GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

ARREST (Tweede Kamer)

15 oktober 2024

in zaak C 2023/9

Tussen:

Henkel AG & Co. KgaA

En:

Fumakilla Limited

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

15 octobre 2024

dans l'affaire C 2023/9

Entre :

Henkel AG & Co. KgaA

Et :

Fumakilla Limited

Langue de la procédure : le néerlandais

GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrest van 15 oktober 2024

in zaak C 2023/9

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

Henkel AG & Co. KgaA, gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. M.F.J. Haak en Mr. L. Snellenberg, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

en:

Fumakilla Limited, gevestigd te Chiyoda-ku Tokyo, Japan,

verwerende partij,

hierna: verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. Th.C.J.A. van Engelen en Mr. N.F. de Bruin, advocaten, gevestigd te Utrecht, Nederland.

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

1 Op 25 augustus 2021 heeft verweerster bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan van het woordmerk VAPE voor waren in de klassen 5 en 21 (hierna ook: het Teken).

2 Het Bureau heeft deze aanvraag onder nummer 1448976 in behandeling genomen.

3 Op 22 oktober 2021 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Teken. De oppositie is gebaseerd op het Uniewoordmerk VAPONA. Dit merk (hierna ook: het oudere Merk) is op 15 oktober 2013 ingeschreven met nummer 011836855 voor de hierna in punt 31 vermelde waren in de klassen 5, 9 en 21.

4 Ter onderbouwing van de oppositie heeft verzoekster aangevoerd dat het Teken overeenstemt met het oudere Merk en betrekking heeft op waren 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 Verweerster heeft verweer gevoerd. Zij heeft onder meer aangevoerd dat er geen verwarringsgevaar is, dat de tekens gemakkelijk naast elkaar kunnen bestaan en dat het oudere 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 Het Bureau heeft de oppositie bij beslissing van 20 februari 2023 afgewezen en beslist dat het Teken wordt ingeschreven voor de aangevraagde waren. Daartoe heeft het Bureau, beknopt weergegeven, overwogen:

- visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen. De eerste drie letters van het ingeroepen Merk, VAP, komen op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Aan dit eerste deel van de tekens zal het publiek in beginsel meer aandacht besteden. De uitgangen van de tekens -ONA en -E verschillen. Deze verschillen zijn opvallend aangezien het om relatief korte tekens gaat;
- auditief is er geringe overeenstemming indien het Teken op zijn Engels wordt uitgesproken (‘veep’). Indien het betwiste Teken met twee lettergrepen wordt uitgesproken (VA-PE of vapé) is er een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.
- begripsmatig zal het Benelux publiek het ingeroepen Merk VAPONA opvatten als een fantasiewoord en daaraan geen betekenis toekennen. Het betwiste Teken VAPE heeft wel een begripsmatige betekenis. Een ‘vape’ is een e-sigaret en het werkwoord ‘vapen’ betekent ‘het roken van een e-sigaret’. VAPE heeft dan ook een duidelijk vastomlijnde betekenis die onmiddellijk door het Benelux publiek wordt herkend. Er is dus een begripsmatig verschil tussen de tekens en dit verschil is dermate dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden

geneutraliseerd. De totaalindruk van de tekens stemt daarmee niet overeen.

- ten overvloede en er veronderstellenderwijs vanuit gaande dat van neutralisatie door een begripsmatig verschil geen sprake is en de totaalindruk licht overeenstemmend, kan bij globale beoordeling van het verwarringsgevaar de oppositie ook niet slagen. Het gaat hier om identieke dan wel in sterke mate overeenstemmende waren. Ook (veronderstellenderwijs) uitgaande van een licht overeenstemmende totaalindruk van de tekens, geldt dat de tekens kort zijn, waardoor de verschillen in de uitgangen -ONA en -E opvallen. De consument van de betrokken waren heeft een hoger dan normaal aandachtsniveau omdat het in dit geval gaat om waren die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen; het is niet beschrijvend voor de betrokken waren. Het publiek zal gelet op deze factoren in onderlinge samenhang niet menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Er bestaat dus geen gevaar voor verwarring.
- aan het beoordelen van het ingediende gebruiksbewijs wordt niet toe gekomen.

B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

7 Verzoekster 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. Verzoekster heeft het hof, samengevat, verzocht:

- de beslissing van het Bureau te vernietigen,
- de oppositie alsnog toe te wijzen en de inschrijving van het Teken te weigeren,
- verweerster te veroordelen in de kosten van de oppositie en het beroep.

8 Bij verweerschrift, met bijlagen, heeft verweerster het verzoek bestreden en, samengevat, verzocht dat het hof het door verzoekster ingestelde hoger beroep afwijst en de beslissing van het Bureau bekrachtigt, met veroordeling van verzoekster in de kosten van het beroep.

9 Vervolgens heeft verzoekster een conclusie van repliek ingediend, met bijlagen, en verweerster een conclusie van dupliek, met bijlagen.

10 Tijdens de mondelinge behandeling (via videoverbinding) van 6 maart 2024 hebben de advocaten van partijen de standpunten toegelicht aan de hand van pleitnotities. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.

C. De gronden van het beroep en het verweer

11 Volgens verzoekster zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan:

- er heeft een onjuiste vergelijking van de tekens plaatsgevonden in fase 1. Visueel stemmen VAPONA en VAPE overeen en auditief is sprake van gemiddelde overeenstemming. Geen van beide tekens heeft bij het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Van neutralisatie kan geen sprake zijn;
- het aandachtsniveau van het relevante publiek is niet hoger dan normaal;
- in fase 2 dient betrokken te worden dat het ingeroepen Merk een zeer sterke onderscheidingskracht heeft omdat VAPONA marktleider is en zowel in België als in Nederland bij het relevante publiek bekend is;
- er is wel sprake van (indirect) verwarringsgevaar.

12 Verweerster heeft, kort weergegeven, aangevoerd, dat

- slechts sprake is van een zeer beperkte mate van visuele overeenstemming. De consument zal zeker de aanmerkelijke verschillen aan het einde van beide tekens opmerken;
- auditief hoogstens sprake is van geringe overeenstemming;
- sprake is van een begripsmatig verschil omdat het relevante publiek geen betekenis toekent aan VAPONA terwijl er wel betekenis wordt toegekend aan 'VAPE' (in de zin van 'vapen');
- de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmen;
- het Bureau terecht is uitgegaan van een hoger dan normaal c.q. verhoogd aandachtsniveau;
- verzoekster onvoldoende heeft bewezen dat sprake is van een groter onderscheidend vermogen met betrekking tot de relevante waren en diensten;
- het Bureau terecht heeft geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

D. Beoordeling

Ontvankelijkheid

13 Het beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn zoals bepaald in het BVIE. Verzoekster is dus ontvankelijk in haar verzoek.

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

14 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."*

15 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]

16 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]

17 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]

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

19 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.

---

[1] HvJEU 12 juni 2008, C-533/06 (O2/Hutchison), ECLI:EU:C:2008:339, punt 66 en 67; HvJEU15 maart 2007, C-171/06 P (T.I.M.E. Art/Leclerc), ECLI:EU:C:2007:171, punt 59.
[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.
[6] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.

Het Relevante Publiek en het aandachtsniveau daarvan

20 Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten.[7] Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.[8] Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, moet het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt worden genomen.[9]

21 Volgens verzoekster is het geen vast gegeven dat het publiek méér oplet bij het kopen van een muggenspray of verdelgingsmiddel voor mieren, dan bij het kopen van andere alledaagse consumentenproducten, zoals personal care producten of levensmiddelen. Het gebruik van muggenspray of insecticiden kan weliswaar van belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van consumenten maar deze producten vereisen geen bijzondere technische kennis of ervaring voor gebruik. Bovendien zijn er veel verschillende soorten muggensprays en insecticiden beschikbaar, in vele denkbare retailkanalen, waaronder supermarkten waardoor in het algemeen een verminderde oplettendheid moet worden aangenomen. Ook het feit dat deze producten niet veel kosten draagt bij aan een verminderd aandachtsniveau. Voor een grote groep consumenten zijn allergieën niet relevant en deze groep koopt een muggenspray of verdelgingsmiddel even makkelijk als een pak yoghurt of koekjes. Volgens verzoekster moet daarom hoogstens worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau. Verweerster heeft dat bestreden: volgens haar geldt vanwege de gezondheidsrisico's een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau.

22 Het Relevante Publiek in de Benelux bestaat uit zowel professionals als consumenten. Voor wat betreft de professionals zijn partijen het erover eens dat zij een hoog aandachtsniveau hebben zodat het hof daar ook vanuit zal gaan. Voor wat betreft de consumenten is het hof van oordeel dat de consument van de betrokken waren een hoger dan normaal aandachtsniveau zal hebben. Het gaat immers (bij alle waren dus ook bij mierenpoeder en muggenspray) om waren die potentieel gezondheidsrisico's kunnen hebben en gevaarlijk (voor kinderen) kunnen zijn. De gebruiker zal dus ook meer aandacht hebben voor de aanwijzingen en waarschuwingen op de verpakking. De consument zal reeds daarom oplettender zijn dan bij alledaagse producten. Dat de waren relatief goedkoop zijn en ook in de supermarkt verkrijgbaar doet, gelet op het voorgaande, niet af aan het hogere aandachtsniveau. Het hof volgt niet het betoog van verzoekster dat de betrokken waren alledaagse consumptiegoederen zijn. Aangenomen mag worden dat de waren slechts enkele keren per jaar (en met name in de zomermaanden) aangeschaft zullen worden.

23 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

[7] HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 26.
[8] HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt 26.
[9] Vgl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, punt 42.

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

24 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.[10]

25 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.[11]

Visuele overeenstemming

26 Volgens verzoekster stemmen VAPONA en VAPE overeen (en niet slechts in zekere mate zoals het Bureau heeft aangenomen). Beide tekens zijn zuivere woordmerken en bestaan uit één woord. De tekens hebben respectievelijk zes en vier letters, waarbij drie letters op dezelfde plaats in beide tekens staan. Het begin van de tekens is dus identiek. De consument zal meer belang hechten aan de overeenstemming van het eerste deel VAP dan aan de verschillen bij het uiteinde van de tekens, namelijk -ONA en -E.

27 Het is juist dat het publiek in beginsel meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van de tekens[12]. In dit geval beginnen zowel het ingeroepen merk als het teken met de eerste drie letters VAP. Tegelijkertijd is hier sprake van relatief korte tekens zodat de verschillen in de uitgangen -ONA respectievelijk -E meer opvallen dan verschillen in lange woorden en tot een ander totaalbeeld leiden[13]. De tekens verschillen bovendien in lengte. Met het Bureau is het hof dan ook van oordeel dat de tekens in zekere mate visueel overeenstemmen.

Fonetische overeenstemming

28 Het hof neemt als uitgangspunt dat het Relevante Publiek het oudere Merk zowel in het Frans als in het Nederlands zal uitspreken als VA-PO-NA. Het Teken zal door een deel van het Relevante Publiek in het Engels worden uitgesproken,

[10] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 71-73.
[11] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.
[12] Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Municor).
[13] Vergelijk BenGH 28 juni 2023, C 2022/5, punt 41 (Freed/Creed).

namelijk als “veep”. Het Franstalige en Nederlandstalige deel van het Relevante Publiek zal het Teken uitspreken als VA-PE of vapé, vap of va-puh.

29 Verzoekster heeft aangevoerd dat fonetisch sprake is van een gemiddelde mate van overeenstemming en dat dit in het bijzonder geldt voor het grootste deel van het publiek dat VAPE in het Nederlands of in het Frans uitspreekt. De eerste lettergreep waaraan de gemiddelde consument meer belang hecht, klinkt vrijwel identiek. Voor dit deel van het publiek stemmen de tekens dus gemiddeld overeen. Voor het publiek dat het Teken in het Engels uitspreekt, zijn de tekens volgens verzoekster fonetisch in zekere mate overeenstemmend.

30 Het hof is met het Bureau van oordeel dat voor het publiek dat het Teken in het Engels uitspreekt slechts sprake is van geringe overeenstemming. De uitspraak stemt dan immers alleen overeen voor wat betreft de beginletter V. De letter P is in het Teken, dat bestaat uit één lettergreep, hoorbaar aan het eind, terwijl die letter P bij het Merk dat bestaat uit drie lettergrepen hoorbaar is bij de tweede lettergreep. Wanneer het Teken in het Frans of Nederlands wordt uitgesproken, geldt dat de eerste lettergreep weliswaar identiek klinkt en dat de tweede lettergreep met een P begint maar het aantal lettergrepen verschilt en voor het overige is de uitspraak zo verschillend dat het Teken en het Merk fonetischslechts in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige overeenstemming

31 Het hof stelt voorop dat begripsmatige verschillen tussen de tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren, op voorwaarde dat ten minste één ervan in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen[14]. Volgens verzoekster heeft het Bureau ten onrechte een begripsmatig verschil tussen het Merk en het Teken aangenomen. Geen van beide tekens heeft bij een substantieel deel van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis. Uit onderzoek blijkt dat 25% geen idee heeft wat VAPE betekent. Verweerster heeft de juistheid van dat percentage bestreden.

32 Het hof is van oordeel dat hier geen sprake is van een zodanig begripsmatig verschil dat dit de visuele en fonetische elementen van overeenstemming kan neutraliseren. Een deel van het Relevante Publiek zal in het teken een Engels woord herkennen. Dat betekent niet zonder meer dat zij ook de betekenis van dit woord kent. Ook los van het overgelegde en door verweerster bestreden onderzoek heeft verzoekster voldoende onderbouwd (en verweerster onvoldoende betwist) dat het woord VAPE voor een significant deel van het relevante publiek geen duidelijke en vaste betekenis heeft die het publiek onmiddellijk zal begrijpen. Slechts een deel van het relevante publiek zal denken aan een e-sigaret of het roken daarvan. Dat zal met name gelden voor jongeren. Voor dat deel is sprake van begripsmatig verschillende woorden. Voor het deel

[14] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza), ECLI:EU:C:2020:156, punt 99.

van het Relevante Publiek dat Merk en Teken als fantasiewoorden ziet, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie overeenstemming Teken en ouder Merk

33 Nu sprake is van ten minste enige visuele en fonetische overeenstemming van het Teken en het oudere Merk, moet worden onderzocht of er sprake is van overeenstemming van de waren en, indien dit het geval is, of er sprake is van verwarringsgevaar.[15]

Overeenstemmende waren?

34 Het oudere Merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren, het Teken is gedeponeerd voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde waren:

VAPONA	**VAPE**
Kl. 5 Middelen ter afschrikking of verdelging van ongedierte en insecten; Insecticiden, Fungiciden, Onkruidverdelgingsmiddelen, Larviciden, en Middelen ter verdelging van ongedierte; Motbestendige middelen; Insectwerende middelen; Muskietwerend middel in de vorm van een spiraal en matjes; Kiemdodende en desinfecterende middelen; Insectendodende kragen en riemen, antivlooienpenningen, mottendoders; Middelen voor fumigatie van de grond; Wasmiddelen en baden voor dieren; Luchtverfrissers, zuiveringsmiddelen.	Kl. 5 Insecticides: Mosquitos repellants for application to the skin.
Kl. 9 Elektrische verstuiver voor het verspreiden van insecticide; Elektrische en elektronische apparatuur voor het lokken, afstoten, vangen, vernietigen en/of doden van ongedierte en insecten.	
Kl. 21 Insectenvallen en – aas.	Kl. 21 Electric apparatus for destroying mosquitos.

[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.

35 Partijen zijn het erover eens dat de waren in klasse 5 identiek zijn en de waren in klasse 21 in sterke mate overeenstemmend. Het hof gaat daar ook vanuit.

Onderscheidend vermogen ouder Merk

36 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. [16]

37 Verzoekster heeft aangevoerd dat het Merk door jarenlang intensief gebruik in de Benelux een zeer sterke onderscheidingskracht heeft verworven. Verzoekster heeft daarbij gesteld dat zij marktleider is met een marktaandeel van ongeveer 50% in België en van 12-14% in Nederland. Zij heeft daarbij gegevens overgelegd uit een databank van Nielsen. Verzoekster heeft verder een rapport van marktonderzoeksbureau IPSOS van begin 2022 overgelegd waaruit volgt dat in België sprake is van 89% geholpen bekendheid *("aided awareness"*) en In Nederland 78% geholpen bekendheid. Verweerster heeft die stukken bestreden. De marktaandelen geven volgens haar een incompleet beeld omdat de grafieken niet uitkomen op 100%. Bovendien blijkt uit de grafiek van Nederland dat Vapona met een marktaandeel van 13,9% nu juist geen marktleider is. Verder heeft verweerster aangevoerd dat het rapport IPSOS slechts ziet op de bekendheid van het Merk en niet op de relevante waren en diensten. Daarnaast wordt in het rapport niet het volledige relevante gebied onderzocht en is niet duidelijk wat de wijze van het onderzoek, het aantal respondenten en de representativiteit daarvan is.

38 Uit de door verzoekster overgelegde gebruiksbewijzen en de gegevens uit de databank Nielsen kan worden afgeleid dat het Merk op grote schaal is gebruikt in de Benelux en dus in elk geval een normaal onderscheidend vermogen heeft verworven. Verzoekster heeft ter onderbouwing van haar stelling dat het Merk (door bekendheid) een zeer sterke onderscheidingskracht heeft verworven het rapport IPSOS overgelegd. Het hof is echter met verweerster van oordeel dat niet duidelijk is wat de wijze van onderzoek van IPSOS is geweest, wat het aantal respondenten is geweest en wat de representativiteit daarvan was. Het rapport IPSOS kan daarom niet ter ondersteuning van het betoog van verzoekster dienen, nog daargelaten dat tegen het trekken van conclusies uit geholpen bekendheid (waarbij het Merk al in de vragenlijst wordt genoemd) de nodige (ernstige) bezwaren zijn in te brengen. Ook de gestelde marktaandelen kunnen de stelling van verzoekster niet ondersteunen. De data die ten grondslag liggen aan de berekening van de marktaandelen van het Merk zijn door verweerster

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

betwist en bovendien niet voldoende verifieerbaar. Het hof is daarom van oordeel dat de stukken onvoldoende zijn om daaruit af te leiden dat het Merk een sterk onderscheidend vermogen heeft verworven.

Verwarringsgevaar tussen het Teken en het oudere Merk?

39 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 hier gaat om identieke waren dan wel sterk overeenstemmende waren. Het Teken en het oudere Merk stemmen visueel in zekere mate overeen omdat het relatief korte tekens betreft en de verschillen daardoor meer opvallen. Fonetisch is er geringe overeenstemming als het Teken in het Engels wordt uitgesproken (als 'veep'). Voor het deel van het publiek dat het Teken in het Engels uitspreekt en opvat in de betekenis van (het roken van een) e-sigaret is er een duidelijk begripsmatig verschil tussen Merk en Teken zodat reeds om die reden geen sprake is van verwarringsgevaar. Voor het deel van het relevante publiek dat het Teken in het Frans of in het Nederlands uitspreekt (en aan het Teken geen betekenis toekent) geldt dat er een zekere mate van overeenstemming tussen Merk en Teken is. Gelet echter op het feit dat bij de betrokken waren sprake is van een verhoogd aandachtsniveau is het hof van oordeel dat het voor het relevante publiek in de Benelux duidelijk zal zijn dat de betrokken waren niet afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen zodat geen sprake is van reëel verwarringsgevaar.

1. Conclusie

40 De conclusie luidt dat de oppositie terecht is afgewezen. Het hof zal het beroep verwerpen.

2. Proceskosten beroep

41 Verzoekster dient verwezen te worden in de kosten van de procedure voor het hof. Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, komen de kosten van het beroep voor het Hof overeen met de in artikel 4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering bedoelde vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van de kosten van het beroep vast op € 1.800.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verwerpt het beroep ;
- veroordeelt verzoekster in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van verweerster begroot op € 1.800 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door C. Vanderkerken, rechter, M. Hornick, plaatsvervangend rechter, en M.P.J. Ruijpers, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 15 oktober 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.

A. van der Niet Griffier	Th. Schiltz President