e van het Uitvoeringsreglement van het BVIE) geschonden, aldus Sitel.

14. Daarnaast voert Sitel aan dat het Bureau ten onrechte bij zijn beoordeling is uitgegaan van het algemene of professionele publiek met een gemiddeld of variërend (in plaats van hoog) aandachtsniveau en – voor zover de oppositie zich daartoe wel uitstrekte – van een hoge (in plaats van lage) mate van overeenstemming tussen de waren en diensten. Voorts heeft het Bureau volgens Sitel niet kunnen oordelen dat er sprake was van overeenstemming tussen het oudere merk sub (i) en het teken, omdat de totaalindrukken verschillend zijn. Het Bureau kon daarom niet toekomen aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Subsidiair voert Sitel aan dat de verschillende totaalindrukken van het oudere merk sub (i) en het teken verwarringsgevaar uitsluiten. Voor de oudere merken sub (ii)-(iv) geldt volgens Sitel hetzelfde.

15. Shopware concludeert dat het beroep ongegrond moet worden verklaard en de beslissing van het Bureau bekrachtigd, met veroordeling van Sitel in de proceskosten in oppositie en beroep.

Beoordeling van het verzoek

Beoordeling 1(b)-grond

Reikwijdte van de oppositie – beginsel van hoor en wederhoor

16. In artikel 2.16, lid 1 BVIE is voorgeschreven dat het Bureau bij de behandeling van een oppositie het beginsel van hoor en wederhoor in acht moet nemen. In Regel 1.21, e), van het Uitvoeringsreglement is bepaald: “*De inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, BVIE houdt met name in dat (...) het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen*”. Gelet daarop moet het argument van Shopware, dat het Bureau argumenten die niet door een partij zijn aangevoerd bij zijn beoordeling mag betrekken, als onjuist te worden verworpen. De verwijzing in dat verband door Shopware naar het arrest van (de eerste kamer van) het Benelux Gerechtshof in de zaak Ici/Paris (19-2-2014, zaak A2013/1) is niet ter zake dienend. De daar voorliggende vraag “*Moet artikel 2.17 eerste lid BVIE [thans 1.15 bis] - hof] (...) zo worden uitgelegd dat de (...) rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE?*” ziet immers niet op de vraag of het BBIE zich mocht baseren op niet door een partij aangevoerde grond, maar of een beroepsinstantie rekening mag houden met de door een partij overgelegde nieuwe bewijsmiddelen ter onderbouwing van een wel voor het BBIE aangevoerde grond.

17. Het standpunt van Shopware dat de hiervoor in r.o. 13 weergegeven passage uit haar memorie van oppositie zo moet worden uitgelegd dat daarmee tot uitdrukking is gebracht welke waren en diensten Shopware het meest overeenstemmend en gelijkend achtte, wordt verworpen. De zinsnede “*les biens et services identiques et similaires ont été marqués en gras*” kan naar het oordeel van het hof redelijkerwijs niet anders worden begrepen dan dat Shopware daarmee bedoelde tot uitdrukking te

brengen dat zij *alleen* de in vet weergegeven waren en diensten gelijk en overeenstemmend achtte. Sitel mocht dat redelijkerwijs zo opvatten. Dat geldt temeer omdat ook enige onderbouwing van de gelijkheid of overeenstemming van die niet in vet weergegeven waren en diensten ontbrak, zoals Sitel onbestreden heeft aangevoerd.

18. Aan deze uitleg van de memorie van oppositie van Shopware kan niet afdoen dat zij in het formulier waarmee de oppositie is ingediend (bijlage 4 bij haar verweerschrift) en in de conclusie van haar memorie van oppositie, heeft aangegeven dat haar oppositie was gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het teken was aangevraagd. Zij heeft immers zowel de 1(b)-grond als de 3(a)-grond aan haar oppositie ten grondslag gelegd. Anders dan voor de 1(b)-grond, is voor de 3(a)-grond overeenstemming tussen de waren en diensten geen vereiste en is die grond altijd gericht tegen alle waren en diensten. De tegen alle waren en diensten gerichte conclusie van haar memorie van oppositie is daarom geen reden de reikwijdte van de 1(b)-grond ruimer uit te leggen dan de duidelijk uit de bewoordingen van paragraaf 16 blijkende beperking. Het hof vindt daarvoor bevestiging in par. 16 van het verweerschrift van Shopware. Daar neemt zij het standpunt in dat zij – niettegenstaande de tegen alle waren en diensten gerichte conclusie van haar memorie van oppositie – blijkens par. 8 van haar memorie van oppositie, haar (op de 1(b)-grond gebaseerde) oppositie heeft beperkt tot een deel van de waren en diensten, namelijk niet gericht tegen de diensten in klasse 36.

19. De op de 1(b)-grond gebaseerde oppositie van Shopware strekte zich dus niet uit tot de niet in vet weergegeven waren en diensten. Sitel behoeft dat niet te 'beargumenteren' zoals Shopware stelt (pag. 11 Verweerschrift). Evenmin behoeft Sitel het (niet gestelde) bestaan van overeenstemming tussen die waren en diensten en die waarvoor zij haar teken heeft aangevraagd, te bestrijden. Het Bureau is daar ten onrechte wel vanuit gegaan. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat het Bureau het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden door de inschrijving van het teken te weigeren voor de in paragraaf 16 van de memorie van oppositie van Shopware niet in vet weergegeven waren en diensten, waarop het verzoek immers geen betrekking had. In zoverre kan de beslissing van het Bureau niet in stand blijven.

20. In par. 20 van haar verweerschrift in onderhavige beroepsprocedure heeft Shopware subsidiair aangevoerd haar oppositie alsnog te willen uitbreiden tot alle waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd. Naar Sitel terecht heeft opgemerkt is het echter niet toegestaan in de procedure in beroep een nieuwe grondslag voor de oppositie aan te voeren. Zoals volgt uit de hiervoor in r.o. 16 reeds geciteerde beslissing van de eerste kamer van dit hof in de zaak ICI Paris, kunnen alleen nieuwe feitelijke gegevens worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE. Voor nieuwe, niet voor het BBIE aangevoerde, aanspraken is in een beroepsprocedure geen plaats. Dat geldt dus ook voor uitbreiding van de op 1(b)-grond gebaseerde oppositie tegen de niet-vet weergegeven waren en diensten, waartoe de oppositie in de procedure voor het BBIE zich immers niet uitstrekte. Shopware moet daarin niet-ontvankelijk worden verklaard.

Gelijke of overeenstemmende waren?

21. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen behoeven slechts de waren en diensten te worden beoordeeld waartegen de oppositie zich richt, dat wil zeggen de in par. 16 van de memorie van oppositie in vet weergegeven waren en diensten (hierna ook aangeduid als de bestreden waren en diensten). De oppositie strekt zich bovendien niet (meer) uit tot de diensten in klasse 36 (dupliek, par. 16, 4^e alinea).

22. Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de bestreden waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en (wijze van) gebruik (in het algemeen) en het

concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen.

23. Sitel heeft niet weersproken dat deze bestreden waren en diensten overeenstemmen, zodat ook het hof daar vanuit gaat. Zij bestrijdt wel dat sprake is van een hoge mate van overeenstemming – waarvan het BBIE is uitgegaan – en meent dat de mate van overeenstemming eerder als ‘laag’ aangemerkt moet worden. Dat standpunt wordt verworpen. Voor veruit de meeste van de bestreden waren en diensten geldt dat deze vallen binnen een ruimere aanduiding van de waren en diensten waarvoor de oudere Shopware merken zijn ingeschreven. Om die reden gelden deze als gelijk of moeten in elk geval als in hoge mate overeenstemmend worden aangemerkt.

Slotsom soortgelijkheid

24. De slotsom op grond van het voorgaande is dat er naar het oordeel van het hof sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de bestreden waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd.

Het relevante publiek

25. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een ouder merk, van overeenstemming tussen de betrokken waren en/of diensten en bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek. Uitgegaan moet worden van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten.

26. In het kader van een oppositie moet worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd 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. In een oppositie moet (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.

27. Ook volgens Sitel zijn een aantal van de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd bestemd voor het algemene publiek (gewone consumenten). Naar het oordeel van het hof geldt dat voor de waren in klasse 9, de diensten in klasse 37, een deel van de diensten in klasse 38 (zoals Sitel zelf ook aangeeft in par. 30 repliek), als ook voor de diensten in klassen 41 en 42. De diensten uit klasse 35 zijn evident gericht op professionele afnemers. Shopware bestrijdt dat ook niet.

28. Volgens Sitel is de consument bij de aanschaf van de diensten waarvoor het teken is aangevraagd een stuk aandachtiger dan bij de aankoop van dagdagelijkse consumptiegoederen. Zij meent dat de overeenstemming en het verwarringsgevaar beoordeeld dienen te worden vanuit het oogpunt van de consument met een (bijzonder) hoog aandachtsniveau (par. 32 repliek). Shopware meent dat het relevante publiek, zowel de professionele afnemers als de gewone consument, bij de aanschaf van die waren en diensten een normaal aandachtsniveau heeft, omdat het gaat over gangbare waren en diensten.

29. Naar het oordeel van het hof zijn de waren en diensten in de klassen waarvoor het teken is aangevraagd van zodanige aard en belang (op het gebied van computers, software, telecommunicatie en onderwijs) dat het relevante publiek – zowel de professionele afnemers als de gewone consument – bij

de aanschaf ervan een hogere dan normale aandacht aan de dag zal leggen. Ook als het geen 'maatwerk' waren of diensten zou betreffen, zoals Shopware aanvoert, dan nog betreft het geen 'standaard' waren of diensten die met grote regelmaat worden aangeschaft. Anderzijds heeft Sitel in het licht van de betwisting door Shopware onvoldoende onderbouwd waarom per klasse voor alle daarin opgenomen waren of diensten van een 'bijzonder' hoog aandachtsniveau uitgegaan zou moeten worden. Daarbij merkt het hof op dat – ook volgens Sitel zelf (par. 31 repleik) – immers uitgegaan moet worden van het laagste aandachtsniveau wanneer het relevante publiek bestaat uit verschillende groepen met verschillende aandachtsniveaus.

Overeenstemming tussen het teken en de oudere Shopware-merken?

30. De (globale) beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het oudere merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

Visuele overeenstemming

31. Het oudere merk sub (i) is een zuiver beeldmerk. Naar het oordeel van het hof is niet aanstonds duidelijk wat het beeldmerk voorstelt. Het teken is een woord/beeldmerk, waarbij het wordelement 'Sitel' vooraf wordt gegaan door een figuratief element dat met uitsluiting van de kleur (rood/wit in het teken, blauw/wit in het oudere merk sub (i)) identiek is aan het oudere merk sub (i). Doordat het figuratieve element in het teken wordt gevolgd door het wordelement Sitel, zou vanwege de beginletter 'S' daarvan, het figuratieve element kunnen worden opgevat als een (zeer) gestileerde letter S in een cirkel, al zal dan niet voor iedereen duidelijk zijn. Sitel is een fantasiewoord zonder kenbare betekenis. Anders dan Sitel heeft aangevoerd brengt dat niet met zich dat het wordelement reeds daarom het dominerende bestanddeel zou zijn. Naar het oordeel van het hof behoudt het figuratieve element vanwege de hoge mate van abstractie daarvan een zelfstandige onderscheidende plaats binnen het gecombineerde teken.

32. Het voorgaande samengenomen maakt dat naar het oordeel van het hof sprake is van visuele overeenstemming tussen het oudere merk sub (i) en het teken. De afwijkende kleur van het overigens identieke beeldelement in het teken en de toevoeging van het wordelement zijn onvoldoende om de overeenstemmende totaalindruk weg te nemen.

33. Het oudere merk sub (ii) is eveneens een zuiver beeldmerk, de inverse van het oudere merk sub (i). Dat neemt de overeenstemming niet weg, maar het is wel in iets mindere mate het geval.

34. Het oudere merk sub (iii) is een gecombineerd woord/beeldmerk, namelijk het oudere merk sub (i) gevolgd door het woord Shopware. Zoals hierna wordt overwogen heeft dit woord een kenbare betekenis en als zodanig weinig onderscheidend. Meer nog dan bij het bestreden teken heeft in het oudere merk sub (iii) het abstracte beeldelement daarom een zelfstandige onderscheidende plaats in het gecombineerde woord/beeldmerk. In zowel het oudere merk sub (iii) als het teken is het op de kleur na identieke beeldelement vooraan geplaatst en wordt het gevolgd door een wordelement dat begint met de letter S. Voor het wordelement is hetzelfde lettertype gebruikt. De verschillende kleurstelling van het beeldelement en de verschillende daaropvolgende woorden kunnen niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk. Ook tussen het oudere merk sub (iii) en het teken is daarom sprake van visuele overeenstemming.

35. In iets mindere mate geldt datzelfde voor het oudere merk sub (iv) waarin zowel het beeldelement als het wordelement invers zijn weergegeven.

Begripsmatige en auditieve overeenstemming

36. De oudere merken sub (i) en (ii) zijn beeldmerken zonder kenbare betekenis. Ze zullen daarom ook niet fonetisch worden aangeduid of uitgesproken. Het teken heft evenmin een kenbare betekenis. Begripsmatige of auditieve overeenstemming zijn daarmee niet aan de orde c.q. niet aanwezig.

37. Het relevante publiek is in het algemeen de Engelse taal machtig en zal in elk geval bekend zal zijn met de woorden 'shop', 'hardware' en 'software'. Het wordelement 'shopware' uit de oudere merken sub (iii) en (iv) zal daarom worden begrepen als verwijzend naar goederen of diensten ten behoeve van een (online) winkel. Het wordelement 'Sitel' uit het teken heeft evenwel geen kenbare betekenis. Van enige begripsmatige overeenstemming tussen de wordelementen is daarom geen sprake. Voor zover het beeldelement in de oudere merken en in het teken zou worden opgevat als een zeer gestileerd weergegeven (deel van de) letter S, is in zoverre sprake van begripsmatige overeenstemming. Dat het relevante publiek die in het beeldelement een (deel van de) letter S ziet dat zal begrijpen als een verwijzing naar de integratie van de diensten in de onderneming van hun cliënten, zoals Shopware stelt, is door Sitel betwist en kan bij gebreke van onderbouwing niet worden aangenomen.

38. Van auditieve overeenstemming tussen de oudere merken sub (iii) en (iv) is slechts in zoverre sprake dat beide wordelementen beginnen met de letter S. Het beeldelement, ook als dit als een gestileerde letter 'S' zou worden gepercipieerd, zal dan worden gezien als een verwijzing naar de eerste letter van het daaropvolgende wordelement en daarom niet separaat uitgesproken worden.

Slotsom overeenstemming

39. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat tussen de oudere merken en het teken sprake is van overeenstemming. Daarmee komt het hof toe aan de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar.

Verwarringsgevaar tussen het teken en het oudere merk?

40. 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 de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu professionele afnemers, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de en die van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

41. Naar het oordeel van het hof is het beeldelement van / in de oudere Shopware merken van huis uit bijzonder geschikt om als onderscheidingstekens te dienen, zodat dit een redelijk sterk onderscheidend vermogen heeft. Dat dit onderscheidend vermogen door de omvang van het gebruik van de oudere Shopware merken *in de Benelux* verder is toegenomen, zoals Shopware stelt, is in het licht van de betwisting door Sitel evenwel onvoldoende door Shopware onderbouwd.

42. De gemiddelde consument heeft in het algemeen niet de gelegenheid merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven. Naar het oordeel van het hof is het (behoudens de kleur) identieke beeldelement, dat

zowel in de oudere merken als in het bestreden teken een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, bepalend voor de overeenstemmende totaalindruk die het teken en de oudere Shopware merken bij het relevante publiek van de betrokken waren en/of diensten achterlaten. Daarenboven is er sprake van een hoge mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven en die waarvoor het teken is gedeponereerd. Gelet op dat alles en het redelijk sterke onderscheidend vermogen van het beeldelement van / in de oudere Shopware merken, is naar het oordeel van het hof gevaar voor (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aanwezig.

43. Dat het relevante publiek een hoger dan normaal aandachtsniveau heeft kan het verwarringsgevaar niet verhinderen. Ook dan immers kan door het gebruik van het overeenstemmende beeldelement, gevolgd door een woordelement in het teken, de gedachte postvatten dat de onder dat teken aangeboden waren of diensten van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dat het beeldelement daarbij in een andere kleur is weergegeven en dat een woordelement wordt toegevoegd, neemt het gevaar voor verwarring evenmin weg, doordat het publiek zal kunnen veronderstellen dat daarmee een gerelateerde bedrijfsactiviteit door een economisch verbonden onderneming wordt aangeduid. Aldus is in elk geval gevaar voor indirecte verwarring aanwezig.

Beoordeling 3(a)-grond

44. Shopware is een aanbieder van modulaire onlinewinkelsystemen (webshopsystemen) aan professionele afnemers. Ook als uit het door Shopware overgelegde bewijsmateriaal genoegzaam zou blijken dat haar oudere Shopware merken bekendheid hebben verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie vanwege de bekendheid in haar thuismarkt Duitsland, dient in het kader van de oppositie tegen de inschrijving van het bestreden teken als Benelux-merk ook komen vast te staan dat de oudere Shopware merken bekend zijn bij een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek in de Benelux. Uit het door Shopware overgelegde bewijsmateriaal blijkt weliswaar dat Shopware onder haar oudere Shopware merken ook actief is in de Beneluxmarkt, maar die stukken zijn onvoldoende om die vereiste bekendheid in de Benelux te kunnen aannemen. De jaarlijkse omzet en bedragen gemoeid met marketingactiviteiten zijn niet gespecificeerd naar de landen waarin die omzet is behaald c.q. gelden zijn besteed. Uit de specifiek voor de Beneluxmarkt overgelegde gegevens met betrekking tot het aantal nieuw verworven klanten en de op die markt behaalde omzet kunnen reeds bij gebreke van enige informatie over de omvang van de relevante markt, evenmin conclusies worden getrokken ten aanzien van de bekendheid bij een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek in de Benelux.

45. Daarnaast heeft Shopware ook in onderhavige procedure onvoldoende onderbouwd dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor de oudere Shopware merken is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het bestreden teken of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Shopware wijst ter onderbouwing immers naar haar verworven bekendheid op de Beneluxmarkt, die evenwel niet is komen vast te staan. Ook aan deze voorwaarde voor toewijzing van een oppositie op de 3(a)-grond is derhalve niet voldaan.

46. Uit het voorgaande volgt dat het beroep van Shopware op de 3(a)-grond niet kan slagen. Bij die stand van zaken kan het hof in het midden laten of Shopware in haar door het Bureau verworpen beroep op de 3(a)-grond ontvankelijk is, waarover partijen twisten.

Slotsom oppositie

47. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie terecht is toegewezen voor de bestreden waren en diensten, maar voor de overige waren en diensten ten onrechte is toegewezen. De beslissing van het Bureau zal daarom in zoverre worden vernietigd en de oppositie zal in zoverre alsnog ongegrond verklaard worden.

Proceskosten

48. Partijen zijn deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld. Het hof ziet daarin aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

Beslissing

49. Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

1. vernietigt de beslissing die het Bureau op 8 juli 2021 in de oppositie met nr. 2015823 heeft genomen;
2. verklaart de oppositie van Shopware tegen inschrijving van de Benelux-aanvraag met nummer 1406398 ongegrond voor de navolgende waren en diensten en bepaalt dat deze Benelux-aanvraag voor deze waren en diensten dient te worden ingeschreven:

CI 9 Progiels enregistrés.

CI 35 Conseils et informations d'affaires; investigations pour affaires, recherche, études, et enquêtes de marchés; travaux de bureau; traitement administratif de commandes; ressources humaines; sondages d'opinion; études et informations statistiques; conseils et prestations en matière de mercatique; saisie, introduction, intégration, recueil, enregistrement, rassemblement, transcription, systématisation, extraction et traitement de données; constitution, gestion et compilation de bases de données; évaluation et définition de profil de consommateurs; définition et analyse des comportements des consommateurs; recherches et vérifications d'informations et de messages sur Internet pour le compte de tiers, veille commerciale et veille d'image sur Internet pour le compte de tiers; conseils et assistance en stratégie commerciale, en stratégie marketing et en stratégie digitale; relations publiques; conseils et assistance aux entreprises en matière d'image de marque et de réputation; création, gestion et exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers, services de conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix et de réparation de produits et de services; services de sous-traitance [assistance commerciale] d'informations et de conseils en matière de sous-traitance; achat de contrats pour des tiers.


CI 38 Services de réponses par message électroniques, services de réponses téléphoniques pour abonnés absents, orientation et de traitement des messages électroniques, messagerie électronique, réception et diffusion (transmission) de messages; transmission de messages, d'images et d'autres données assistée par ordinateur; fourniture d'accès à des blogs en ligne, fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; mise en oeuvre de et gestion de centre d'appels téléphoniques.

CI 41 Education et formation, notamment dans les domaines du marketing, de l'assistance téléphonique, de la formation à distance ; publication électronique de chroniques, de magazines, d'articles et de lettres d'information en ligne, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; rédaction et publication de textes, questionnaires, enquêtes, sondages, brochures, formulaires (autres que textes publicitaires), édition de supports pédagogiques; organisation et conduite de colloques, de concours, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, liés au domaine de la relation client ou du marketing.

CI 42 Informatique en nuage; analyse et conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; récupération de données électroniques; contrôle de qualité; établissement de diagnostics de problèmes concernant des appareils électroniques grand public, du matériel et des logiciels informatiques;

3. verklaart de oppositie van Shopware gegrond voor de overige waren en diensten waarvoor de Benelux-aanvraag met nummer 1406398 is verricht en bepaald dat deze Benelux-aanvraag in zoverre niet wordt ingeschreven;
4. compenseert de kosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten zal dragen.

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, rechter, mr. S. Granata, rechter, en mr. Th. Schiltz, plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



Th. Schiltz