

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/15/8

ARRET

En cause :

Drelin

Contre:

Gilmar SPA

Langue de la procédure : le français

ARREST

Inzake:

Drelin

Tegen:

Gilmar SPA

Procestaal: Frans

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2020/15/8

ARREST van 7 maart 2022

In de zaak C 2020/15

Inzake:

Drelin and Co Limited, vennootschap naar Hongkongs recht, gevestigd Block B, Tonic Industrial Centre, Lam Hing Street 19, Kowloon Bay, Kowloon B2, 5/F, Hongkong, China;

verzoekster

hierna genoemd: Drelin

vertegenwoordigd door mr. Emmanuel Cornu, advocaat met kantoor te Brussel,

Tegen:

Gilmar SPA, vennootschap naar Italiaans recht, gevestigd Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano, Italië;

verweerster

hierna genoemd: Gilmar

vertegenwoordigd door mr. Olivier Vrins en mr. Manon Verbeeren, advocaten met kantoor te Brussel;

Procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Het beroep is gericht tegen de beslissing van 17 juli 2020 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna genoemd: het Bureau) in het kader van de oppositie die Gilmar op 20 juli 2018 tegen Drelin heeft ingesteld.

Dat beroep is ingesteld met een verzoekschrift met bijlagen dat Drelin op 16 september 2020 ter griffie

van het Benelux-Gerechtshof – hierna genoemd: het Hof – heeft ingediend op grond van artikel 1.15bis van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna genoemd: het BVIE). Het is ingesteld tegen Gilmar.

Gilmar heeft op 9 december 2020 een verweerschrift en op 12 maart 2021 een “aanvullend en syntheseverweerschrift” ingediend.

Drelin heeft op 28 januari 2021 een repliek ingediend.

Met toepassing van de artikelen 1.30 en 1.51, lid 1, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof en op verzoek van Drelin werd de mondelinge behandeling toegestaan en de door bovengenoemde advocaten vertegenwoordigde partijen werden op 21 juni 2021 gehoord.

De procestaal is het Frans.

Feiten en voorafgaande procedure

1. Uit de processtukken blijkt het volgende:

Op 3 mei 2018 deponeert Drelin bij het Bureau het woord-/beeldmerk:



onder nummer 1374669 – hierna genoemd: het teken – voor waren in klasse 18: “suitcases; travel articles” [koffers; reisbenodigdheden].

Het depot van deze merkaanvraag wordt op 23 mei 2018 gepubliceerd.

2. Op 20 juli 2018 stelt Gilmar oppositie in tegen de Benelux-inschrijvingsaanvraag voor alle in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren.

De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere recht: het Unie woord-/beeldmerk



, ingediend op 6 juni 2012 bij het EUIPO en ingeschreven op 9 juni 2017 onder nr. 10941615, voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 35 en met name “Trunks and travelling bags” [reiskoffers en reistassen] in klasse 18, - hierna genoemd: het merk -.

De oppositie steunt op de artikelen 2.14, lid 2, sub a, en 2.2ter, lid 1, sub b, van het BVIE.

3. Op 17 juli 2020 neemt het Bureau de bestreden beslissing (nr. 2014312); de proceduretaal is het Engels. Het Bureau beslist dat de oppositie wordt toegewezen en dat de Benelux-aanvraag met nummer 1374669 niet wordt ingeschreven.

4. Op 16 september 2020 stelt Drelin onderhavig beroep in tegen de beslissing van 17 juli 2020. Het beroep is ontvankelijk.

5. Drelin levert kritiek op de analyse van het Bureau omtrent het verwarringsgevaar en verzoekt het Hof:

- haar beroep tot vernietiging ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- beslissing nr. 2014312 van het Bureau van 17 juli 2020 te vernietigen en te bevelen dat de door



opposante ingestelde oppositie tegen de merkaanvraag met nummer 1374669: wordt afgewezen;

- het Bureau te bevelen het onder nr. 1374669 gedeponeerde merk voor alle aangeduide waren in de Benelux in te schrijven;
- Gilmar te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure voor het Bureau, alsook voor het Hof en opposante te veroordelen tot betaling aan haar van een vergoeding overeenkomstig artikel 4.9.c) van het Reglement op de procesvoering van het Hof.

6. Gilmar concludeert tot afwijzing van het verzoek van Drelin en verzoekt om haar veroordeling in de kosten van de oppositie en van onderhavig beroep.

Beoordeling door het Hof

1. Ten aanzien van de procedure

7. Drelin verzoekt het door Gilmar op 12 maart 2021 ingediende “aanvullend en syntheseverweerschrift” en het daarbij gevoegde dossier met aanvullende stukken uit de debatten te weren omdat:

- dit verweerschrift geen “dupliek” is in de zin van artikel 4.6 van het Reglement op de procesvoering, nu daarin niet louter op specifieke punten wordt geantwoord op de stellingen in haar eigen repliek;
- daarin nieuwe middelen zijn opgenomen of althans middelen zijn uiteengezet die eerder enkel werden geschetst;
- daarin is aangegeven dat dit “vervanging in[houdt] van het verweerschrift van 10 december 2020”, hetgeen niet is vervat in het Reglement op de procesvoering;
- het dossier met stukken vele nieuwe stukken bevat die reeds bestonden toen het verweerschrift van 10 december 2020 werd ingediend.

8. Afgezien van het feit dat het Reglement op de procesvoering niet uitdrukkelijk in een dergelijke sanctie voorziet, geeft het niet aan wat de inhoud moet zijn van de in artikel 4.6 bedoelde “repliek” en “dupliek”.

Voorts biedt artikel 4.7 van genoemd Reglement partijen de mogelijkheid bij de repliek en bij de dupliek nog bewijsstukken over te leggen of aan te bieden om hun stellingen nader te bewijzen.

Aangezien het “aanvullend en syntheseverweerschrift” van Gilmar in casu geen wijziging aanbrengt in de feiten en de rechtsgronden waarop haar verweer op de in het verzoekschrift aangevoerde middelen is gebaseerd, het geen nieuwe gronden bevat ten opzichte van die welke in de oppositieprocedure voor het Bureau werden uiteengezet, al deze stukken ter kennis van Drelin zijn gebracht en Drelin tijdens de mondelinge behandeling haar antwoorden op genoemd verweerschrift en genoemde aanvullende stukken kenbaar heeft kunnen maken, kan geen schending van het beginsel van hoor en wederhoor of van de rechten van de verdediging worden vastgesteld. De gevraagde sanctie is niet te rechtvaardigen.

2. Ten gronde

9. Artikel 2.2ter, lid 1, van het BVIE luidt als volgt:

“1. Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard 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”.

10. Drelin betwist de bevindingen van het Bureau dat het aandachtsniveau van het relevante publiek – te weten het grote publiek – normaal is. Volgens verzoekster moet dit niveau als hoog of althans als bovengemiddeld worden beschouwd. De door Drelin beoogde analogie met de jurisprudentie van het Gerecht van de Europese Unie aangaande trekkersrugzakken (GEU, 15 november 2011, Václav Hrbek/EUIPO, T-434/10, punten 30 en 31) kan evenwel niet worden gevolgd; aan, zoals in casu, koffers, reisbenodigdheden, reiskoffers en reistassen stelt het relevante publiek immers niet dezelfde eisen als aan trekkersrugzakken, waarvan bijzondere technische kwaliteiten worden verwacht in termen van prestaties, comfort en zelfs bestendigheid tegen specifieke klimaatomstandigheden. De stelling dat koffers duurdere producten zijn die minder vaak dan andere gewone consumptiegoederen worden gekocht, is evenmin relevant; koffers zijn verkrijgbaar in alle prijsklassen en zijn ook te vinden in de schappen van supermarkten; evenmin kan enige conclusie worden verbonden aan het bestaan van websites waarop verschillende soorten koffers worden vergeleken, aangezien dergelijke vergelijkingsites ook voor vele andere producten bestaan. Het Hof heeft geen reden om op dit punt af te wijken van de zienswijze van het Bureau.

11. Het Bureau was van oordeel dat de koffers van verweerder in sterke mate overeenstemmend zijn met de reiskoffers en reistassen van opposant en dat de reisbenodigdheden van verweerder gelijk zijn aan de reistassen van opposant. Daaruit heeft het geconcludeerd dat “de waren van verweerder [...] gelijk [zijn] aan dan wel sterk overeenstemmend [zijn] met de waren van opposant”. Drelin betwist de bevindingen van het Bureau op dit punt niet.

12. Wat de vergelijking tussen teken en merk betreft, betwist Drelin de bevindingen van het Bureau. Tekenen en merk vertonen zowel op het visuele als op het auditieve vlak punten van verschil en verwijzen naar andere concepten, aldus verzoekster.

Of het nu gaat om het merk of het teken, bij de gemiddelde consument – die slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en veeleer aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, en een merk in beginsel als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan – zal een (onvolmaakt) beeld achterblijven dat visueel wordt gedomineerd door het – in vette en zwarte letters weergegeven – wordelement “ice” dat merk en teken gemeen hebben, en dat wordt geschreven in een minstens overeenstemmend lettertype. Gelet op de aard van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponneerd, bezit dit wordelement “ice” onderscheidend vermogen; in het teken is het ook prominent aanwezig nu het eerst en in een groter formaat staat dan het wordelement “watch”, dat ook wel onderscheidend vermogen heeft maar kleiner van formaat is, onder het woord “ice” staat en wordt gescheiden door een horizontale streep die het ondergeschikte karakter ervan accentueert en tegelijk het beginwoord “ice” benadrukt. Gegeven de configuratie van het teken vormen de wordelementen “ice” en “watch” in het teken geen geheel en zijn ze duidelijk van elkaar gescheiden; er kan echter niet worden gezegd dat het wordelement “watch” zal worden veronachtzaamd, zulks in tegenstelling tot het grafische element dat de punt van de “i” in het teken vervangt en dat, afgezien van het feit dat het

geen onmiddellijke betekenis heeft, louter decoratief lijkt te zijn. Hoewel merk en teken op het visuele vlak verschillen door de aanwezigheid in het teken van de horizontale streep, het woordelement “watch” en het grafische element dat de punt van de “i” vervangt, blijft in het kader van een globale beoordeling echter gelden dat het oudere merk volledig en in een minstens overeenstemmend lettertype in het aangevraagde merk is vervat, waardoor een zekere visuele overeenstemming ontstaat.

Op het auditieve vlak zijn het merk en het eerste woord van het teken identiek en zullen ze op dezelfde manier worden uitgesproken; merk en teken verschillen daarentegen in ritme nu het merk uit één lettergreep bestaat en het teken uit twee. Aangezien de gemiddelde consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk of teken, dat in casu identiek is, deelt het Hof het standpunt van het Bureau dat ze in zekere mate overeenstemmend zijn.

Op het begripsmatige vlak zal het woord “ice” – dat merk en teken gemeen hebben – door het relevante publiek, dat een basiskennis van de Engelse taal heeft, worden begrepen als een verwijzing naar het Engelse woord voor “bevroren water” of “ijs”. Aangezien de woorden “ice” en “watch” van het teken niet naast elkaar zijn geplaatst maar visueel als los van elkaar worden voorgesteld, kan de stelling van Drelin dat ze worden opgevat als een fantasienaam zonder enige werkelijke betekenis, niet worden gevolgd. Hoewel de begripsmatige verschillen tussen twee tekens kunnen opwegen tegen de auditieve en visuele gelijkenissen ervan, voor zover ten minste een van die tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, is in casu niet aangetoond dat de woorden “ice watch”, waarvan Drelin claimt dat deze verwijzen naar een merk van een derde dat op horloges wordt aangebracht en waarop verzoekster overigens niet het minste recht kan doen gelden, voor het relevante publiek een duidelijke en vaste begripsinhoud zouden hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, zoals dit geldt voor de woordtekens “Picasso”, “Obelix” of “Messi” (zie HvJEU, 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, punt 20; 18 december 2008, Editions Albert René Sàrl/BHIM - Orange, C-16/06 P; GEU, 26 april 2018, Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO - J.-M.-E.V. e hijos SRL, T-554/14). Bij de beoordeling of er sprake is van gevaar voor verwarring, is de eventuele bekendheid van het teken evenmin een relevant criterium, aangezien het streven is de houder van oudere rechten afdoende te beschermen tegen latere aanvragen voor identieke of overeenstemmende merken. De argumenten van verzoekster op basis van de neutraliseringstheorie en de vermeende reputatie van het aangevraagde merk zijn derhalve irrelevant. Het Hof is het eens met het Bureau dat merk en teken begripsmatig overeenstemmend zijn.

13. Het Bureau heeft geoordeeld dat het merk van huis uit een normaal onderscheidend vermogen had en niet beschrijvend was, aangezien het geen kenmerk beschreef van de waren waarvoor het was ingeschreven. Gilmar onderschrijft deze vaststelling. Drelin brengt daartegen in dat er een groot aantal Uniemerken is met het element “ice” die waren van klasse 18 aanduiden; uit het bewijsmateriaal in het dossier van Drelin kan echter niet worden opgemaakt dat het relevante publiek zo vertrouwd is geraakt met deze merken dat het onderscheidend vermogen van het element “ice” daardoor is verzwakt. Het Hof volgt het Bureau dus ook op dit punt.

14. Er is in rechte sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, van het BVIE “wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn” (zie HvJEU, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 16; 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 17).

De gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren is in casu aangetoond.

De globale beoordeling van de overeenkomsten tussen merk en teken leidt tot de conclusie dat zij in auditief, visueel en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmen, doordat zij het element

“ice” gemeen hebben, dat telkens herkenbaar is voor oog en oor en op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Zowel in het merk als in het teken in geding heeft het element “ice” dezelfde semantische strekking. Het merk en het teken in kwestie vertonen dus in alle drie opzichten een element van overeenstemming en de overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen.

Mede rekening houdend met het feit dat het merk een gemiddeld onderscheidend vermogen bezit en dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau aan de dag legt en bij hem een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken achterblijft, is het Hof van oordeel dat het Bureau terecht heeft geconcludeerd dat er een gevaar bestond dat het relevante publiek kan menen dat de van de conflicterende merken voorziene waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, aangezien de geringere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken in kwestie wordt gecompenseerd door de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren.

Het verwarringsgevaar is aangetoond.

Proceskosten

15. Drelin wordt als de in het ongelijk gestelde partij 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 vastgestelde liquidatietarieven, zoals is aangegeven in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof.

Om deze redenen

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

- wijst het beroep van Drelin and Co Limited af;
- veroordeelt Drelin and Co Limited in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Gilmar SPA begroot op 1800,- euro.

Dit arrest is gewezen door M.-Fr. Carlier, A.D. Kiers-Becking en N. Hilgert; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 maart 2022, door M.-Fr. Carlier, kamerpresident, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.