

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2022/6/6

ARREST

28 Juni 2023

In de zaak C 2022/6

Tussen:

THE GILLETTE COMPANY LLC

en:

FONTAINE LIMITED

Procestaal: Nederlands

ARRET

28 juin 2023

Dans l'affaire C 2022/6

Entre :

THE GILLETTE COMPANY LLC

et :

FONTAINE LIMITED

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tel. +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél. +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2022/6/6

Arrest van 28 juni 2023

Uitgesproken door de tweede kamer van het Benelux-Gerechtshof
in de zaak: C 2022/6

Tussen

A THE GILLETTE COMPANY LLC,
gevestigd te Boston, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
hierna te noemen: Gillette,
advocaten: mrs. M. Rieger-Jansen en C.G.P. Molle
te Den Haag, Nederland,

en

FONTAINE LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
verweerster,
hierna te noemen: Fontaine,
advocaten: mrs. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht en B.P. Woltering
te Rotterdam, Nederland.

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

1. Op 9 maart 2020 heeft Gillette bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan voor het volgende woord-/beeldmerk (hierna: het Teken):

FREED

voor de hierna in punt 54 vermelde waren in de klasse 3 en 8.

2. Het Bureau heeft deze aanvraag onder nummer 1413047 in behandeling genomen.
3. Op 11 mei 2020 heeft Fontaine oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Teken voor waren in de klasse 3. De oppositie heeft het nummer 2016040 en is gebaseerd op het Uniewoord-/beeldmerk:



Dit merk (hierna ook: het Merk) is op 22 augustus 2012 ingeschreven met nummer 18280720 voor de hierna in punt 54 vermelde waren in de klasse 3.

4. Ter onderbouwing van de oppositie heeft Fontaine aangevoerd dat het Teken overeenstemt met het Merk en betrekking heeft op waren en diensten die identiek zijn aan of overeenstemmen met de waren waarvoor het Merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).
5. Gillette heeft verweer gevoerd. Zij heeft onder meer aangevoerd dat het Merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de merkaanvraag voor het Teken niet normaal is gebruikt in de zin van artikel 2.16bis juncto 2.23bis BVIE.
6. Fontaine heeft vervolgens gebruiksbewijzen overgelegd.
7. Het Bureau heeft de oppositie bij beslissing van 20 januari 2022 toegewezen en beslist dat het Teken niet wordt ingeschreven voor de aangevraagde waren. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen:
 - het door Fontaine overgelegde bewijsmateriaal toont alleen normaal gebruik aan voor de volgende waren in de klasse 3: "soap perfumery" (zepen, parfumerieën), zodat het Bureau alleen deze waren in de beoordeling van de oppositie betreft;
 - het Teken en het Merk stemmen visueel in zekere mate overeen en fonetisch sterk overeen, en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde;
 - de door het Teken aangeduide waren zijn respectievelijk identiek aan, sterk overeenstemmend met dan wel overeenstemmend met de door het ingeroepen merk aangeduide waren;
 - de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek en dit publiek heeft een normaal aandachtsniveau;
 - het Merk heeft een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen;
 - het relevante publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

8. Gillette is tegen de beslissing van het Bureau in hoger beroep gekomen. Het daartoe strekkende verzoekschrift, met bijlagen, is op 18 maart 2022 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) binnengekomen. Gillette heeft het Hof, samengevat, verzocht:
 - de beslissing van het Bureau te vernietigen,
 - de oppositie tegen de merkaanvraag nr. 1413047 alsnog af te wijzen,
 - te gelasten dat het Teken alsnog wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren, en
 - Fontaine te veroordelen in de kosten van de oppositie en het beroep.
9. Bij verweerschrift van 6 juli 2022, met bijlagen, heeft Fontaine het verzoek bestreden en, samengevat, verzocht dat het Hof het door Gillette ingestelde hoger beroep afwijst en de beslissing van het Bureau bekrachtigt, met veroordeling van Gillette in de kosten van het beroep.
10. Vervolgens heeft Gillette een conclusie van repliek ingediend en Fontaine een conclusie van dupliek, met bijlage.
11. Bij gebreke van een verzoek tot mondelinge behandeling beslist het Hof op basis van de schriftelijke stukken.

C. De gronden van het beroep en het verweer

12. Volgens Gillette zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan:
 - er is geen sprake geweest van normaal gebruik van het Merk;
 - de beeldelementen van het Merk overheersen in de totaalindruk en in het Merk zijn alleen de letters "REE" herkenbaar;
 - de vormgeving van de letters van het Teken is slanker en strakker dan die van het Merk. Bovendien heeft het Teken een omgekeerde "E" ("Ǝ") op de voorlaatste plaats. Hierdoor wordt de totaalindruk van het Teken aanzienlijk gewijzigd, aangezien de twee tegenover elkaar geplaatste letters "EƎ" en een nieuw symmetrisch beeld creëren dat geen tegenhanger heeft in het Merk, en dus verdere afstand creëert. Het publiek is niet gewend aan een spiegelbeeld van letters in merkwoorden en zal dit daarom als fantasierijk en ongewoon opvatten en dus onthouden;
 - het Teken en het Merk stemmen visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeen, ook niet als de letters "C" en "D" in het teken als letters worden herkend;
 - voor zover er toch enige visuele of auditieve overeenstemming wordt aangenomen tussen het Teken en het Merk wordt deze overeenstemming geneutraliseerd door het begripsmatige verschil tussen "FREED" ("FREƎD") en "CREED";
 - het relevante publiek heeft voor alle waren een hoog aandachtsniveau, in elk geval hoger dan gemiddeld;
 - de waren zijn niet identiek of soortgelijk, want zij hebben een ander doel, een andere functie, een andere aard, een andere consistentie en de consumenten verschillen;
 - het Teken en het Merk hebben voldoende afstand van elkaar en er is geen verwarringsgevaar.
13. Fontaine heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd:

- uit de overgelegde (aanvullende) gebruiksbewijzen blijkt dat het Merk normaal is gebruikt voor zepen en parfumerieën;
- het Merk is ook normaal gebruikt voor “essential oils, cosmetics, hair lotions”, maar dat het Bureau ten aanzien van die waren geen normaal gebruik aannemelijk achtte is van beperkt belang, nu “zepen en parfumerieën” al identiek zijn aan of in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Gillette het Teken wil inschrijven;
- het is ondenkbaar dat het relevante publiek de letters “C” en “D” niet zal herkennen;
- het Teken en het Merk stemmen visueel en fonetisch in hoge mate overeen;
- het relevante publiek zal de woorden “CREED” en/of “FREED” niet begrijpen, zodat beoordeling van begripsmatige overeenstemming achterwege kan blijven;
- er gaat geen neutraliserende werking uit van de betekenis van “CREED” en/of “FREED”, want deze woorden hebben hoe dan ook geen voor het relevante publiek duidelijke en vaste betekenis die onmiddellijk zal worden begrepen;
- de relevante waren zijn gelijk of in hoge mate overeenstemmend;
- het relevante publiek betreft het brede publiek met een gemiddeld aandachtsniveau;
- het Merk heeft een groot onderscheidend vermogen;
- er is sprake van verwarringsgevaar.

D. Beoordeling

Ontvankelijkheid

14. Het beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn zoals bepaald in het BVIE. Het verzoek van Gillette is dus ontvankelijk.
15. In haar verweerschrift heeft Fontaine aangevoerd dat zij - anders dan het Bureau had beslist – ook andere waren dan “zepen en parfumerieën” in de relevante periode normaal heeft gebruikt. Zij heeft hier - voor zover nodig - bewijs van aangeboden. Voor zover Fontaine hiermee heeft bedoeld zelf beroep in te stellen tegen het oordeel van het Bureau dat zij geen normaal gebruik van het Teken heeft aangetoond, is Fontaine niet ontvankelijk in dat beroep, aangezien de beroepstermijn van artikel 1.15bis, lid 1, BVIE ten tijde van het verweerschrift al was verstreken en het BVIE niet voorziet in incidenteel beroep. Ook het Reglement op de procesvoering van het Hof voorziet daarin (dus) niet.

Normaal gebruik

16. Het Hof dient allereerst te beoordelen of Fontaine het Merk normaal heeft gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de merkaanvraag voor het Teken, derhalve in de periode van 9 maart 2015 tot 9 maart 2020 (hierna: de Relevante Periode). De bewijslast van het normale gebruik rust op Fontaine.
17. Een merk wordt normaal gebruikt wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan (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. Daarbij mag het niet gaan om symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de

gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.¹

18. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.²
19. Het normale gebruik van een merk kan ten slotte niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet door de merkhouder worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.³
20. Het Merk is een Uniemerkt. De gebruiksverplichting wordt daarom beheerst door artikel 18 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017, dat bepaalt dat het Uniemerkt normaal moet zijn gebruikt binnen de Unie. Voor het begrip normaal gebruik gelden de uitgangspunten als hiervoor weergegeven. Ten aanzien van de territoriale omvang van het gebruik van een Uniemerkt geldt het volgende. De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar een van de bestanddelen van het normale gebruik die in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Unie” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan. Een Uniemerkt geniet in territoriaal opzicht een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerkt op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Daarbij moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk.⁴
21. Hoewel een flink aantal van de door Fontaine overgelegde screenshots van online retailers (Bijenkorf, bol.com, en creed.nl) niet (duidelijk) betrekking heeft op het gebruik van het Merk in de Relevante Periode, heeft Fontaine ook screenshots overgelegd waaruit blijkt dat het Merk in de Relevante Periode in Nederland op de websites skins.nl en oger.nl is gebruikt voor parfums, douchegel, (scheer)zepen en aftershaves. Fontaine heeft verder screenshots overgelegd waaruit blijkt dat het Merk in de Relevante Periode is gebruikt op Duitse websites, voor parfums, douchegel, zepen en bodylotions. Daarnaast blijkt uit de overgelegde facturen uit de Relevante Periode (dit betreft een aanzienlijk deel van de overgelegde facturen), in combinatie met de in productie 5, annex 2, en het verweerschrift getoonde foto's, dat het Merk in de Relevante Periode in Denemarken is gebruikt voor parfums en in België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland in elk geval voor parfum en zeep van onder meer het type “AVENTUS”, “SPING FLOWER”, “HIMALAYA”, “ORIGINAL VETIVER”, “ORIGINAL SANTAL”,

¹ HvJEU 11 maart 2003, C-40/01 (Ajax/Ansul), ECLI:EU:2003:145, punt 43.

² HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 (Sunrider), ECLI:EU:C:2006:310, punten 70-72 en HvJEU 27 januari 2004, C-259/02 (La Mer Technology), ECLI:EU:C:2004:50, punten 22, 25, en 27.

³ Vgl. Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01 (Hiwatt), ECLI:EU:T:2002:316, punt 47 en Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02 (Vitakraft), ECLI:EU:T:2004:292, punt 28.

⁴ HvJEU 19 december 2012, C-149/11 (Onel/Omel), ECLI:EU:C:2012:816, punten 36, 44, 50 en 55.

“SILVER MOUNTAIN WATER”, “TABAROME MILLÉSINE”, “BOIS DU PORTUGAL”, “FLEURS DE GARDENIA”, “EROLFA”, “LOVE IN BLACK” en “LOVE IN WHITE”. Het Merk wordt verder getoond onderaan de (aan Franse, Belgische en Luxemburgse ondernemingen gerichte) facturen van de Luxemburgse onderneming Création Distribution Exclusive SARL, die betrekking hebben op (onder meer) parfumerieën, zeep, en douchegel. Ook dit betreft merkgebruik voor die waren.

22. Gillette heeft in haar verzoekschrift bestreden dat het merkgebruik in de overgelegde facturen met toestemming van Fontaine heeft plaatsgevonden. Hierop heeft Fontaine gemotiveerd en met stukken onderbouwd uiteengezet hoe zij haar waren distribueert. Vervolgens is Gillette bij repliek niet meer op deze kwestie ingegaan. Voor zover zij heeft bedoeld haar betwisting van de toestemming te handhaven, had van haar echter mogen worden verwacht dat zij tegenover de onderbouwde stelling van Fontaine dat het gebruik met toestemming heeft plaatsgevonden zelf met een onderbouwing van de betwisting van die stelling zou komen. Nu zij dat heeft nagelaten, verwerpt het hof de betwisting van de toestemming als onvoldoende gemotiveerd. De (impliciet) door Fontaine gestelde toestemming voor het gebruik van het Merk op websites is door Gillette ten slotte niet bestreden. Het hof gaat er dan ook van uit dat het merkgebruik op de door Fontaine overgelegde gebruiksbewijzen met toestemming van Fontaine heeft plaatsgevonden. Op de voet van artikel 2.23bis, lid 6 BVIE, heeft dit gebruik te gelden als gebruik door Fontaine.
23. Gelet op de omvang van het gebruik op de websites skins.nl en oger.nl in de Relevante Periode, de hoeveelheid facturen uit de Relevante Periode en de daarin genoemde bedragen, gaat het naar het oordeel van het Hof om reëel commercieel gebruik, dat ziet op meer dan symbolisch gebruik.
24. Reeds op grond van de hiervoor besproken gebruiksbewijzen kan worden geconcludeerd dat Fontaine het Merk, zoals het Bureau heeft vastgesteld, in de Relevante Periode in de Unie, waaronder in België, Nederland en Luxemburg, normaal heeft gebruikt voor (minstens) zeppen en parfumerieën. De overige gebruiksbewijzen behoeven daarom geen bespreking.
25. Het Hof dient gelet op het voorgaande te beoordelen of Fontaine zich met betrekking tot deze waren terecht beroept op artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE.

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

26. Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt, voor zover hier relevant: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven (...) indien: (...) b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*
27. 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.⁵

⁵ 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.

28. Beoordeeld moet worden of het teken en het oudere merk 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.⁶ Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.⁷
29. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken 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 bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁸
30. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van het teken en het oudere merk, en omgekeerd.⁹ Een zekere mate van overeenstemming van teken en merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn echter cumulatieve voorwaarden.¹⁰
31. Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze zaak relevante publiek is (hierna: het Relevante Publiek) en in welke mate het Tekenen en het Merk in de perceptie van het Relevante Publiek visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen.

Het Relevante Publiek

32. Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten.¹¹
33. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹² Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.¹³
34. Partijen zijn het er over eens dat het Relevante Publiek bestaat uit het brede publiek in de Benelux. Zij verschillen echter van mening over het aandachtsniveau van dit publiek. Volgens

⁶ 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.

⁷ HvJEU 22 juni 2000, C-425/98 (Marca Mode), EU:C:2000:339, punt 33.

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza); ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak.

⁹ HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 59 en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁰ HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie noot 8), punt 26.

¹² HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie noot 8), punt 26

¹³ Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, punt 42.

Fontaine heeft het publiek een gemiddeld aandachtsniveau. Volgens Gillette heeft het publiek voor parfumerieën een hoog aandachtsniveau omdat het om relatief dure waren gaat, die door het Relevante Publiek met zorg worden gekocht. Voor zepen heeft het Relevante Publiek volgens Gillette ook een hoog aandachtsniveau of op zijn minst verhoogd aandachtsniveau, omdat deze waren worden gebruikt voor hygiëne en verzorging, of om het uiterlijk c.q. het lichaam te verfraaien. Gillette stelt verder dat alle producten die onder het Merk worden aangeboden zeer exclusieve, dure luxeproducten zijn, die in exclusieve winkels worden verkocht en waarvoor ook moet worden aangenomen dat de consument goed oplet.

35. Bij de vergelijking van het Teken en het Merk moet worden geabstraheerd van het gebruik van het Merk (zie punt 27). Daarom is voor de vaststelling van het aandachtsniveau van het publiek ten behoeve van de vergelijking van het Teken en het Merk niet relevant hoe Fontaine het Merk gebruikt. Fontaine voert terecht aan dat de prijs voor parfumerieën in zijn algemeenheid sterk uiteen loopt, van goedkoop tot duur. Daarbij komt dat parfumerieën - anders dan Gillette suggereert - niet alleen in exclusieve speciaalzaken worden aangeboden, maar ook in bijvoorbeeld drogisterijen en supermarkten. Naar gelang de prijs en de winkel kan het aandachtsniveau van het relevante publiek verschillen. Nu moet worden uitgegaan van het deel van het publiek met het laagste aandachtsniveau, oordeelt het Hof dat het Relevante Publiek voor parfumerieën een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Het Hof volgt Gillette ook niet in haar betoog dat het Relevante Publiek een hoog/verhoogd aandachtsniveau heeft voor zepen. Het gaat om alledaagse consumptiegoederen waarvoor eveneens geldt dat deze in prijs sterk uiteen kunnen lopen. Daarom gaat het Hof ook voor zepen uit van een gemiddeld aandachtsniveau.
36. 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.

Overeenstemming Teken en ouder Merk

37. 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.¹⁴
38. De beoordeling dient gebaseerd te zijn op de totaalindruk die door teken en 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/merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹⁵ Het is wel mogelijk dat de totaalindruk die een teken/merk bij het relevante publiek nalaat, door een of meerdere bestanddelen ervan wordt gedomineerd.¹⁶

¹⁴ HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 71-73.

¹⁵ HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, punt 41 en de daar genoemde rechtspraak.

Visuele overeenstemming

39. Volgens Gillette doen de letters “C” en “D” door de stiling denken aan twee handvaten die aan de onderkant open zijn en onderdeel uitmaken van zwaarden/degens (de lange strepen). Zij betoogt dat daardoor zijn voor het Relevante Publiek alleen de middelste letters “REE” duidelijk waarneembaar zijn. Doordat deze letters visueel (en fonetisch) verschillen van het Teken (FREED) is volgens haar geen sprake van overeenstemming tussen het Teken en het Merk. Volgens Gillette is evenmin sprake van visuele overeenstemming als de beeldelementen buiten beschouwing worden gelaten. Zij betoogt daartoe a) dat de beginletters visueel en fonetisch totaal verschillend zijn terwijl het publiek meer aandacht heeft voor de beginletters, b) dat het om betrekkelijk korte woorden gaat zodat de verschillen opvallender zijn dan bij langere tekens en merken, en c) dat de letter “E” in het midden van de woorden een duplicatie is die niet opvalt.
40. Het Hof volgt Gillette hierin niet. Het Relevante Publiek, dat gewend is aan verschillend gestileerde letters, zal, in aanmerking genomen de vorm van de tekens, in het begin van het Merk de letter “C” of een gekantelde letter “F” herkennen en in het eind de letter “D”. De lange strepen aan de onderkant, die elkaar kruisen, zal het Relevante Publiek zien als versiering van de letters. Dat betekent dat het Relevante Publiek in het Teken het woord “CREED” zal lezen, met versiersels die - anders dan Gillette betoogt - niet domineren. Het wordelement domineert in het Merk.
41. In het Teken is de tweede letter “E” in spiegelbeeld weergegeven (“Э”). Dit spiegelbeeldige lettergebruik is opvallend in het Teken. Dat doet er, gelet op het feit dat het Relevante Publiek gewend is aan verschillend gestileerde letters, niet aan af dat het Relevante Publiek in het Teken het woord “FREED” lezen, en dat dit wordelement ook in het Teken domineert.
42. De verschillen tussen het Teken en het Merk bestaan aldus in de beginletters “C” en “F”, in de versiersels aan de begin- en eindletter van het Merk, die in het Teken ontbreken, en in de spiegelbeeldige letter “E” (“Э”). De consument heeft in het algemeen meer aandacht voor het begin van een woord en verschillen in korte woorden vallen meer op dan verschillen in lange woorden, zodat deze verschillen in het totaalbeeld van het Teken en het Merk opvallen. Daar staat tegenover dat het Relevante Publiek in het middelste deel van het teken het woord “REED” zal lezen (zie punt 41), zodat het “REED”/ “REЭD” gedeelte van de conflicterende tekens voor het Relevante Publiek op zijn minst gemiddeld overeenstemmend is. Ook dit valt op in het totaalbeeld van Teken en van het Merk, omdat dit gedeelte een groot deel uitmaakt van die totaalbeelden. Al met al komt het Hof tot de conclusie dat het visuele totaalbeeld van het Teken en het Merk gemiddeld overeenstemt.

Fonetische overeenstemming

43. Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming van het Teken en het 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.¹⁷

¹⁷ Vgl. Gerecht EU, 21 april 2010, T-361/08 (Thai Silk), ECLI:EU:T:2010:152, punt 58; Gerecht EU 24 oktober 2019, T-498/18 (Happy Moreno choco), ECLI:EU:T:2019:763, punt 100.

44. Het Hof neemt als uitgangspunt dat een deel van het Relevante Publiek het Merk zal herkennen als een Engels woord met een gestileerde eerste en laatste letter. Dit deel van het publiek zal dit woord uitspreken op de Engelse manier, derhalve als “kried” (met een ronde “r” en een langgerekte ie-klank) in het Frans en het Nederlands. Het deel van het Relevante Publiek dat het Merk niet zal herkennen als een Engels woord zal het Merk uitspreken als “kreed” in het Frans en als “kreet” in het Nederlands.
45. Het Hof volgt Gillette niet in haar stelling dat het Relevante Publiek de letter “Э” in het Teken niet zal uitspreken, omdat het die letter zal zien als een decoratief element. Zoals hiervoor overwogen, zal het Relevante Publiek het Teken lezen als het woord “FREED”. Daarom zal zij dat woord ook uitspreken als “FREED”. Overigens erkent Gillette in het kader van de begripsmatige vergelijking van het Teken en het Merk dat het Relevante Publiek in het Teken het woord “FREED” zal lezen. Voor het woord “FREED” geldt dat een deel van het Relevante Publiek het zal herkennen als een Engels woord. Dit deel van het Relevante Publiek zal het Teken uitspreken als “fried” in het Frans en het Nederlands (eveneens met een ronde “r” en een langgerekte ie-klank). Het deel van het Relevante Publiek dat het Teken niet herkent als een Engels woord zal het uitspreken als “freed” in het Frans en als “freet” in het Nederlands. Aangezien “freed” een Luxemburgs woord voor vreugde is, is het mogelijk dat een (klein) deel van het Relevante Publiek het Teken zal uitspreken als het Luxemburgse “freed”.
46. Het Hof is gelet op het voorgaande net als het Bureau van oordeel dat het Teken en het Merk in hoge mate fonetisch overeenstemmen, omdat zij bestaan uit één lettergreep waarvan alleen de beginletter verschilt en alle andere aspecten identiek zijn.

Begripsmatige overeenstemming

47. Aan de beeldelementen van het Teken en het Merk komt naar het oordeel van het Hof (op zichzelf of in het totaalbeeld) geen begripsmatige betekenis toe, nu deze door het Relevante Publiek zullen worden aangemerkt als versieringen van de eerste en laatste letter.
48. Zoals hiervoor vermeld (zie punt 44) zal een deel van het Relevante Publiek in het Merk een Engels woord herkennen. Dat betekent niet zonder meer dat zij ook de betekenis van dit woord kent. Het Relevante Publiek beschikt immers slechts over een basiskennis van de Engelse taal. Het woord “CREED” is geen gangbaar, alledaags woord en al helemaal geen woord dat vaak wordt gebruikt voor consumentenproducten. Aan Gillette kan worden toegegeven dat een deel van het Relevante Publiek het woord “CREED” zal herkennen van het populaire computerspel “Assassins Creed”. Ook dat betekent echter niet dat dit deel van het publiek weet wat het woord “CREED” betekent. Het Hof volgt Gillette ook niet in haar betoog dat het Relevante Publiek het woord in elk geval zal zien als een woord met een traditionele betekenis, hetgeen zou worden versterkt door het beeldelement van de “gekruiste degens” en door de manier waarop Fontaine productnamen gebruikt, zoals “ROYAL” “IMPERIAL” “ADVENTUS” of “VIKING”. Nog daargelaten dat bij de vergelijking van het Teken en het Merk moet worden geabstraheerd van de manier waarop het Merk wordt gebruikt (zie punt 27), zal het deel van het Relevante Publiek dat de betekenis van het woord “CREED” niet kent, dat ook niet associëren met iets traditioneels. De stiling van de letters “C” en de “D” maakt dat niet anders. Al met al oordeelt het Hof dat het Relevante Publiek bestaat uit een significant deel dat het woord “CREED” ziet als een fantasiewoord zonder betekenis of dat het woord “CREED” ziet als een Engels woord waarvan men de betekenis niet kent, en een deel dat het woord “CREED” begrijpt als het Engelse woord voor geloof, geloofsbelijdenis, credo.



49. Het Hof gaat er van uit dat een deel van het Relevante Publiek in het Teken het Engelse woord “FREED” zal herkennen, en dat zal begrijpen als “bevrijd”. Een ander, significant, deel van het Relevante Publiek zal hierin echter geen Engels woord herkennen, maar zal het woord “FREED” ofwel zien als een fantasiewoord, ofwel - in Luxemburg - als een woord met de betekenis “vreugde”.
50. Voor het deel van het Relevante Publiek dat de woorden “CREED” en “FREED” als fantasiewoorden ziet, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Voor het deel van het Relevante Publiek dat wel enige betekenis toekent aan één van de woorden, is sprake van begripsmatig verschillende woorden.
51. Nu blijkens het voorgaande noch het woord “CREED”, noch het woord “FREED” voor het Relevante Publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, is - anders dan Gillette betoogt - geen sprake van een situatie waarin de begripsmatige verschillen de visuele en fonetische overeenstemming van teken en merk neutraliseren.

Conclusie overeenstemming Teken en Merk

52. Nu het Teken en het Merk in elk geval visueel en fonetisch overeenstemmen, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de waren en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.¹⁸

Overeenstemmende waren?

53. Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming van 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 teken en merk zijn gedeponereerd/ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en 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.¹⁹
54. Het Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren, het Teken is gedeponereerd voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

| | |
|---|--|
|  |  |
| Class 3: Soaps; perfumery | Class 3: Shaving preparations, namely shaving creams, shaving gels, shaving lotions and shaving foams; after |

¹⁸ HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P (Ferrero/BHIM), ECLI:EU:C:2011:177, punt 65 en 66 en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁹ HvJEU Canon (zie noot 8), punt 23 en 29.

| | |
|---|--|
| <p>Vertaling: Klasse 3: zepen, parfumerieën</p> | <p>shave splashes, lotions and balms; pre-shave facial washes and scrubs; skin care preparations, namely skin moisturizers; non-medicated skin care preparations; body sprays; cologne; antiperspirants and deodorants; body wash.</p> <p>Vertaling: Klasse 3: Producten voor het scheren, te weten scheercrèmes, scheergels, lotions en schuim voor het scheren; aftershave splashes, lotions en balsems; gezichts-reinigingsmiddelen en gezichtscrubs voor gebruik vóór het scheren; huidverzorgings-producten, te weten vochtinbrengende middelen voor de huid; huidverzorgende crèmes, anders dan voor medisch gebruik; lichaamssprays; eau de cologne; antitranspiratiemiddelen en deodorants; shampoos voor het lichaam.</p> |
|---|--|

55. Gillette erkent dat de waar 'cologne' (au de cologne) van het Teken gelijk is aan 'perfumery' (parfumerieën) van het Merk. Het Hof is met het Bureau van oordeel dat hetzelfde geldt voor 'bodysprays' (lichaamssprays). Gillette heeft dat ook niet (duidelijk) bestreden.
56. Het Hof is verder van oordeel dat 'aftershave splashes' in hoge mate overeenstemmen met 'perfumery' (parfumerieën), omdat deze waren niet alleen bedoeld zijn om de huid te verzorgen, maar in hoge mate om de huid lekker te doen ruiken. Deze waren, die eenzelfde consistentie hebben als parfums, concurreren dus met elkaar. Daarbij komt dat, gelet op de aard van de waren, aannemelijk is dat 'aftershave splashes' dezelfde productieketen kennen en dezelfde distributie- en afzetkanalen en consumenten hebben als 'perfumery'.
57. De waar 'bodywash' (shampoos voor het lichaam) van het Teken is naar het oordeel van het Hof gelijk aan 'soaps' (zepen) van het Merk. 'Bodywashes' hebben immers net als 'soaps' het doel (delen van) het lichaam te wassen, worden veelal gemaakt en aangeboden door dezelfde fabrikanten en worden verkocht via dezelfde afzetkanalen aan dezelfde consumenten.
58. Ten aanzien van de overige waren van het Teken betoogt Gillette dat deze in elk geval verschillen van 'perfumery' (parfumerieën) omdat de inhoud verschilt, deze waren een verschillende fabricagewijze- of plaats hebben, deze waren in het algemeen niet direct naast elkaar in winkels worden aangeboden, aangezien parfumerieën in hun eigen winkels of speciale afdelingen van warenhuizen en drogisterijen worden aangeboden, de fabrikanten, distributiekkanalen en klantengroepen niet identiek zijn, en 'parfumerieën' en de andere waren aanzienlijk in prijs verschillen. Het Hof volgt Gillette hierin niet. In het voorgaande is al overwogen dat parfumerieën in veel verschillende prijsklassen en in verschillende soorten winkels worden aangeboden (zie punt 35). Daarnaast bieden veel aanbieders in de markt een

breed pallet van waren aan, waaronder niet alleen parfums, maar ook aftershaves, douchegels, deodorants, lichaams- en gezichtscrèmes, lotions, balsems en andere huid- en verzorgingsproducten. In zoverre is sprake van dezelfde fabrikanten en distributiekkanalen, gericht op hetzelfde publiek. Ook worden de verschillende waren in de winkel juist wel vaak naast elkaar aangeboden. Te denken valt aan de grote drogisterijketens die verschillende producten van één merk in een schap presenteren. Ten slotte zijn de consumenten van de waren hetzelfde.

59. Gillette betoogt verder dat huidverzorgingsproducten (waarmee zij verwijst naar alle andere waren dan 'eau de cologne') een ander doel, een andere functie en een andere aard en consistentie hebben dan parfumerieën. Zij wijst er op dat huidverzorgingsproducten tot doel hebben de huid te verzorgen en te hydrateren en dat deze meestal een vaste consistentie hebben (crème, lotion, schuim, gel etc.), terwijl parfums uitsluitend dienen om het lichaam een geur te geven en vloeibaar zijn. Zij voert in dit kader onder meer aan dat steeds vaker hele productlijnen aan huidverzorgingsproducten worden aangeboden die vrij zijn van geurstoffen. Dit is op zich juist, maar dat doet niet af aan het feit dat de waren tot op zekere hoogte ook een overeenstemmend doel en overeenstemmende functie hebben. Parfums zijn weliswaar vloeibaar en hebben *uitsluitend* als doel het lichaam te geuren, maar veel (zo niet het overgrote deel van de) huidverzorgingsproducten hebben, naast het doel de huid te verzorgen, als bijkomend doel de huid een lekker geurtje te geven. Te denken valt aan lichaamscrèmes, lotions, balsems, antitranspiratie-middelen en deodorants. In zoverre hebben parfumerieën en bedoelde huidverzorgingsproducten dus een overeenstemmend doel. Dat in de markt ook huidverzorgingsproducten worden aangeboden die vrij zijn van geurstoffen, en dat de consistentie van huidverzorgingsproducten anders is dan die van parfums, doet daar niet aan af.
60. Gelet op het voorgaande is het Hof van oordeel dat 'lotions and balms' (lotions en balsems), en antiperspirants and deodorants' (antitranspiratiemiddelen en deodorants) in zekere mate overeenstemmen met 'perfumery' (parfumerieën).
61. Daar komt bij dat Fontaine zich terecht op het standpunt stelt dat 'Shaving preparations, namely shaving creams, shaving gels, shaving lotions and shaving foams' (Producten voor het scheren, te weten scheercrèmes, scheergels, lotions en schuim voor het scheren) en 'pre-shave facial washes and scrubs' (gezichts-reinigingsmiddelen en gezichtsscrubs voor gebruik vóór het scheren) van het Teken gemiddeld overeenstemmen met 'soaps' (zepen) van het Merk. Zepen kunnen immers worden gebruikt om mee te scheren en om het gezicht te reinigen. In zoverre is sprake van substitueerbare en dus concurrerende waren. Daarbij komt dat de hier besproken waren veelal worden verkocht via dezelfde distributie- en afzetkanalen en dat de consumenten hetzelfde zijn.
62. Ten slotte zijn 'skin care preparations, namely skin moisturizers; non-medicated skin care preparations' (huidverzorgingspreparaten, namelijk vochtinbrengende crèmes voor de huid; Huidverzorgende crèmes, anders dan voor medisch gebruik) van het Teken in zekere mate overeenstemmend met 'soaps' van het Merk. Hun doel is immers gedeeltelijk hetzelfde, namelijk het verfraaien van het lichaam van de consument en het bewerkstelligen van een betere geur of huidtextuur. Daarnaast zijn de fabrikanten en distributiekkanalen hetzelfde; deze waren maken vaak deel uit van een breed pallet van verzorgingsproducten. Verder wordt met deze waren dezelfde groep consumenten bediend.

Onderscheidend vermogen ouder Merk

63. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is een belangrijke factor in de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. Het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk kan een doorslaggevende factor zijn bij de vaststelling van gevaar voor verwarring wanneer de overeenstemming van de tekens en/of de waren en diensten gering is. Wanneer het onderscheidend vermogen van het oudere merk gering is, kan dat een factor zijn die tegen gevaar voor verwarring spreekt.²⁰
64. Het Merk betreft een voor het Relevante Publiek niet alledaags woord met versiersels. Het woord "CREED" is niet beschrijvend voor zeppen en parfumerieën. Daarmee heeft het intrinsiek een gemiddeld onderscheidend vermogen. Of het Merk door gebruik een sterk onderscheidend vermogen heeft verkregen kan in het midden blijven, omdat dat in casu niet tot een andere uitkomst van de beoordeling van het verwarringsgevaar zou leiden.

Verwarringsgevaar tussen het Teken en het Merk?

65. Het Hof volgt Gillette niet in haar standpunt dat geen sprake is van verwarringsgevaar, aangezien de waren van Fontaine alleen in zeer exclusieve parfumerieën wordt verkocht en de waren van Gillette en van Fontaine dus nooit naast elkaar worden aangeboden. Uit de door Fontaine overgelegde producties blijkt dat de onder het Merk aangeboden waren niet alleen in exclusieve parfumerieën worden verkocht. Zo worden deze waren ook verkocht op de niet-exclusieve websites bol.com en notino.nl.
66. Het Hof is van oordeel dat de algemene indruk die het Teken en het Merk bij het Relevante Publiek achterlaten, zodanig overeenstemt dat een reëel direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek kan worden aangenomen. Bij dat oordeel neemt het Hof in aanmerking dat het Relevante Publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven.²¹ Daarbij komt a) dat het Merk een gemiddelde onderscheidende kracht heeft, b) dat sprake is van een gemiddelde mate van visuele overeenstemming en een hoge mate van fonetische overeenstemming van het Teken en het Merk en c) dat de waren gelijk zijn of op zijn minst in zekere mate overeenstemmen. Dit alles leidt er naar het oordeel van het Hof toe dat het Relevante Publiek kan menen dat de waren die worden aangeboden onder het Teken van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de waren die worden aangeboden onder het Merk, of dat deze van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Conclusie

67. De conclusie luidt dat de oppositie terecht is toegewezen. Het Hof zal het beroep van Gillette verwerpen.

²⁰ HvJEU Canon (zie noot 8), punt 18,19 en 24.

²¹ HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie noot 8), punt 26

Proceskosten beroep

68. Gillette 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.

E. Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer, op tegenspraak:

- voor zover Fontaine heeft bedoeld (incidenteel) beroep in te stellen: verklaart Fontaine niet ontvankelijk in dit beroep;
- verwerpt het beroep van Gillette;
- veroordeelt Gillette in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Fontaine begroot op € 1.200,00 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, president, S. Granata, eerste vice-president, en J.I. de Vreese-Rood, rechter en het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 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