

17/02630
26 januari 2018

mr. G.R.B. van Peurseem
Conclusie inzake:

FanoFineFood B.V.
(hierna: FFF),
verzoekster tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram

tegen

Levola Hengelo B.V.
(hierna: Levola),
verweerster in cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes

Dit is een merkenrechtelijke oppositieprocedure, waarin de houder van het Benelux woordmerk HEKSENKAAS bezwaar maakt tegen inschrijving van een Benelux woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS voor soortgelijke waren¹. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) heeft de oppositie afgewezen, oordelend dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig niet overeenstemmen en heeft het woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS ingeschreven. Het Haagse hof heeft de beslissing van het Bureau vernietigd en de oppositie alsnog toegewezen. Volgens het hof stemmen de onderscheidende en dominante bestanddelen “heksen” en “witte wieven” begripsmatig overeen en behoren “heksen” en “witte wieven” beide tot de uitzonderlijke categorie bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie. Visueel en auditief is er volgens het hof een geringe overeenstemming. Mede gelet ook op de omstandigheid dat de waren identiek, althans soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig.

In cassatie worden verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof gericht. De motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de betekenis van het begrip “witte wieven”, is volgens mij terecht voorgesteld.

Ik concludeer vandaag ook in twee andere oppositiezaken tussen partijen waarin op basis van het woordmerk HEKSENKAAS oppositie is ingesteld tegen respectievelijk het woordmerk

¹ Krachtens art. 2.17 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) staat tegen de appelbeslissing van het Haagse hof cassatie open. Dit artikel zal worden opgeheven, wanneer het Protocol houdende wijziging van het BVIE van 21 mei 2014, Trb. 2014,199 in werking treedt. Dan wordt het Benelux-Gerechtshof (BenGH) voortaan de enige bevoegde instantie voor beroepen tegen beslissingen van het Bureau.

WITTE WIEVENKAAS en een ander woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS². Ook in die zaken concludeer ik tot vernietiging.

1. Feiten³ en procesverloop

1.1 Op 26 januari 2015 heeft FFF een Benelux-depot (nr. 1303361) verricht van het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS – hierna ook: het teken –



voor de volgende waren in

- klasse 29: Zuivel en zuivelproducten; kaas en kaasproducten; kaassmeersels; kruidenkazen; eetbare oliën; roomyoghurt; crème fraîche; mascarpone; salades (bereide -); groenten (bereide -); en
- klasse 30: Kaassauzen; hartige sauzen; kruidensausen; kruiden (bewerkte -).

Het depot is gepubliceerd op 28 januari 2015.

1.2. Op 30 maart 2015 heeft Levola oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Benelux-inschrijving met nummer 884116 van het woordmerk HEKSENKAAS – hierna: het merk –, ingediend op 4 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor de volgende waren in

- klasse 29: Melk en melkproducten, waaronder room, kaas en roomkaas; eetbare oliën en vetten; en
- klasse 30: Mosterd; azijn; sauzen, sauzen op basis van kaas en kruidensausen; specerijen; ijs.

1.3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

² Dit betreft zaken 17/02633 en 17/02625.

³ Ontleend aan rov. 1-3 van de bestreden beschikking: Hof Den Haag 28 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2388.

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...)”.

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

(...)

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (...)”.

1.4 Bij beslissing van 11 mei 2016 heeft het Bureau de oppositie (nr 2010776) afgewezen en beslist dat voormeld depot 1303361 wordt ingeschreven, met veroordeling van Levola in de kosten van de oppositie. Ter onderbouwing van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat de tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak niet overeenstemmen, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en de vergelijking van de waren achterwege wordt gelaten. Het oordeel dat de tekens niet overeenstemmen heeft het Bureau als volgt toegelicht:

“32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van tien letters, HEKSENKAAS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het woardelement bestaat uit twee woorden WITTE en WIEVENKAAS van respectievelijk vijf en tien letters. Deze woorden, in wit geschreven, staan op een zwarte banner die geplaatst is over een vierhoekig vlak met een motief van houten planken. In de rechterbovenhoek in de vierhoek is in zwart het silhouet van een vleermuis weergegeven.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), zoals het bestreden teken, heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Wat betreft het bestreden teken heeft het woardelement een grotere impact dan de beeldelementen. De zwarte banner en de vierhoek fungeren als een banale achtergrond waartegen de witte letters van WITTE WIEVENKAAS duidelijk afsteken. Het Bureau oordeelt verder dat het zwarte silhouet van de vleermuis niet in het oog springt, enerzijds doordat de consument van links naar rechts leest, en dus eerst het woardelement zal zien, en anderzijds door de zwarte kleur van de afbeelding waardoor deze in de achtergrond verdwijnt.

34. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken visueel en auditief niet overeenstemmen, hetgeen overigens ook *in confesso* is nu opposant hieromtrent geen argumenten aanvoert.

35. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zo zal het ingeroepen recht worden opgevat als samenstelling van de elementen HEKSEN en KAAS en het bestreden teken als een samenvoeging van de woorden WITTE WIEVEN en KAAS.

36. Het woordelement KAAS verwijst in beide tekens naar *“een zuivelproduct, bereid uit het dik (wrongel) van gestremde melk, in kleur en substantie variërend naar bereidingswijze, mate van rijpheid e.d.”*.⁴ Voor waren zoals kaas en melk- en zuivelproducten beschrijft het dus de soort van de waren in kwestie. Dit element heeft een duidelijke, en ten opzichte van de betreffende waren concrete en beschrijvende betekenis. Hierbij is van belang op te merken dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

37. Het ingeroepen merk bevat bovendien het element HEKSEN. Het woord HEKS verwijst naar iemand die kan toveren, iemand die in staat is (met behulp van de duivel) anderen onheil te berokkenen, een meisje dat bijdehand of schalks is, of nog iemand die werkt met magische krachten in de natuur.⁵ Het element WITTE WIEVEN in het bestreden teken betekent *“(Germ. myth.) witte wijven of wieven, luchtgeesten, vaak als boosaardig beschouwd, ook als wijze vrouwen, bewoonsters van holen en andere schuilhoeken, die zij nu en dan verlaten om geluk, ongeluk of toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en aanwijzingen te geven waar zich ontvreemde of verloren goederen bevinden, witte juffers”* (zie ook bijlage 5 van opposant).⁶ Het Bureau overweegt op grond van het voorgaande dat deze elementen uit merk en teken, in tegenstelling tot wat opposant meent (zie punt 16), een verschillende begripsinhoud hebben. Waar HEKS verwijst naar een persoon aan wie toverkracht wordt toegedicht, verwijst de term WITTE WIEVEN naar geestverschijningen. Dat witte wieven mogelijk met heksen in verband kunnen gebracht worden, zoals opposant aangeeft (zie punt 16), betekent nog niet dat witte wieven heksen zijn en dus dat zij begripsmatig eenzelfde betekenis hebben. Dit wordt immers uitdrukkelijk tegengesproken door de vaststaande precieze betekenis van beide elementen zoals deze blijkt uit het woordenboek. Bovendien oordeelt het Bureau nog dat wie het begrip ‘witte wieven’ kent zal weten dat het niet om heksen gaat en wie het niet kent zal aan het begrip ook geen betekenis toekennen. In relatie tot de waren in de klassen 29 en 30 hebben de elementen HEKSEN en WITTE WIEVEN, in tegenstelling tot het element KAAS, geen betekenis. Dit maakt dat het dominante element van het ingeroepen recht het element HEKSEN is; het dominante woordelement van het betwiste teken is het element WITTE WIEVEN.

38. Het dominante element van het ingeroepen recht en het dominante element in het betwiste teken verschillen van elkaar.

Conclusie

39. Het Bureau besluit dat de tekens zowel op visueel, als op auditief en begripsmatig vlak niet overeenstemmen.”

⁴ Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “kaas”.

⁵ Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “heks”.

⁶ Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “wijf”.

1.5 Levola heeft het hof Den Haag verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie alsnog toe te wijzen, met veroordeling van FFF in de kosten van beide instanties. Het hof heeft dit verzoek bij beschikking van 28 februari 2017 toegewezen en dit - voor zover in cassatie van belang - als volgt gemotiveerd:

“Overeenstemming?”

8. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

9. Het hof is van oordeel dat het bestanddeel WITTE WIEVEN in het teken en het bestanddeel HEKSEN in het merk de meest onderscheidende en dominante bestanddelen zijn waardoor de totaalindrucken van het teken en het merk bij het relevante publiek in overwegende mate worden bepaald, nu

- het element KAAS in het teken en merk voor de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en het merk is ingeschreven, kort gezegd en voor zover hier van belang, melk en melkproducten, kaas en kaasproducten en kaassausen, beschrijvend is en op zichzelf geen onderscheidend vermogen bezit;
- het element WITTE WIEVEN respectievelijk HEKSEN bovendien door de plaatsing aan het begin van de woordencombinaties en de lengte meer aandacht zal krijgen dan het – kortere – woord KAAS.

10. De vraag of sprake is van begripsmatige overeenstemming beantwoordt het hof als volgt. FFF heeft niet voldoende gemotiveerd betwist dat het begrip/woord ‘heksen’ in de Benelux in het algemeen aldus wordt begrepen dat daarmee worden aangeduid vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven. Dat volgens een vermelding op Wikipedia (bijlage 3, pagina 2 van Levola in oppositie) heksen ook mannen kunnen zijn, kan, ook gelet op de overige omschrijvingen in woordenboeken en de verdere tekst en afbeeldingen op Wikipedia, die door Levola als bijlage 2 en 3 in oppositie zijn overgelegd, onvoldoende afdoen aan voormelde algemeen gangbare opvatting.

11. Uit de door Levola overgelegde foto’s (bijlagen 9 en 10 van Levola in oppositie), volksverhalen (bijlagen 6 tot en met 8) en omschrijving op Wikipedia (bijlage 4 van Levola in oppositie) leidt het hof af dat ook witte wieven door een deel van het publiek worden gezien als veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezens met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst in boezemen en daarmee als een soort heksen. Voor het deel van het relevante publiek dat aan de woorden wit wief de in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal vermelde betekenis hecht van een vaak als boosaardig beschouwde luchtgeest met bovennatuurlijke gaven, waarbij wief verwijst naar het vrouwelijke geslacht, ligt de begripsinhoud zo dicht bij de hiervoor vermelde begripsinhoud van het begrip “heks” dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming: beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie.

12. Aan de stelling van FFF dat een groot deel van het publiek niet bekend is met het begrip 'witte wieven' en daaraan (daarom) geen betekenis zal toekennen, gaat het hof voorbij. Voor de vaststelling van begripsmatige overeenstemming is niet vereist dat het *gehele* relevante publiek op de hoogte is van de betekenis van de in merk en teken gebruikte aanduidingen. Het volstaat dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen. Dat een deel van het publiek die betekenis mogelijk niet kent, laat dus onverlet dat sprake kan zijn van begripsmatige overeenstemming. Als FFF heeft bedoeld te bestrijden dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip 'witte wieven', moet die betwisting als onvoldoende onderbouwd worden verworpen in het licht van de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van het begrip 'witte wieven' baseert, mede in aanmerking nemende dat de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument, behoudens bijzondere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld, een betekenis zal hechten aan tot het normale taalgebruik behorende aanduidingen. Daar komt bij dat Levola heeft aangevoerd dat ook als iemand niet bekend is met de bovennatuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term 'witte wieven' verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk en teken – als geheel beschouwd – dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie. Ook in dat opzicht is sprake van een begripsmatige overeenstemming. Dat heeft FFF niet gemotiveerd weersproken.

13. Ten slotte heeft Levola er terecht op gewezen dat de toegevoegde beeldelementen de begripsmatige overeenstemming versterken. Met name de vleermuis heeft dat effect, omdat vleermuizen, zoals Levola onweersproken heeft aangevoerd, worden gezien als attributen van heksen en worden geassocieerd met onheil.

14. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat tussen het teken en het merk sprake is van overeenstemming in begripsmatig opzicht.

15. Levola heeft voor het eerst in beroep gesteld dat ook sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht doordat merk en teken eindigen op EN-KAAS. FFF heeft gesteld dat dit rijkelijk tardief is, maar – terecht – niet gesteld dat het hof dit verweer om die reden niet in aanmerking mag nemen. Het Bureau heeft daarover geoordeeld dat merk en teken visueel en auditief niet overeenstemmen. FFF heeft betwist dat sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht (waarbij zij overigens niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanige) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd). Slechts die bestanddelen van het merk die te verwaarlozen zijn voor de door het merk opgeroepen totaalindruk mogen bij de overeenstemmingsvraag worden genegeerd. FFF stelt dat het bestanddeel KAAS bij de overeenstemmingsvraag buiten beschouwing moet worden gelaten omdat het beschrijvend is. Juist is dat het woord KAAS hier beschrijvend is. Dat een bestanddeel beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft is echter niet zonder meer voldoende om het bij de vergelijkingsvraag te negeren, vergelijk Hof van Justitie EU 19 maart 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 inz. Mega Brands (rov. 32- 38) en 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 inz. SOLID FLOOR. Het hof is van oordeel dat er, gelet op het in merk en het teken voorkomende element KAAS en de daarvoor voorkomende letters EN (doordat de daarvoor geplaatste woorden meervoudsvormen zijn), die beide met een stomme e-klank worden uitgesproken, sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming. Het hof merkt hierbij op dat er in het algemeen niet snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar indien het enige overeenstemmende element van merk en teken

beschrijvend is en de overige elementen van merk en teken niet overeenstemmen – welk geval zich in casu niet voordoet –, maar de vraag naar verwarringsgevaar is een andere dan de overeenstemmingsvraag.

Identieke en soortgelijke waren?

(...)

Verwarringsgevaar?

19. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

20. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en het merk en de omstandigheid dat de waren identiek, althans soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Dit geldt te meer vanwege de uniciteit van het merk, in die zin dat, zoals Levola onbetwist heeft gesteld, in de onderhavige klassen geen andere producten bestonden waarbij als merk een combinatie wordt gebruikt van een beschrijvende aanduiding en een fictief wezen. Dat FFF in haar verweer in de oppositie heeft gesteld dat zodanige merken wel zijn *geregistreerd* doet daar niet aan af.

21. Het verwarringsgevaar moet naar het oordeel van het hof ook worden aangenomen als wordt uitgegaan van een gemiddeld/ normaal onderscheidend vermogen. Of het merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft en of het bovendien een grote mate van bekendheid geniet, zoals Levola stelt, maar FFF gemotiveerd betwist, kan derhalve in het midden blijven. Dat geldt ook voor de vraag naar het aandachtsniveau, dat volgens Levola laag en volgens FFF gemiddeld/normaal, althans wat lager dan normaal is.

22. Het bovenstaande brengt mee dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en de oppositie alsnog zal worden toegewezen.

23. FFF zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling medegedeeld zich op het punt van de toepassing van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op deze zaak te refereren aan het oordeel van het hof. Het hof oordeelt conform vaste rechtspraak dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie en begroot de kosten in dit geval daarom aan de hand van het liquidatietarief (vergelijk Hof Den Haag 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6017, Four Seasons)."

1.6 FFF heeft bij verzoekschrift van 26 mei 2017 tijdig cassatieberoep ingesteld. Levola heeft een verweerschrift ingediend.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

Inleiding

2.1 Het cassatiemiddel bestaat uit twee onderdelen.

Onderdeel I regardeert het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken en klaagt dat

- a.) het hof ten onrechte geen *rechtstreekse* vergelijking heeft gemaakt tussen merk en teken (subonderdeel 1.1);
- b.) het hof heeft verzuimd de *mate* van de geconstateerde overeenstemming vast te stellen (subonderdeel 1.2);
- c.) het hof op onbegrijpelijk wijze tot het oordeel komt dat het begrip “witte wieven” bij een substantieel deel van het relevante publiek bekend zou zijn (subonderdeel 1.3);
- d.) het hof bij de beoordeling van de totaalindrukken had moeten beoordelen of en in hoeverre de auditieve en visuele verschillen de (beperkte) mate van begripsmatige overeenstemming compenseerden (subonderdeel 1.4).

Onderdeel II richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel dat het hof verwarringsgevaar aanwezig acht.

2.2 In deze zaak spelen in cassatie in wezen twee vragen: stemmen merk en teken overeen en is er sprake van verwarringsgevaar?

Hoewel bij het beantwoorden van deze vragen de persoonlijke smaak of het persoonlijk oordeel van de rechter vaak een rol speelt⁷, dient de rechter bij zijn beoordeling de door het HvJEU voorgeschreven regels toe te passen. Deze regels komen hierna voor zover die in cassatie een rol spelen nog aan de orde. Op deze plaats volstaat een weergave van de mijns inziens complete samenvatting van dit juridisch kader uit de Argumenten Deposant zijdens FFF in deze procedure⁸:

⁷ Zie Dirk Visser, Beslissen in IE-zaken, NJB 2008/1563: “Van Nieuwenhoven Helbach schreef in 1969 in een noot bij een arrest waarin werd aangenomen dat *Jurkaflex* geen inbreuk maakte op *Enkaflex*, maar *Jurkalon* wel op *Enkalon*: 'Wanneer men het bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merken over de daarbij aan te leggen maatstaven eens is, wordt het resultaat van die beoordeling bepaald door de persoonlijke smaak. En omdat het spreekwoord wil, dat over smaak niet valt te twisten, heeft het in het algemeen weinig zin om opmerkingen te wijden aan het resultaat waartoe de Rechter - wederom bij aanvaarding en hantering van de juiste maatstaven - in het concrete geval bij zijn beoordeling is gekomen.'

De meeste rechters onderschrijven deze stelling niet volledig, omdat zij stellen moeite te hebben met de omschrijving 'persoonlijke smaak'. Zij stellen dat het uiteindelijk wel om een persoonlijk oordeel gaat, maar dat 'smaak' te subjectief klinkt, omdat er altijd een poging tot objectivering in zit.”

⁸ Voor zover het hier inbreukrechtspraak betreft die dus niet in de sleutel staat van de in onze zaak relevante relatieve weigeringsgronden, heeft te gelden, zoals ik in mijn conclusie voor HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397, NJ 2015/367 (*Ajax/Leezer*) onder 3.12 heb aangegeven (ECLI:NL:PHR:2014:2276), dat hier

“4. Ingevolge artikel 2.14 jo 2.3 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) kan de houder van een ouder merk oppositie instellen tegen voor gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan.

5. Vereist is dat het teken gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt. Hierbij moet worden gelet op de auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, welke in onderling verband kunnen worden afgewogen.

6. Verder dienen de waren identiek dan wel soortgelijk te zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met factoren als hun aard, bestemming, gebruik en het concurrerend dan wel complementair karakter daarvan.

7. De begrippen overeenstemming en soortgelijkheid dienen in samenhang met het begrip verwarring te worden uitgelegd. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (Canon – Canon, HvJ EG 29 september 1998, C-39/97).

8. Er is dus niet alleen sprake van verwarringsgevaar wanneer het in aanmerking komende publiek merk en teken door elkaar haalt, maar ook wanneer het publiek merk en teken weliswaar uit elkaar kan houden, maar door de gelijkenis toch kan menen dat er een verband bestaat. Bijvoorbeeld dat de onderneming die de waren produceert dezelfde is, of dat de ondernemingen een juridische of economische band met elkaar hebben.

9. Verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (Puma – Sabel, HvJ EG 11 november 1997, C-251/95).

10. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft. Deze consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Het aandachtsniveau en de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument kan variëren al naar gelang de categorie van waren en/of diensten waarom het gaat. (HvJ EG 16 juli 1998 Gut – Springenheide, C-210/96; HvJ EG 12 januari 2006, Picasso – Picaro, C-361/04).

11. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, sterker is. (Canon – Canon, HvJ EG 29 september 1998, C-39/97).

12. 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 merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de

volkomen vergelijkbare noties overeenstemming en verwarringsgevaar spelen, die één-op-één met elkaar corresponderen.

merken, en vice versa. Hoe groter de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk, hoe groter het verwarringsgevaar is. (Canon – Canon, HvJ EG 29 september 1998, C-39/97; Lloyd – Klijssen; Lloyd-Loint's, HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97)."

2.3 Naast de door het HvJEU geformuleerde regels zijn er op Europees niveau zogenaamde *Opposition Guidelines*⁹ opgesteld, die door het EUIPO - het Europese merkenbureau - worden gehanteerd bij de beoordeling van overeenstemming en verwarringsgevaar. Ook de *Guidelines* komen bij de inhoudelijke behandeling voor zover van belang aan de orde.

2.4 Bij eerste beschouwing spreekt de benadering van het hof in deze zaak mij minder aan dan die van het Bureau. Op het gevaar af dat dit een staaltje eigen "persoonlijke smaak" is: Ik betwijfel of het naast elkaar gebruiken van HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS voor vergelijkbare smeersels of dips in de praktijk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de gemiddelde consument (ook al realiseer ik mij dat in deze oppositieprocedure uitsluitend de merken zoals deze zijn ingeschreven van belang zijn, vgl. verweerschrift FFF in appel onder 3). Het is ook de vraag of een substantieel deel van het Benelux publiek überhaupt bekend is met de term "witte wieven", laat staan met de door het hof aangenomen betekenis "veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezens met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst inboezemen en daarmee als een soort heksen". Ikzelf – opgegroeid in het Oosten des lands – moet bij de term witte wieven direct (en alleen) denken aan mistflarden of mistbanken, vooral bij het ochtendgloren of in de avondschemering, een betekenis die ook is terug te vinden op het internet¹⁰.

2.5 Waarmee ik maar wil zeggen dat men over de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en of er zich verwarringsgevaar voordoet verschillend kan denken. In procedures ligt hier een belangrijke rol voor partijen. Die moeten voldoende stellen en onderbouwen om de rechter de mogelijkheid te geven om tot een bepaald oordeel te kunnen komen. De rechter mag niet zelf naar mogelijke betekenissen van een woord gaan zoeken¹¹ en ook niet op grond van eigen intuïtie oordelen of (een substantieel deel van) het publiek bekend is met een bepaalde betekenis. Dit moet worden

⁹ Zie <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>. De meest recente versie is op 1 oktober 2017 in werking getreden.

¹⁰ https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_wieven, overgelegd als bijlage 4 bij het verzoekschrift van Levola: "Witte wieven (streektaal voor "witte vrouwen"; enkelvoud: wit wief (...)) zijn mythische wezens. Het is de naam voor vrouwenfiguren die in sagen voorkomen en soms goedaardig, soms kwaadaardig zijn.

Mistflarden of mistbanken worden in Noord- en Oost-Nederland ook wel witte wieven genoemd. (...)"

Deze vindplaats vermeldt overigens ook: "Witte wieven worden vaak in verband gebracht met heksen en/of spoken." en: "In Overijsselse sagen zijn witte wieven feeën die verschijnen als witte nevels op heide en moerasgronden. Ze verleiden mensen ze te volgen met als resultaat dat deze mensen voor altijd verdwijnen.

Dit kan een (door de eeuwen heen) verzachte versie zijn van het thema van witte wieven als aankondigers van de dood." Dus een connotatie met "hekserij" is er zo bezien wel.

¹¹ Een feit van algemene bekendheid mag de rechter wel aan zijn beslissing ten grondslag leggen (art. 149 lid 2 Rv).

gesteld en bij gemotiveerde betwisting worden bewezen. De vrijheid die de rechter heeft om bij de invulling van de door het HvJEU geformuleerde regels diens persoonlijke smaak en/of perceptie van wat het publiek denkt te laten meewegen, is in die zin dus beperkt. Daar komt bij dat die mogelijkheid in cassatie nog beperkter is, omdat cassatie geen derde feitelijke instantie is.

De overeenstemmingsvraag

Veralgemeineringsstap

2.6 Subonderdeel I.1 klaagt dat het hof bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming de totaalindrukken van merk en teken rechtstreeks met elkaar had moeten vergelijken. Volgens het subonderdeel heeft het hof ten onrechte eerst een veralgemeniserende stap gemaakt en vervolgens slechts vastgesteld dat merk en teken (begripsmatig) tot die veralgemeniseerde klasse kunnen worden gerekend.

Voor het geval het hof het recht wel op juiste wijze heeft toegepast, is dit niet (voldoende) kenbaar in de beslissing, waardoor deze onvoldoende is gemotiveerd.

2.7 De rechtsklacht gaat naar ik meen uit van een verkeerde lezing van de beschikking, zodat deze feitelijke grondslag mist. Uit rov. 9 maak ik op dat het hof wel degelijk een rechtstreekse vergelijking heeft gemaakt tussen de totaalindrukken van merk en teken. Het hof heeft vervolgens bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming eerst (in rov. 10, tweede zin en rov. 11, eerste zin) vastgesteld dat heksen en witte wieven een vergelijkbare betekenis hebben, waarna het een (in de woorden van FFF) “veralgemeniseringsstap” heeft gemaakt en heeft geconcludeerd dat beide “bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie [zijn], hetgeen een zodanige bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie.”. Met deze redenering is volgens mij niets mis. De laatste veralgemeniseringsstap - die door FFF wordt bestreden - heeft het hof naar ik vermoed enkel gemaakt om te benadrukken dat hier sprake is van een *bijzondere* categorie waartoe heksen en witte wieven behoren en niet van een *algemene* categorie, in welk geval de begripsmatige overeenstemming niet relevant wordt geacht¹².

Zie *Opposition Guidelines*, Part C (Opposition), p. 57 (versie 01/10/2017):

“The signs cannot be considered conceptually similar on the sole ground that a generic term covering both of them exists and/or they fall under the same general category of signs. If the semantic meanings are too different, the signs may share a general concept, but one so broad that the conceptual relationship is not relevant. For example:

¹² Vgl. recent Hof Den Haag 21 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3096 (*NLE/NIM*), rov. 14.

- The mere fact that the two words or symbols can be **grouped under a common generic term** by no means constitutes a case of conceptual similarity. For example, in the case of 'Jaguar' v 'Elephant', the fact that both are animals would not lead to a finding of conceptual similarity because the public is not likely to make a conceptual link between the two words. In fact, because the words refer to different animals, they should be considered conceptually dissimilar."

2.8 Dat de door het hof genoemde categorie een bijzondere (en geen algemene) categorie betreft, is een feitelijk oordeel, dat volgens mij niet onbegrijpelijk is¹³. De motiveringsklacht ketst daar op af.

2.9 Levola merkt in haar verweerschrift onder 32 overigens terecht op dat de "veralgemeniseringsstap" van het hof in rov. 11, laatste zin geen zelfstandig dragende overweging betreft. Het oordeel van het hof dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen wordt immers (tezamen met rov. 9 waar wordt geoordeeld dat de bestanddelen "witte wieven" en "heksen" de meest onderscheidende en dominante bestanddelen zijn) gedragen door de vaststelling van het hof in rov. 10, tweede zin en rov. 11, eerste zin dat "witte wieven" en "heksen" een vergelijkbare betekenis hebben. Ook daarom kan deze klacht niet tot cassatie leiden.

Mate van begripsmatige overeenstemming

2.10 Subonderdeel I.2 voert aan dat, voor zover het hof had mogen komen tot het oordeel dat sprake zou zijn van begripsmatige overeenstemming, het hof de mate van die begripsmatige overeenstemming had dienen te bepalen om uiteindelijk tot een eindoordeel te kunnen komen over de mate van overeenstemming tussen de totaalindrukken van het merk en het teken (te meer waar dit ook afgezet had moeten worden tegen de mate van auditieve overeenstemming en de mate van visuele overeenstemming). Verwezen wordt naar vaste jurisprudentie van het HvJEU dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken merken de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming moet worden bepaald, waarna 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 gebracht¹⁴. Mocht het hof het recht wel juist hebben toegepast, dan volgt dit volgens het subonderdeel niet op kenbare wijze uit de beschikking.

¹³ Zie in dit verband het verzoekschrift onder 14 waar voorbeelden worden genoemd waarvan het minder voor de hand ligt dat er sprake is van woorden die tot een *bijzondere* categorie behoren (Liverpool en Birmingham; elastiek en autoband; zuurstof en water). Zie voor andere voorbeelden waar volgens mij juist eerder sprake is van woorden die behoren tot een *bijzondere* categorie, het verweerschrift van Levola onder 36 en 37 (Rumba en Tango; poema en roofkat).

¹⁴ HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (*TiMi Kinderjogurt*), punt 85 en HvJEG 12 juni 2007, C-334/05, ECLI:EU:C:2007:333, IER 2007/85 (*Limoncello/Limonchelo*), punt 36.

2.11 Deze klacht faalt denk ik ook bij gebrek aan feitelijke grondslag. Ik begrijp de beschikking van het hof zo dat het van oordeel is dat merk en teken begripsmatig *identiek* zijn, omdat het hof deduceert dat witte wieven een soort heksen zijn. Het hof overweegt immers:

rov. 10, tweede zin:

“FFF heeft niet voldoende gemotiveerd betwist dat het begrip/woord ‘heksen’ in de Benelux in het algemeen aldus wordt begrepen dat daarmee worden aangeduid vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven.”

rov. 11, eerste zin:

“Uit de door Levola overgelegde foto’s (bijlagen 9 en 10 van Levola in oppositie), volksverhalen (bijlagen 6 tot en met 8) en omschrijving op Wikipedia (bijlage 4 van Levola in oppositie) leidt het hof af dat ook witte wieven door een deel van het publiek worden gezien als veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezens met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst in boezemen en daarmee als een soort heksen.”

rov. 13:

“Ten slotte heeft Levola er terecht op gewezen dat de toegevoegde beeldelementen de begripsmatige overeenstemming versterken” (onderstrepingen A-G)

Het hof heeft dit op deze wijze voldoende begrijpelijk gemotiveerd en behoefde naar ik meen niet nog explicieter te benoemen dat merk en teken volgens het hof begripsmatig “identiek” zijn.

2.12 Deze lezing spoort met wat in de *Opposition Guidelines* staat over hoe begripsmatige overeenstemming dient te worden vastgesteld (in wezen de lijn uit HvJEU 12 januari 2006:ECLI:EU:C:2006:25, C-361/04 P *Picasso/Picaro* volgend):

Opposition Guidelines, Part C (Opposition), p. 56 en 57 (versie 01/10/2017)

“3.4.4 How to make a conceptual comparison

In essence, when making a conceptual comparison, it first has to be determined if the signs have a concept in accordance with the principles described in the previous paragraph.

- (i) If both signs have a concept, the conceptual comparison can lead to three possible outcomes:
 - If the signs as a whole refer to the same concept, they are conceptually **identical**.
 - If the signs refer to similar concepts, they are conceptually **similar**.
 - If both signs have a meaning and those refer to different concepts, they are conceptually **dissimilar/not similar**.
- (ii) If only one of the signs evokes a concept, the signs are **not conceptually similar**.

On this point, the Office follows the judgment of 12/01/2006, C-361/04 P, *Picaro*, EU:C:2006:25. Although there is some case-law, such as the judgment of 22/10/2015, T-309/13, *ELMA / ELMEX*, EU:T:2015:792, which came to the conclusion that ‘it was not possible to make a conceptual comparison’, even though only one of the signs evoked a concept, these cases cannot be considered as a prevailing trend.

It follows that the term ‘**not similar**’ encompasses two scenarios, namely, when both signs have a concept albeit distinct or when only one of them has a concept. However the term ‘**dissimilar**’ is reserved only for the case where both signs have a concept albeit distinct.

- ii) If none of the signs has any concept, a conceptual **comparison is not possible** (judgment of 13/05/2015, T-169/14, *Koragel / CHORAGON*, EU:T:2015:280, § 68-69). The conceptual aspect does not influence the assessment of the similarity of the signs.

The signs cannot be considered conceptually similar on the sole ground that a generic term covering both of them exists and/or they fall under the same general category of signs. If the semantic meanings are too different, the signs may share a general concept, but one so broad that the conceptual relationship is not relevant.”

Bekendheid met het Nedersaksische begrip “witte wieven”

2.13 Subonderdeel I.3 richt een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof in rov. 12 dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van “witte wieven”.

2.14 Het hof motiveert dit oordeel als volgt:

- (1) dit zou volgen uit de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van het begrip “witte wieven” baseert;
- (2) het relevante publiek zal een betekenis hechten aan tot het normale taalgebruik behorende aanduidingen;
- (3) ook iemand die niet bekend is met de bovennatuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, zal op zijn minst weten dat de term “witte wieven” verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk en teken – als geheel beschouwd – dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie¹⁵.

2.15 Een mogelijke lezing is dat dit feitelijke oordeel van het hof wel te volgen is, gelet op de bijgebrachte bronnen, maar ik denk dat de klacht hier toch de vinger op de zere plek legt. Uit deze motivering volgt namelijk niet dat een substantieel deel van het relevante publiek *bekend* is met het begrip “witte wieven”. FFF voert in haar verzoekschrift onder 30 volgens

¹⁵ Vgl. het verzoekschrift van FFF in cassatie onder 28 en het verweerschrift van Levola in cassatie onder 63 waar dit derde punt naar ik meen niet juist wordt weergegeven.

mij terecht aan dat de door Levola overgelegde stukken alleen zien op de *betekenis* van “witte wieven” en niet op de verspreiding of bekendheid van het begrip¹⁶.

Aangezien FFF uitdrukkelijk heeft betwist dat het begrip “witte wieven” bekendheid geniet onder het relevante publiek¹⁷, lag het op de weg van Levola om te onderbouwen en zonodig te bewijzen dat (een aanmerkelijk deel van) het relevante publiek wel bekend is met de term. Zij had hiertoe bijvoorbeeld een rapport van een marktonderzoeksbureau kunnen overleggen, hetgeen zij niet heeft gedaan¹⁸. Dat een term voorkomt in het Groot Woordenboek der Nederlandse taal en/of wordt genoemd in de on-line encyclopedie Wikipedia, betekent anders dan Levola (en mogelijk ook het hof) lijkt te veronderstellen¹⁹, niet (per definitie) dat het relevante publiek ook bekend is met de term. Dat in dit geval het relevante publiek bekend is met de door het hof geformuleerde betekenis van “witte wieven” ligt daarnaast ook niet direct voor de hand, omdat deze term meerdere betekenissen heeft (zie hiervoor onder 2.4). De motiveringsklacht lijkt mij dan ook terecht voorgesteld.

2.16 Ik teken daar nog bij aan dat het subonderdeel terecht aanvoert dat voor het aannemen van begripsmatige overeenstemming wel vereist is dat het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip “witte wieven”. Indien de betekenis van “witte wieven” niet bekend is bij het relevante publiek, dient de conclusie te zijn dat merk en teken niet begripsmatig overeenstemmen.

Zie Opposition Guidelines, Part C (Opposition), p. 57 (versie 01/10/2017)

“(ii) If only one of the signs evokes a concept, the signs are **not conceptually similar.**”

De compensatie-leer

2.17 Subonderdeel I.4 klaagt dat het oordeel van het hof in rov. 15 dat FFF niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanig) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd onbegrijpelijk is in het licht van de gedingstukken en dat het hof aldus essentiële stellingen van FFF in feitelijke instanties heeft gepasseerd, althans de devolutieve werking van het appel heeft miskend. Zelfs als het hof mocht aannemen dat FFF zich niet op compensatie had beroepen, was het hof volgens de klacht op grond van art. 25 Rv gehouden ambtshalve

¹⁶ Zie bijlagen 4-18 bij het verzoekschrift van Levola in de beroepsprocedure.

¹⁷ Argumenten depositant, Oppositie no. 2010776, onder 21-24, verweerschrift in hoger beroep onder 14 en FFF's aantekeningen voor de mondelinge behandeling in hoger beroep onder 10. Zie in dit verband ook de beslissing van het Bureau onder 37: “(...) Bovendien oordeelt het Bureau nog dat wie het begrip ‘witte wieven’ kent zal weten dat het niet om heksen gaat en wie het niet kent zal aan het begrip ook geen betekenis toekennen.”

¹⁸ Levola heeft wel marktonderzoek laten verrichten naar de bekendheid van het merk HEKSENKAAS. Zie prod. 1c in hoger beroep.

¹⁹ Vgl. verweerschrift in cassatie onder 60-62.

te beoordelen of daarvan sprake was. Door dit na te laten heeft het hof dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans is zijn oordeel in ieder geval onbegrijpelijk.

2.18 FFF heeft in de procedure bij het Bureau het volgende aangevoerd:

“26. Mocht het Bureau menen dat met “witte wieven” begripsmatig een link wordt gelegd met het begrip “heksen” dan is deze begripsmatige overeenstemming zeer beperkt en zullen in ieder geval de grote verschillen in de visuele en auditieve vergelijking er nog steeds toe leiden dat het oude merk en het betwiste teken niet overeenstemmend zijn. (...)”

In het licht van deze stelling van FFF is het oordeel van het hof in rov. 15 dat FFF niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanig) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd onbegrijpelijk.

2.19 Niettemin faalt de klacht wegens gebrek aan belang. Met de bestreden overweging moet het hof hebben bedoeld dat er door FFF geen beroep is gedaan op de compensatieler die bekend is uit onder meer de *Picasso/Picaro*-zaak²⁰. Wil het onder 2.18 geformuleerde beroep van FFF op deze leer slagen dan dient er sprake te zijn van zodanige verschillen op auditief en visueel vlak dat deze verschillen gelijkenis op begripsmatig vlak kunnen compenseren. Het hof heeft echter in rov. 15 vastgesteld dat er sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming, tegen welk oordeel in cassatie niet is opgekomen. In dit oordeel van het hof ligt naar ik meen besloten dat de door FFF gestelde grote verschillen op auditief en visueel vlak niet zodanig zijn dat zij bestaande overeenstemming kunnen compenseren. Een beroep op de compensatieler kan daarom niet slagen.

Verwarringsgevaar

2.20 Nu de klacht van subonderdeel I.3 over begripsmatige overeenstemming terecht is voorgesteld, kan het oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar ook niet in stand blijven.

2.21 Voor het geval Uw Raad hier anders over denkt, ga ik nog kort in op de klachten van onderdeel II die zijn gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 19-21 dat het verwarringsgevaar aanwezig acht.

²⁰ HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (*Picasso/Picaro*), punt 20. Zie verder Hof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (*Red Bull/Bull Dog*), rov. 4.4 en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom* 2, 2008, nr. 8.7.3.4.

2.22 Onderdeel II bevat de rechtsklacht dat het hof de aanwezigheid van verwarringsgevaar baseert op één enkele vorm van overeenstemming, te weten begripsmatige overeenstemming, terwijl auditieve en visuele overeenstemming (op de onderscheidende elementen) geheel ontbreken en geen bijkomende omstandigheden zijn gebleken die het vinden van relevante overeenstemming op deze “smalle basis” rechtvaardigen. Daarnaast is het oordeel van het hof volgens het onderdeel onvoldoende met redenen omkleed, nu het hof niet uitlegt of aangeeft waarom in dit geval alleen (enige) begripsmatige overeenstemming zou volstaan voor verwarringsgevaar.

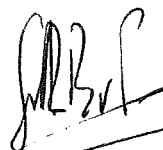
2.23 Deze klachten falen omdat zij ten onrechte tot uitgangspunt nemen dat het hof alleen begripsmatige overeenstemming heeft aangenomen. Het hof heeft immers in rov. 15 vastgesteld dat er (tevens) een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken bestaat.

Voor zover het onderdeel bedoelt dat auditieve en visuele overeenstemming op de onderscheidende elementen (“heksen” en “witte wieven”) geheel ontbreekt, miskent het onderdeel dat het hof de totaalindrukken van merk en teken diende te beoordelen, hetgeen ook op juiste wijze is gebeurd.

3. Conclusie

Ik concludeer tot vernietiging en terugverwijzing.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden



Advocaat-Generaal