

DE RELATIEVE GELDIGHEID VAN HET MERK

Het blijkt niet eenvoudig om met de wetgeving in de hand te beoordelen of het ene merk te dicht in de buurt komt van het andere merk. Of het nu gaat om een oppositie of een inbreukprocedure, meer dan eens wordt in hoger beroep anders geoordeeld dan in eerste aanleg. De betreffende artikelen van de UMV en de Merkenrichtlijn 2015 (hierna: MR) dienen als checklist bij het beoordelen van de criteria om de kans van slagen te beoordelen. Wat de juiste uitleg is van de wettelijke criteria volgt met name uit de rechtspraak van het HvJEU (hierna: het Hof). Belangrijk is dat het Hof in het kader van de uitleg van artikel 8 lid 1, onder b UMV heeft duidelijk gemaakt dat de toelaatbaarheid van een merk in het licht van een overeenstemmend ouder merk in twee fasen (of twee stappen, zo je wilt) moet worden beoordeeld.¹ Het komt erop neer dat de beoordeling die artikel 8 lid 1(b) verlangt in tweeën wordt gedeeld. Voordat mag worden overgegaan tot de tweede fase, die van de beoordeling van het verwarringsgevaar, moet de overeenstemming van de tekens globaal worden onderzocht, dat wil zeggen de fonetische, visuele en begripsmatige gelijkenis. De wijze waarop deze twee-fasen-beoordeling moet plaatsvinden is in twee recente arresten verduidelijkt.^{2 3}

Allereerst het belangrijke arrest van 4 maart 2020. Daar ging het om de twee hier afgebeelde merken:



Het geopponeerde merk



het opponerende merk

Beide merken dienen ter onderscheiding van parfums. Ongetwijfeld kwam opposant ITM Enterprises in actie vanwege het woord LABEL in het geopponeerde merk voor dezelfde waren. Net als bij haar eigen merk vormt het centraal gelegen woord LABEL in eveneens grote witte letters tegen een donker gekleurde achtergrond het dominante bestanddeel van het merk. Toch lijkt het geen uitgemaakte zaak. Er zijn immers ook enkele opvallende verschillen, zoals de extra L in LABELL en de afwijkende vorm en kleur van de achtergrond. Het extra woord BLACK zorgt voor een begripsmatig verschil. Het staat eveneens op een centrale plaats en de witte letters zijn iets dikker, waardoor er meer nadruk ligt op dit element. Kennelijk horen de elementen BLACK en LABEL bij elkaar, waardoor het merk in zijn geheel beschouwd wordt aangeduid en er ook uitziet als een “black label”. Bovendien zijn nog twee gestileerde bladen en de handelsnaam *Equivalenza* toegevoegd. Zal dat wat lijkt

¹ Wat het Hof over dit artikel oordeelt, geldt ook voor het gelijkkluidende artikel 9 lid 2 (b) UMV.

² HvJEU, 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156 inzake EUIPO/Equivalenza Manufactory, IEF 19068, BIE 2020, p. 114, met noot Haak en HvJEU, 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:469 inzake EUIPO/Groupement des cartes bancaires.

³ In een octrooizaak kiest het Hof Den Haag in zijn arrest van 27 oktober 2020 inzake Eli Lilly/Fresenius, ECLI:NL:GHDH:2020:2052, ook voor Nederland voor de twee-stappen benadering voor de beoordeling van de inbreuk bijwege van equivalentie.

voldoende zijn om verwarringsgevaar aan te nemen? Ja, oordelen de oppositieafdeling en de Kamer van beroep. Die beslissen dat de merken visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen en begripsmatig verschillen en dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het relevante publiek in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovenië. Vanzelfsprekend tracht Equivalenza het Gerecht tot een andere waardering te brengen, waarbij ze zwaar leunt op met name de visuele en begripsmatige verschillen. En dat lukt. Het Gerecht oordeelt dat de betrokken waren parfums zijn en dat die in de regel op zicht worden gekocht. Dat betekent volgens het Gerecht dat daarom de visuele verschillen zwaarder wegen dan de fonetische gelijkenis. Concluderend dat de tekens wegens hun visuele en begripsmatige verschillen niet overeenstemmen, trad het Gerecht niet in het beoordelen van het verwarringsgevaar en verklaarde de oppositie ongegrond. EUIPO legt zich hier niet bij neer en gaat in beroep bij het Hof. Voor EUIPO was dit een principiële belangrijke zaak. Gelet op het eerdere arrest van het Hof in de zaak van Ferrero, die op basis van haar merk KINDER opkwam tegen de inschrijving van het merk TiMi KINDERJOGHURT⁴, lag het niet voor de hand dat het Hof de benadering van het Gerecht zou afkeuren. Zie in het bijzonder overweging 85 van dat arrest:

Ten gronde moet in herinnering worden gebracht dat, om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald en in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht.

Met dit beroep streefde EUIPO er dus naar dat het Hof op die Ferrero benadering zou terugkomen. Het principiële argument van EUIPO was dat de beoordeling van de overeenstemming in de eerste fase geabstraheerd moet worden van de concrete omstandigheden van het geval, omdat anders dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend, hetzij verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die in de handel worden gebracht.

Voordat het Hof toekwam aan een oordeel op dit principiële argument van EUIPO, rekende hij allereerst af met het feit dat het Gerecht het verwarringsgevaar niet had beoordeeld. De door het Gerecht gekozen formulering “dat de Kamer van beroep niet tot de conclusie had kunnen komen dat de tekens totaal niet overeenstemmen”, interpreteert het Hof als een vaststelling van tenminste enige gelijkenis tussen de tekens⁵. Omdat de beoordeling van het verwarringsgevaar enkel achterwege mag blijven als er geen enkele overeenstemming wordt aangenomen, had het Gerecht dus het verwarringsgevaar wel moeten beoordelen. Daarmee was de weg geëffend voor het oordeel over het principiële argument van EUIPO.

⁴ HvJEU 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177

⁵ “niet totaal niet” houdt dus in: op zijn minst een geringe mate.

De A-G had er in zijn conclusie op gewezen dat niet alleen de Kamer van beroep maar ook rechters van de lidstaten moeite blijken te hebben met in welke fase er voor de beoordeling van de overeenstemming acht mag worden geslagen op de concrete omstandigheden van het geval en daarom verduidelijkt het Hof dit in par. 70 van zijn arrest:

Niettemin moet worden verduidelijkt dat, hoewel de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht een relevant element vormen voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, de inaanmerkingneming ervan behoort tot de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en niet tot die van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.

Het Hof vindt dat zijn eerdere “Ferrero oordeel” inderdaad tot een absurd resultaat zou leiden, als door EUIPO geschetst. Het Hof verduidelijkt dat hoewel de globale beoordeling van de overeenstemming van de beide tekens in de eerste fase gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, die vergelijking niettemin moet worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. Het gaat dus om een vergelijking in abstracto, los van de omstandigheden waaronder die waren en diensten in de handel worden gebracht en los van de reputatie van het opponerende merk.

Wanneer de beide tekens in geen enkel opzicht overeenstemmen, zo waarschuwt het Hof, levert de omstandigheid dat het oudere merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond op om vast te stellen dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b).

Het Gerecht heeft in de fase van zijn beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel ook gewezen op de begripsmatige verschillen daartussen en heeft aan die begripsmatige verschillen een neutraliserend effect toegekend ten aanzien van de visuele en fonetische gelijkenissen. Het Hof beschouwt dit als het toekennen van een neutraliserend effect in de eerste fase en veroordeelt dit als een onjuiste beoordelingsmethode. Vanwege het abstracte karakter van de beoordeling van de overeenstemming in de eerste fase mag er in die fase slechts een neutraliserend effect worden toegekend na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau op voorwaarde dat deze neutralisering intrinsiek verbonden is met het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. In de tweede fase liggen de vastgestelde fonetische, visuele en begripsmatige elementen in de weegschaal samen met alle concrete omstandigheden van het geval en in die fase kan een begripsmatig verschil mogelijkwerwijs bijdragen aan het oordeel dat geen verwarring is te duchten. Maar dat noemen we dan geen neutralisering.⁶ Ik merk op dat in plaats van neutralisering ook wel wordt gesproken van compensatie.

⁶ Aldus ook Haak in zijn noot onder dit arrest in BIE.

Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht en doet de zaak zelf af. Dat impliceert dat hij beoordeelt of Equivalenza terecht bij het Gerecht in beroep is gekomen en dus of de beslissing van de Kamer van beroep juist was. Het Hof verwerpt de klacht van Equivalenza dat de Kamer in de fase van de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens beoordelingsfouten heeft gemaakt, waardoor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onjuist was. Het Hof ziet geen fouten in de twee-fasen-beoordeling van de Kamer. Hij oordeelt dat de Kamer in de eerste fase terecht heeft geoordeeld dat sprake is van een gemiddelde mate van visuele en fonetische overeenstemming en dat er tussen de tekens een begripsmatig verschil bestaat, om daarna in de tweede fase gevaar voor verwarring aan te nemen vanwege de punten van gelijkenis. De door Equivalenza aangevoerde en door de Kamer erkende begripsmatige verschillen zijn niet zwaar genoeg om geen verwarringsgevaar aan te nemen ondanks de visuele en fonetische overeenstemming; de termen „black” en „by equivalenza” zijn zuiver beschrijvend voor een basiskleur en de herkomst van de waar. De beslissing van de Kamer van beroep is juist en het beroep van Equivalenza tot vernietiging daarvan wordt afgewezen. Haar merk wordt dus niet ingeschreven.

Ik heb gekeken of het Gerecht naar aanleiding van dit arrest is overgegaan tot een juiste toepassing van de twee-fasen-toets. Uit het hierna te bespreken arrest van het Gerecht van 15 juli 2020⁷ blijkt dat dit inderdaad het geval is. Het gaat om de hierna afgebeelde merken:



Het geopponeerde merk



het opponerende merk

Al deze merken bevatten een of meer figuratieve elementen. Beide merken betreffen waren in de klassen 18 en 25. Beide partijen zijn Italiaanse textielbedrijven. De opposant kwam ongetwijfeld in actie vanwege het gebruik van het woord DUCK. Welke rol spelen de visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenis?

De oppositieafdeling, de Kamer van beroep en het Gerecht pasten alle drie de twee-fasen-test toe en onderzochten allereerst in hoeverre de twee tekens visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen. Het Gerecht stemt in met hoe de Kamer de visuele en fonetische gelijkenis waardeerde, maar is het niet eens met diens argumenten ter vaststelling van een hoge mate van begripsmatige gelijkenis. De Kamer oordeelde dat het relevante publiek de woorden “save the duck” en “fake duck” zou beschouwen als een aanwijzing dat onechte eendeveren worden gebruikt voor de vervaardiging van kleding onder deze merken. Het is niet verrassend dat het Gerecht dit gekunstelde argument verwierp en verwees naar de evident verschillende betekenis van de woorden “save” en “fake”. Het gerecht reduceerde daarop de hoge mate van begripsmatige gelijkenis naar een gemiddelde mate. Daarna werd in de tweede

⁷ GEU, ECLI:EU:T:2020:339 inzake EUIPO/Save the duck, alleen verkrijgbaar in het Italiaans en het Frans.

fase het gevaar voor verwarring beoordeeld. Doorslaggevend voor de bevestigende uitslag van die globale beoordeling is het sterke onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het oudere merk.

De rol van de bekendheid van het oudere merk komt aan de orde in het navolgende arrest van het Hof van 11 juni 2020⁸. Het ging het om de hieronder afgebeelde merken:



Het geopponeerde merk



het opponerende merk

Het geopponeerde merk is van de Chinese onderneming China Construction Bank Corp, het opponerende merk is van de Franse onderneming Groupement des cartes bancaires.⁹ Beide tekens zijn behalve voor bankkaarten en kaartdiensten ook voor financiële zaken, monetaire zaken en bankzaken ingeschreven. De opposant duid ik hierna aan als CB en de geopponeerde als CCB.

Deze zaak is interessant vanwege het beroep van CB op de bekendheid en het sterke onderscheidend vermogen van haar merk CB. Zij baseert de oppositie niet alleen op lid 1(b) van artikel 8 UMV, maar ook op lid 5 ervan. Die tweede grondslag blijft echter in alle elkaar opvolgende instanties buiten beschouwing, omdat CB van de oppositieafdeling, de Kamer van beroep en van het Gerecht gelijk krijgt op grond van lid 1 (b).

Het is evident dat beide merken de letters “c” en “b” gemeen hebben, maar op visueel en fonetisch vlak zijn er opmerkelijke verschillen. De begripsmatige gelijkenis speelt geen rol. De waren en diensten waarvoor beide tekens zijn ingeschreven zijn gelijk. Hoe komt het EUIPO in alle instanties tot het oordeel dat de merken overeenstemmen en dat er verwarringsgevaar bestaat? Steeds wordt vastgesteld dat CB een bekend merk is met een sterk onderscheidend vermogen en op basis van die vaststelling worden de visuele en fonetische verschillen weggeredeneerd. De bekendheid en het onderscheidend vermogen worden beoordeeld aan de hand van de Franse markt, de thuismarkt van CB. De Kamer stelt vast dat het relevante Franse publiek het oudere merk als gevolg van het gebruik ervan herkent als het merk dat verwijst naar „CB”-kaarten. Voor wat betreft de overige diensten van het merk CB baseert de Kamer de bekendheid ervan op een eerdere beslissing van de Kamer van 2014 over een oppositie van CB¹⁰, daaraan toevoegend dat de in de onderhavige zaak overgelegde bewijzen (met betrekking tot de “CB”-kaarten!) bevestigen dat het woordmerk in kwestie die bekendheid nog steeds geniet. Vanwege die bekendheid, aldus de Kamer van beroep, wordt dit merk niettegenstaande het sterk gestileerde karakter ervan opgevat als de lettergroep „CB”. Wat het geopponeerde merk betreft is het beeldelement ervan slechts bijkomstig ten opzichte van het dominerende bestanddeel dat bestaat uit de lettergroep

⁸ Zie noot 2.

⁹ Groupement des cartes bancaires CB ("CB bank card Group"), also known as simply CB, is the French national interbank network.

¹⁰ Zaak R 944/2013-4 van 27 augustus 2017.

„CCB”. En daarom bestaat er volgens de Kamer een zekere visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Bovendien stemmen deze tekens op fonetisch gebied meer dan gemiddeld overeen. De Kamer oordeelt dat, gelet op de gelijkheid van de diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, de overeenstemming van deze tekens en de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk, de verschillen tussen de conflicterende tekens en het bovengemiddelde aandacht niveau van het relevante publiek niet volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten. Daaraan toevoegend dat de Franse consument zich de verschijningsvorm van de conflicterende tekens slechts vaag herinnert, concludeerde de Kamer dat er in Frankrijk verwarringsgevaar bestaat en dat de oppositieafdeling bijgevolg terecht had beslist om de oppositie toe te wijzen.

Mag dat zo maar? Met behulp van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het opponerende merk duidelijk waarneembare verschillen wegedeneren? CCB neemt geen genoegen met deze beslissing en wendt zich tot het Gerecht. Maar tevergeefs. Beroep bij het Hof moet een en ander rechtzetten. En inderdaad, de wijze waarop in de eerdere instanties het opponerende merk werd gereduceerd tot het letterwoord CB zonder visuele kenmerken en het oordeel dat CB voor alle ingeschreven waren en diensten een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen vinden geen genade in de ogen van het Hof. Dat is gelet op het boven besproken arrest Equivalenza niet verrassend. Want ook hier werd gezondigd tegen de wijze waarop de overeenstemming in de eerste fase moet worden beoordeeld.

Het Hof verwijst naar zijn Equivalenza arrest en zet uiteen dat de factor van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet impliceert dat de te beoordelen tekens met elkaar worden vergeleken en dat die factor slechts betrekking heeft op het teken van de opposant. Het Hof concludeert: *zelfs indien het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft wegens de bekendheid ervan, kan op basis van die omstandigheid niet worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate, dat merk visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemt met het aangevraagde merk.* Het is dus rechtens onjuist de overeenstemming van de conflicterende tekens te beoordelen in het licht van de bekendheid van het oudere merk.

Voor wat betreft de beoordeling door het Gerecht van de overeenstemming van de conflicterende tekens erkent het Hof dat de bepaling van het dominerende bestanddeel van een teken relevant kan zijn voor de vergelijking van de conflicterende tekens. Het bepalen van het bestanddeel van het oudere teken dat domineert in de perceptie van het relevante publiek kan echter niet worden vastgesteld aan de hand van de bekendheid of van het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Het Hof benadrukt dat de UMV niet aldus kan worden begrepen dat de bekendheid of het grote onderscheidend vermogen van een merk kan leiden tot de vaststelling dat een van de bestanddelen van dit merk domineert ten opzichte van een ander bestanddeel ervan bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens. De bekendheid van een woordmerk dat sterk gestileerd is, zoals het oudere merk in kwestie, is juist daarop gebaseerd dat een groot deel van het relevante publiek

alle elementen waaruit dat merk bestaat, zowel woord- als beeldelementen, kent. De desbetreffende klacht van CCB wordt dan ook gegrond verklaard.¹¹

Een logisch vervolg op het voorgaande is dat de bekendheid en het groot onderscheidend vermogen meespelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Dat is in casu echter niet mogelijk, omdat de Kamer en het Gerecht die bekendheid en onderscheidend vermogen niet op de juiste wijze hebben beoordeeld en vastgesteld voor financiële -, monetaire - en bankzaken, diensten die beide tekens gemeen hebben. Zoals reeds aan de orde gesteld door het Hof in het Lloyd Schuhfabrik Meyer arrest¹² moet de mate van het onderscheidend vermogen worden vastgesteld op basis van het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk alsook het gedeelte van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden voor wat betreft de diensten financiële -, monetaire - en bankzaken. Het Gerecht heeft wel naar dergelijke factoren verwezen, maar aangaande deze specifieke diensten heeft het Gerecht volstaan met de vaststelling dat in de litigieuze beslissing van de Kamer rekening is gehouden met de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO¹³, een andere zaak dus dan de onderhavige. Daarom overweegt het Hof in par. 77:

Hieruit volgt dat de door het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geformuleerde conclusie dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de litigieuze beslissing juist is beoordeeld, ontoereikend is gemotiveerd. Dat motiveringsgebrek doet eveneens afbreuk aan de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar die het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest heeft verricht, aangezien in punt 67 met name naar punt 48 wordt verwezen. In die omstandigheden moet het tweede middel worden aanvaard.

Het arrest van het Gerecht wordt vernietigd. Daarna doet het Hof de zaak zelf af door de beslissing van de Kamer van beroep te beoordelen. Het Hof concludeert dat CCB op juiste gronden de beslissing van de Kamer van beroep bij het Gerecht heeft bestreden inzake schending van artikel 8, lid 1(b) UMV en vernietigt de beslissing van de Kamer van beroep. Daarmee is er dus geen uitspraak gedaan op het beroep dat CCB heeft ingesteld bij de Kamer van beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Ik neem aan dat CCB de Kamer alsnog kan vragen om een afhandeling van dat beroep, nu met inachtneming van de overwegingen in dit arrest van het Hof.

Paul Steinhauser

¹¹ Zie de paragrafen 56 t/m 64 van het arrest.

¹² HvJEG 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323.

¹³ Zie noot 10.