

M.F.J. Haak, noot onder HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, C-328/18 ([EUIPO/Equivalenza Manufactory](#)), gepubliceerd in Berichten Industriële Eigendom 2020/7, p. 114-123

Een strakke overeenstemmingstoets in fase 1; neutralisatie

Overeenstemming en inbreuk in twee fasen

1. In het geannoteerde arrest *Equivalenza Manufactory* ([IEPT20200304](#)) onderscheidt het HvJ twee fasen in de beoordeling van een merkinbreuk: (1) de fase die draait om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens en (2) de fase waarin de inbreuk globaal wordt beoordeeld. De benadering is niet nieuw maar de invulling ervan is weer iets genuanceerd.
2. In fase 1 wordt beoordeeld of de conflicterende tekens visueel, fonetisch en/of conceptueel een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel de overeenstemmingstoets in fase 1 moet zijn gebaseerd op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet de totaalindruk moet worden bepaald *“in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens”* (r.o. 71). Dit betekent dat in fase 1 geen acht mag worden geslagen op de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Dat is nieuw.
3. Het oudere merk in deze oppositie is het links afgebeelde internationaal beeldmerk LABELL met gelding in België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije, voor „[e]au de colognes, deodoranten voor persoonlijk gebruik (parfum), [en] parfums”. Het aangevraagde Uniemerk is het rechts afgebeelde beeldmerk.



In deze oppositiezaak had het Gerecht ter bepaling van de totaalindruk geoordeeld dat het om parfums gaat die in de regel op zicht worden gekocht, en dat daarom de visuele verschillen zwaarder wegen dan de fonetische overeenkomsten. Die maatstaf blijkt niet juist. Het HvJ verwijst “naar analogie” naar het arrest *Calvin Klein/BHIM*¹ uit 2010 en neemt afstand van zijn zienswijze zoals ontwikkeld in het later gewezen arrest *Ferrero (TiMi Kinderyoghurt)*². In *Ferrero* had het HvJ nog overwogen dat, om de mate van overeenstemming te bepalen, in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming moet worden toegekend *“gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht”*. In *Equivalenza Manufactory* (r.o. 72) verwerpt het HvJ expliciet *“het absurde resultaat dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die waren en diensten in de handel worden gebracht.”* Overeenstemming moet voortaan volgens een

¹ HvJ 2 september 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/BHIM*, [ECLI:EU:C:2010:488](#), r.o. 46.

² HvJ 24 maart 2011, *Ferrero (TiMi Kinderyoghurt)*, [ECLI:EU:C:2011:177](#), r.o. 85.

eenduidige toets worden bepaald die voor alle waren of diensten en in alle omstandigheden hetzelfde uitpakt.

4. In fase 1 moet dus worden vastgesteld welke totaalindruk de conflicterende tekens bij de gemiddelde consument oproepen. In r.o. 58 verwijst het HvJ in dit kader naar *de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten*, maar in de hiervoor aangehaalde r.o. 72 stelt het HvJ juist dat het tot absurde verschillen kan leiden als met die waren rekening wordt gehouden. Bij het bepalen van de totaalindruk die het merk oproept blijft de gemiddelde consument dus weliswaar centraal, zo lang de maatman maar niet is toegespitst op de specifieke waren of diensten. Ook het aandachtsniveau van de maatman hangt van de waren af. Ook dit aandachtsniveau wordt om dezelfde reden in fase 1 niet in de beoordeling betrokken.
5. De gemiddelde consument neemt het merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Bij het vaststellen van de totaalindruk moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens.³ Indien een teken geheel of gedeeltelijk beschrijvend is voor de betrokken waren, mag dat aspect niet (meer) worden meegewogen bij het bepalen welke bestanddelen domineren. Ook hier moet intrinsiek uit het teken volgen hoe de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan de totaalindruk beïnvloeden.
6. Als in fase 1 geen enkele overeenstemming wordt aangenomen, is niet aan een wezenlijke voorwaarde voor merkinbreuk 'sub b' of 'sub c' voldaan. Het heeft dan geen enkele zin om vervolgens ook de inbreuk nog globaal te beoordelen: zonder overeenstemming kan een inbreuk toch niet worden vastgesteld. Maar indien in fase 1 een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming wordt aangenomen op visueel, fonetisch en/of conceptueel niveau, moet daarop in fase 2 worden getoetst of sprake is van merkinbreuk, hetzij verwarringsgevaar ('sub b'), hetzij een verband en vervolgens verwatering, reputatieschade en/of ongerechtvaardigd voordeel ('sub c'). In zoverre is de fase-systematiek van *Ferrero* juist bevestigd. Los daarvan blijft een beoordeling in fase 2 eveneens achterwege indien een andere preliminaire voorwaarde niet is vervuld: (soort)gelijkheid van waren of diensten (sub b) of bekendheid van het ingeroepen merk (sub c).
7. Fase 2 betreft een globale beoordeling waarin alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Verplicht maatwerk dus. In deze fase moet de rechter met de in fase 1 vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil *op dezelfde manier* rekening houden als met alle andere relevante elementen (r.o. 76). Dat zijn o.a. de mate van onderscheidend vermogen (dus ook de mate waarin een bestanddeel beschrijvend is), de eventuele bekendheid van het oudere merk, de mate van soortgelijkheid van de waren, het aandachtsniveau van het relevante publiek en andere omstandigheden van het geval. Deze elementen mogen uitsluitend in fase 2 in de beoordeling worden betrokken. Als onderdeel van de globale beoordeling kan in fase 2 worden bepaald of aan een bepaald element van overeenstemming of verschil meer of juist minder gewicht toekomt, en of de mate van overeenstemming voldoende is om een inbreuk aan te nemen.

Neutralisatie door begripsmatig verschil

8. Sinds het arrest *Picasso/Picaro* weten we dat elementen van overeenstemming op visueel en auditief vlak in voorkomend geval kunnen worden geneutraliseerd door een begripsmatig

³ HvJ 11 november 1997, *Puma/Sabel*, [ECLI:EU:C:1997:528](#), r.o. 23, *IER* 1997, 54 m.nt. Gielen; *NJ* 1998, 523 m.nt. Verkade.

verschil. Volgens dat arrest maakt de beoordeling van eventuele neutralisatie “*integraal deel uit van de bepaling van de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en van de globale beoordeling van het gevaar van verwarring ervan.*”⁴ Volgens die zienswijze kan dus zowel in fase 1 als in fase 2 worden geneutraliseerd. In hetzelfde arrest werd aangenomen dat PICASSO in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.

9. In het arrest *Wolf Oil/EUIPO*⁵ besliste het HvJ dat neutralisatie in voorkomend geval aan het eind van fase 1 moet plaatsvinden, na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Neutralisatie is uitsluitend mogelijk indien ten minste één van de conflicterende tekens een *duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis* heeft. In *Equivalenza Manufactory* is nog eens bevestigd dat dit een harde voorwaarde voor neutralisatie is.
10. Indien niet is vastgesteld dat een of beide tekens een *duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis* hebben, kunnen de elementen van overeenstemming op visueel en/of fonetisch vlak dus niet in de totaalindruk worden geneutraliseerd. In dat geval moet een globale beoordeling van de inbreuk in fase 2 volgen. In fase 2 wordt met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening gehouden als met andere elementen, zoals de (soort)gelijkheid van waren en diensten, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van onderscheidend vermogen en eventuele bekendheid van het oudere merk. Alle elementen uit fase 1 blijven op tafel, dus ook een begripsmatig verschil dat niet is gegrond op een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis, maar op een minder duidelijk begripsmatig verschil. Van geval tot geval moet worden afgewogen in welke mate de elementen van overeenstemming of juist de elementen van verschil meer of minder gewicht in de schaal leggen, dit als onderdeel van de globale inbreukbeoordeling. Wel moet de motivering aansluiten bij de door het HvJ gekozen bewoording en systematiek: als in fase 2 een zeker compenserend effect van een begripsmatig verschil wordt aangenomen, mag dat geen “neutralisatie” meer heten.

Maarten Haak, mei 2020

⁴ HvJ 12 januari 2006, *Picasso/Picaro*, [ECLI:EU:C:2006:25](#), r.o. 21, onderstr. MH.

⁵ HvJ 5 oktober 2017, *Wolf Oil/EUIPO*, [ECLI:EU:C:2017:737](#), r.o. 47.