

ARREST (Tweede Kamer)

6 februari 2024

in zaak C 2023/10

Tussen:

Alexandra Van Remortel

En:

German Sports IPCo GmbH

Procestaal: Nederlands

ARRET (Deuxième Chambre)

6 février 2024

dans l'affaire C 2023/10

Entre :

Alexandra Van Remortel

Et :

German Sports IPCo GmbH

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

Arrest van 6 februari 2024

in zaak C 2023/10

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

Alexandra Van Remortel, wonende te Schilde, België,

verzoekende partij,

hierna: Van Remortel,

vertegenwoordigd door Mr. M. de Vroey, advocaat,
gevestigd te Brussel, België,

en:

German Sports IPCo GmbH, gevestigd te Essen, Duitsland,

verwerende partij,

hierna: German Sports,

vertegenwoordigd door Mr. H. Roerdink en Mr. S.T.H. Janssen, advocaten,
gevestigd te Amsterdam, Nederland,

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

1. Op 8 september 2021 heeft Van Remortel bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan van het volgende woord-/beeldmerk:

alex
by Alexandra van Remortel

(hierna ook: het teken of het jongere merk) voor de hierna in punt 29 vermelde waren in de klasse 25.

2. Het Bureau heeft deze aanvraag onder nummer 1449838 in behandeling genomen.
3. Op 29 november 2021 heeft German Sports oppositie ingesteld tegen inschrijving van het teken. De oppositie is gebaseerd op
 - 1) het Uniewoordmerk Alex, ingeschreven onder nummer 4111076 op 8 november 2004 en geregistreerd op 21 oktober 2009 voor de waren in de klasse 18, 25 en 28 (hierna: het Uniewoordmerk) en
 - 2) de internationale merkregistratie met gelding in de EU van het woord-/beeldmerk:



Dit merk (hierna ook: het oudere merk) is op 26 juli 2019 ingeschreven met nummer 1451564 voor de hierna in punt 29 vermelde waren en diensten in de klasse 5, 9, 12, 18, 21, 24, 25, 26, 28 en 32.

4. Ter onderbouwing van de oppositie heeft German Sports aangevoerd dat het teken overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op waren en diensten die identiek zijn aan of overeenstemmen met de waren 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, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).
5. Van Remortel heeft verweer gevoerd. Zij heeft onder meer aangevoerd dat gelet op de verschillende lettertypes en de bijkomende woorelementen "*by Alexandra van Remortel*" in het teken geen reëel verwarringsgevaar aanwezig is. Ook heeft zij aangevoerd dat het Uniewoordmerk 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. Het Bureau heeft de oppositie bij beslissing van 20 februari 2023 toegewezen en beslist dat het teken niet wordt ingeschreven voor de aangevraagde waren. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen:
 - dat er een hoge mate van visuele overeenstemming is omdat het publiek met name gefocust zal zijn op het woord ALEX (dat zowel in het merk als in het teken voorkomt) en minder aandacht zal hebben voor de woorden “by Alexandra van Remortel” gelet op het kleiner lettertype en de positie van deze woordelementen;
 - dat er fonetische overeenstemming is omdat het onderschrift “by Alexandra van Remortel” niet zal worden uitgesproken;
 - dat er geen begripsmatige vergelijking mogelijk is;
 - dat sprake is van identieke waren;
 - dat het aandachtsniveau van het relevante publiek normaal is;
 - dat het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen heeft;
 - dat, gelet op voornoemde factoren, gevaar voor verwarring bestaat tussen het oudere merk en het teken in die zin dat het publiek kan denken dat de waren die onder het oudere merk worden aangeduid en de waren die onder het teken worden aangeduid afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen of dat het teken een sub-brand van German Sports is;
 - dat aan een beoordeling op grond van het Uniewoordmerk niet wordt toegekomen zodat het Bureau ook niet hoeft in te gaan op de overgelegde bewijzen van gebruik van het Uniewoordmerk.

B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

7. Van Remortel is tegen de beslissing van het Bureau in hoger beroep gekomen. Het daartoe strekkende verzoekschrift, met bijlagen, is op 20 april 2023 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) binnengekomen. Van Remortel heeft het hof, samengevat, verzocht:
 - de beslissing van het Bureau te herzien,
 - de oppositie alsnog geheel af te wijzen,
 - te gelasten dat het teken alsnog wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren en
 - German Sports te veroordelen in de kosten van de oppositie en het beroep.
8. Bij verweerschrift met bijlagen, heeft German Sports het verzoek bestreden en, samengevat, verzocht dat het hof het door Van Remortel ingestelde hoger beroep afwijst en de beslissing van het Bureau bekrachtigt, met veroordeling van Van Remortel in de kosten van het beroep.
9. Bij gebreke van een verzoek tot mondelinge behandeling beslist het Hof op basis van de schriftelijke stukken.

C. De gronden van het beroep

10. Volgens Van Remortel zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan:
- het Bureau heeft te weinig aandacht gehad voor de verschillen tussen het oudere merk en het teken zoals het figuratieve bestanddeel van de dubbel gespiegelde A in het oudere merk enerzijds en de sterke, unieke stiling en het onderschrift “by Alexandra van Remortel” in het teken anderzijds, het zwak onderscheidend karakter van voornamen zoals ALEX en de vele reeds bestaande ALEX-merkinschrijvingen die vreedzaam co-existeren in de markt;
 - er is slechts een geringe visuele overeenstemming. De woordbestanddelen van een samengesteld merk hebben niet altijd meer onderscheidend vermogen dan de beeldbestanddelen. Aan het beeldelement met de dubbele gespiegelde A had hetzelfde gewicht moeten worden toegekend als aan het woardelement ALEX;
 - er is geen bewijs voor de stelling dat de consument de woorden “by Alexandra van Remortel” niet zal uitspreken. Zelfs als dat wel het geval is, is (in het beste geval) slechts sprake van een gemiddelde fonetische overeenstemming;
 - de tekens zijn begripsmatig verschillend en wel zodanig dat de geringe visuele overeenstemming en de gemiddelde fonetische overeenstemming worden geneutraliseerd. Het relevante publiek zal de woorden “by Alexandra van Remortel” kunnen opvatten als een aanduiding dat de betrokken waren afkomstig zijn van Van Remortel.
 - het oudere merk heeft slechts een gering onderscheidend vermogen omdat uit het overgelegde bewijsmateriaal blijkt dat de consumenten zijn blootgesteld aan een wijdverbreid gebruik van het woord Alex;
 - er is geen reëel verwarringsgevaar temeer nu German Sports zich niet richt op de Benelux maar enkel op Duitsland. Er zijn geen bewijzen of aanwijzingen om te veronderstellen dat het relevante publiek zou kunnen geloven dat het teken een sub-merk van het oudere merk is. Een sub-merk wordt doorgaans op een heel andere manier geconfigureerd. Het Bureau is ook voorbij gegaan aan de vaste rechtspraak dat in de kledingsector het visuele aspect een grotere rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.
11. German Sports heeft deze stellingen bestreden.

D. Beoordeling

Ontvankelijkheid

12. Het beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn zoals bepaald in het BVIE. Het verzoek van Van Remortel is dus ontvankelijk.

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

13. Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt, voor zover hier relevant: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven (...) indien: (...) b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*
14. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het merk zouden kunnen worden gebruikt.¹
15. 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.² Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.³
16. 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 - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen en de eventuele door dat gebruik verkregen bekendheid van het oudere merk.⁴
17. 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.⁵ Een zekere mate van overeenstemming van het teken

¹ 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.

² 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.

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

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak.

en het oudere merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn echter cumulatieve voorwaarden.⁶

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

Het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

19. Als uitgangspunt geldt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten.⁷ Het hof is van oordeel dat dat de waren waarvoor het ouder merk is ingeschreven (kleding, in het bijzonder sportkleding), bestemd zijn voor het grote publiek en dat dit publiek in verband met (de aankoop van) deze waren een gemiddeld aandachtsniveau heeft.
20. 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

21. 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.⁸
22. 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. Anders dan Van Remortel heeft aangevoerd zijn daarbij de verschillen niet doorslaggevend omdat de gemiddelde consument een teken/merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en juist niet let op de verschillende details ervan.⁹

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 26.

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 71-73.

⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.

23. Het is mogelijk dat de totaalindruk die een teken/merk bij het relevante publiek nalaat, door een of meerdere bestanddelen ervan wordt gedomineerd.¹⁰ Bestanddelen die niet beschrijvend zijn en bestanddelen met een groot onderscheidend vermogen zijn in het algemeen beter in staat om te domineren in de (bij het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen) door het teken/merk opgeroepen totaalindruk dan bestanddelen die beschrijvend, of niet of zwak onderscheidend zijn.¹¹

Visuele overeenstemming

24. Het oudere merk is een woord/beeldmerk dat bestaat uit het dikgedrukte woord ALEX met een (kleiner) figuratief element bestaande uit een zwarte cirkel met daarin een witte, gespiegelde letter A. Dit element gaat vooraf aan het woord ALEX. Het teken bestaat uit het dikgedrukte en licht gestileerde woord ALEX met daaronder in een kleiner lettertype de (niet gestileerde) woorden “by Alexandra van Remortel”. Van Remortel heeft onder verwijzing naar zaak T-599/13 (Giovanni Galli)¹² aangevoerd dat bij samengestelde beeld-/woordmerken niet altijd moet worden aangenomen dat het wordelement een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement maar dat de beeldelementen gelet op hun vorm, grootte, kleur of plaats gelijkwaardig kunnen zijn aan het woordbestanddeel. Het hof is echter van oordeel dat, anders dan in de door Van Remortel aangehaalde zaak, hier zowel het figuratieve element in het oudere merk als het onderschrift in het teken een ondergeschikte positie inneemt zodat er geen sprake is van gelijkwaardigheid. In het onderschrift is het lettertype bovendien kleiner. Dat betekent dat de aandacht van het publiek met name op het wordelement ALEX zal zijn gericht omdat dit het dominante bestanddeel vormt en dat het publiek minder aandacht zal besteden aan de andere elementen. Datzelfde geldt ook voor de (verschillen in de) stiling van de letters. Gelet op het voorgaande is het hof dan ook van oordeel dat er een hoge mate van visuele overeenstemming tussen het oudere merk en het teken is.

Fonetische overeenstemming

25. Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming van het teken en het oudere merk, neemt het hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van een woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen. In zowel het teken als het oudere merk komt het woord ALEX voor. Deze woorden zijn identiek en worden ook identiek uitgesproken (A-LEX). Aangenomen moet worden dat de consument de woorden “by Alexandra van Remortel” niet zal uitspreken, aangezien deze binnen het teken een ondergeschikte positie innemen en de gemiddelde consument geneigd zal zijn het teken af te korten

¹⁰ HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, punt 41 en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ HvJEU 12 juni 2019, C-705/17 (Hansson), ECLI:EU:C:2019:481, punt 53 en de daar genoemde rechtspraak.

¹² Gerecht EU 3 juni 2015, T-599/13 (Giovanni Galli), ECLI:EU:T:2015:353.

door alleen het woord ALEX uit te spreken¹³. Het hof is dan ook van oordeel dat het merk en teken fonetisch in hoge mate overeenstemmen.

Begripsmatige overeenstemming

26. Het hof is - anders dan het Bureau - van oordeel dat ook een begripsmatige vergelijking mogelijk is. De woorden "by Alexandra van Remortel" zullen immers door het relevante publiek met basale kennis van het Engels worden opgevat als een aanduiding dat de waren afkomstig zijn van Van Remortel¹⁴. Het woord ALEX zal als voornaam worden herkend maar heeft als zodanig geen begripsmatige betekenis. Begripsmatig is er dus wel enig verschil. Van Remortel heeft nog aangevoerd dat de visuele en fonetische overeenstemming worden geneutraliseerd door het begripsmatige verschil. Het hof volgt dat betoog niet nu noch het teken noch het oudere merk een in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het publiek onmiddellijk zal begrijpen. Van Remortel heeft ook niet onderbouwd dat zij een bekend persoon is en dat het relevante publiek haar naam als zodanig meteen zal herkennen.

Conclusie overeenstemming teken en ouder merk

27. Nu op verschillende punten sprake is van ten minste enige overeenstemming van het teken en het oudere merk en bovendien sprake is van identieke waren, moet worden onderzocht of er sprake is van verwarringsgevaar.¹⁵
28. 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 het teken en het oudere merk zijn gedeponeed/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.¹⁶
29. Het oudere merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerkzijde vermelde waren en diensten, het teken is gedeponeed voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 95.

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 97.

¹⁵ HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P (Ferrero/BHIM), ECLI:EU:C:2011:177, punt 65 en 66 en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 en 29.

	 by Alexandra van Remortel
Cl. 9 Zwembrillen	
Cl. 24 Handdoeken van textiel; badhanddoeken, waslapjes.	
Cl. 25 Kleding, in het bijzonder sportieve en functionele kleding; schoeisel; hoofddeksels	Cl. 25 Badpakken; strandkleding; kleding; sportkleding; ondergoed; nachtkleding; schoeisel; hoofddeksels
Cl. 28 Delen van sportuitrusting; sportartikelen en -uitrusting	

30. Partijen erkennen dat de waren (wat betreft klasse 25) identiek zijn. Het hof deelt deze analyse.

Onderscheidend vermogen ouder merk

31. 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 conflicterende 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.¹⁷
32. Volgens Van Remortel heeft het oudere merk slechts een gering onderscheidend vermogen en bestaat er geen gevaar voor verwarring. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt verwezen naar een lijst met merkregistraties en een screenshot van websites waaruit zou volgen dat op de Benelux-markt veelvuldig gebruik wordt gemaakt van merken die het woordelement ALEX bevatten. Naar vaste rechtspraak¹⁸ geldt dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Met deze mogelijkheid kan echter slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie berust op het ontbreken, bij het relevante publiek, van gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen oudere merken en het oudere merk waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 18, 19 en 24.

¹⁸Zie bijvoorbeeld Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (LIFE BLOG).

voorbehoud dat de ingeroepen oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn. Naar het oordeel van het hof heeft Van Remortel niet aangetoond dat sprake is van identieke merken. In de door Van Remortel opgesomde voorbeelden is er immers veelal sprake van het woord ALEX in combinatie met een ander wordelement. Daarnaast heeft Van Remortel ook niet voldoende aangetoond dat die merken daadwerkelijk worden gebruikt en ook niet voor welke specifieke waren zij worden gebruikt. Voor het overige geldt dat het oudere merk niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven zodat van een normaal onderscheidend vermogen wordt uitgegaan.

Verwarringsgevaar tussen het teken en het oudere merk?

33. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het hof uit van een normaal onderscheidend vermogen van het oudere merk. Rekening wordt verder gehouden met het feit dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en dat het hier gaat om identieke waren ((sport)kleding). Het teken en het oudere merk stemmen zowel visueel als fonetisch in grote mate overeen; begripsmatig is er enig verschil. Het totaalbeeld zal voornamelijk worden bepaald door het woord ALEX en het relevante publiek zal geen of weinig aandacht besteden aan de woorden “by Alexandra van Remortel” of aan het figuratieve element in het oudere merk gelet op hun ondergeschikte positie en kleiner lettertype. Gelet op al deze omstandigheden is het hof van oordeel dat het relevante publiek zal kunnen menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen zodat sprake is van reëel verwarringsgevaar. Ook kan het relevante publiek menen dat sprake is van een sub-merk van German Sports. De stelling van Van Remortel dat een sub-merk doorgaans op een heel andere manier wordt geconfigureerd is niet nader onderbouwd zodat het hof daaraan voorbij gaat. Van Remortel heeft tot slot nog aangevoerd dat German Sports zich enkel richt tot consumenten in Duitsland zodat de Benelux-consument in de praktijk nooit met beide tekens geconfronteerd zal worden zodat er geen verwarringsgevaar mogelijk is. Van Remortel miskent hiermee echter dat in een oppositieprocedure niet het feitelijk gebruik van het oudere merk moet worden onderzocht, maar de waren of diensten van het merk zoals geregistreerd of gedeponereerd¹⁹.

Normaal gebruik

34. Aangezien de oppositie enkel op het oudere merk is gebaseerd, komt het hof – net als het Bureau – niet toe aan de vraag of sprake is van normaal gebruik van het Uniewoordmerk.

¹⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Krenosin/Kremezin).

Conclusie

35. De conclusie luidt dat de oppositie terecht is toegewezen. Het hof zal het beroep verwerpen.

Proceskosten beroep

36. Verzoekster 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:

- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Van Remortel in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van German Sports begroot op € 1.800 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door S. Granata, eerste vice-president, M. Hornick, plaatsvervangend rechter, en M.P.J. Ruijpers, 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 op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President