

0003245 9



Repertoriumnummer 2016 / 7678
Datum van uitspraak 05 oktober 2016
Rolnummer 2015/AR/1825

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

EINDARREST

Merken "Benelux"

Hof van beroep Brussel

Arrest

18N^e kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op 07 OKT 2016
Niet te registreren D'HOOGHE K.

COVER 01-00000685845-0001-0016-01-01-1

792 + DOS

2 CC FOD Econ.



EUOPREPS N.V., met maatschappelijke zetel te 2520 Emblem (Ranst), Oostmalsesteenweg 106,
Ingeschreven met KBO-nummer 0896.972.955,

appellante,

vertegenwoordigd door meester Thomas POELS-RYCKEBOER, loco meester Frederik CORNETTE,
advocaat te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12,

tegen het vonnis van de Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 17 juli 2015

tegen :

CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT G.M.B.H., met maatschappelijke zetel te Duitsland,
Reinische Strasse 36, 42781 Haan,

geïntimeerde,

die niet verschijnt noch vertegenwoordigd wordt.

1. Rechtsmacht van het hof

Het hof put zijn rechtsmacht uit een verzoekschrift tot hoger beroep dat door de NV EUROPREPS op 17 september 2015 werd neergelegd ter griffie van het hof en waarbij hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het BENELUX BUREAU voor de INTELLECTUELE EIGENDOM (hierna "BENELUX BUREAU voor de INTELLECTUELE EIGENDOM") van 17 juli 2015 waarbij de oppositie van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG gedeeltelijk werd toegewezen.

Het hoger beroep is regelmatig naar vorm en termijn.



2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

79. *De oppositie met nummer 2008542 wordt gedeeltelijk toegewezen.*
80. *Benelux depot 1261239 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:*

Klasse 3. Alle waren.

Klasse 5: Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; serums; fysiologische serums; desinfecterende middelen voor medisch gebruik.

Klasse 35: Zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in de klassen 3 en 5 genoemde waren, detailhandelsdiensten ten behoeve van de in de klassen 3 en 5 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; zakelijke bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot de in de klassen 3 en 5 genoemde producten.

81. *Benelux depot met nummer 1261239 wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:*

Klasse 5: Diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; vitaminepreparaten; minerale voedingssupplementen.

Klasse 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame- artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; zakelijke administratie, administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in klasse 5 genoemde waren; detailhandelsdiensten ten behoeve van de in klasse 5 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; beheer van commerciële zaken; kopiëren van documenten; beheer van databanken; verwerking van gegevens; zakelijke



bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot de in klasse 5 genoemde producten.

82. *Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen."*

3. De vorderingen voor het hof

Bij verzoekschrift vordert de NV EUROPREPS :

"Het ingestelde hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;

Te verklaren dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen enerzijds de merken CREDO en CREDOSAN SOLINGEN en anderzijds het depot CREDOPHAR PHYSIOTONE met betrekking tot de aangevraagde waren en diensten in de klassen 3, 5 en 35;

Dienvolgens de oppositiebeslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom inzake oppositie n° 2008542 van 17 juli 2015 teniet te doen en bijgevolg de inschrijving van het Benelux depot met nummer 1261239 voor het samengesteld merk CREDOPHAR PHYSIOTONE op naam van de N.V. EUROPREPS voor alle betrokken waren en diensten te bevelen;

Geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op het basisbedrag van € 1.320,00."

CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG verschijnt niet en neemt geen conclusie.

4. Met betrekking tot de feiten

De bestreden beslissing geeft navolgend relaas van de argumenten van de opposant (CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG):

PAGE 01-00000685845-0004-0016-01-01-4



“14. Bij een gecombineerd woord-/beeldmerk is het woardelement volgens vaste rechtspraak het dominante element, aldus opposant. Het element CREDO(PHAR) is volgens opposant het dominante bestanddeel van het bestreden teken. Dit element staat bovenaan en bovendien is PHYSIOTONE volgens opposant beschrijvend, doordat het verwijst naar fysio (betrekking hebbende op het fysieke, lichamelijke). CREDO is in een andere kleur afgebeeld dan PHAR, zodat het meer opvalt. Doordat het ingeroepen recht CREDO en het dominante element van het teken identiek beginnen, is er sprake van overduidelijke overeenstemming, aldus opposant. Voor wat betreft de vergelijking van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het bestreden teken is opposant eveneens van mening dat er sprake is van overeenstemming. Naast het identieke element CREDO, delen dit merk en het teken de letter "a" in het tweede deel. De merken en het teken stemmen op visueel en auditief vlak in sterke mate overeen. Merken en teken hebben in hun geheel geen specifieke betekenis, waardoor er volgens opposant geen sprake is van een conceptueel verschil.

15. De waren in klasse 3 zijn volgens opposant identiek, aangezien de waren waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten de waren van het bestreden teken omvatten. Bovendien hebben beide warenlijsten duidelijk betrekking op voetverzorging. Het specifieke doelpubliek is dan ook hetzelfde, aldus opposant. De waren in klasse 5 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 10 van opposant. Het betreft in beide gevallen waren van medische aard en meer specifiek voor de verzorging en behandeling van aandoeningen aan de voeten, aldus opposant. Het feit dat de waren niet in dezelfde klassen zijn ondergebracht doet hier volgens hem niet aan af. De diensten in klasse 35 van [de NV EUROPREPS] hebben betrekking op de waren die volgens opposant soortgelijk zijn. Er is volgens hem dan ook sprake van een nauw verband tussen deze waren en diensten, waardoor er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid.

16. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal, de tekens zijn zeer overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk, aldus opposant. Er bestaat volgens hem dan ook gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.”

De argumenten van de NV EUROPREPS worden in de beslissing als volgt samengevat:

PAGE 01-00000685845-0005-0016-01-01-4



"17. Volgens [de NV EUROPREPS] zijn de verschillen tussen de merken en het teken grater dan de overeenkomsten. Het element PHYSIOTONE in het bestreden teken zal meer opvallen dan de andere elementen van het bestreden teken, aldus [de NV EUROPREPS]. Enkel het eerste deel van het bestreden teken is overlappend met een deel van de ingeroepen rechten waardoor er volgens [de NV EUROPREPS] geen sprake is van auditieve overeenstemming. Bovendien, zo stelt [de NV EUROPREPS], bestaan er vele "CREDO-merken". Hij voegt ter illustratie van deze stelling een lijst van dergelijke merken bij. Volgens [de NV EUROPREPS] kan CREDO verschillende betekenissen hebben, zoals bijvoorbeeld "mis", geloofsbelijdenis", een sigarenmerk of een gedicht van de dichter Remco Campert. CREDOPHAR daarentegen heeft geen betekenis. Er is volgens [de NV EUROPREPS] dan ook geen begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

18. Volgens [de NV EUROPREPS] overlapt enkel de term "cosmetische middelen" in de warenlijsten, waarbij de opposant duidelijk een beperking aanbrengt. Bovendien zijn de waren van opposant voornamelijk voor producten voor de voeten geregistreerd, terwijl de waren van [de NV EUROPREPS] voornamelijk betrekking hebben op serums. De waren van [de NV EUROPREPS] worden volgens hem verdeeld via apothekers, naar zijn zeggen specifiek opgeleide mensen die geenszins crèmes met voetraspen en vijlen zullen verwarren.

19. [de NV EUROPREPS] verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven."

5. Bespreking

5.1. rechtsmacht en ontvankelijkheid:

Artikel 2.17 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") stelt het volgende aangaande het beroep tegen oppositiebeslissingen van het BBIE:

"1. Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel



te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen.

2. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de oorspronkelijke verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien geen van die adressen in het Benelux-gebied gelegen is, wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het adres van de opposant of zijn gemachtigde. Indien noch de opposant noch diens gemachtigde een adres of correspondentieadres binnen het Benelux-gebied hebben, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen is door de partij die het beroep instelt.

3. Tegen de beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking."

De NV EUROPREPS (oorspronkelijk verweester in de oppositieprocedure voor het BBIE) heeft haar maatschappelijke zetel in België, het hof van beroep te Brussel is dienvolgens territoriaal bevoegd.

Het hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof op 17 september 2015. De beslissing van het BENELUX BUREAU voor de INTELLECTUELE EIGENDOM dateert van 17 juli 2015. Het beroep is dienvolgens tijdig en ontvankelijk.

5.2. ten gronde :

5.2.1. principes:

De oppositie van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG is gebaseerd op de artikelen 2.14.1, a en 2.3. b van het BVIE:

Art. 2.14.a BVIE luidt als volgt:

"1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, 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"

Art. 2.3. eerste lid b BVIE luidt als volgt:

┌ PAGE 01-00000685845-0007-0036-01-01-4 ─┐



“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;”

Op grond van artikel 2.3.b BVIE moet het verwarringsgevaar beoordeeld worden in het licht van (i) de identiteit of overeenstemming tussen de merken en (ii) de identiteit of soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten.

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

De NV EUROPREPS betwist dat het depot “Credophar/PHYSIOTONE” overeenstemt met de merken CREDO en “CREDOSan Solingen”, dat het depot “Credophar/PHYSIOTONE” deels gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren en dat het gebruik van het depot “Credophar/PHYSIOTONE” verwarring bij het publiek kan doen ontstaan rekening houdende met alle relevante omstandigheden.

5.2.2. vergelijking van de tekens

Bij deze beoordeling moeten de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen tussen het merk en het betwist merkdepot worden bepaald, waarbij in voorkomend geval tevens rekening moet worden gehouden met het aan deze gelijkenissen te hechten belang, rekening houdend met de betrokken waren en de omstandigheden waaronder zij in het verkeer worden gebracht.

Het gaat hier om een globale beoordeling die berust op de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren/diensten nalaten, daarbij rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken.

Een beschrijvend bestanddeel van een teken wordt in principe niet als onderscheidend en dominerend aangemerkt.

De totaalindruk die een samengesteld woord/beeldmerk bij het relevante publiek nalaat, kan door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd. Bij de beoordeling of één of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de



intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.

Volgende tekens moeten met elkaar worden vergeleken :

PHYSIOTONE

met:

CredoSan
Solingen

a. visuele vergelijking

Het depot van de NV EUROPREPS bestaat uit twee tekens CREDOPHAR en PHYSIOTONE, waarbij het teken PHYSIOTONE in een groter lettertype en in vette donkergrijze blokletters werd geschreven. De aandacht van de consument wordt aldus in de eerste plaats getrokken door het woord PHYSIOTONE, dat als dominerend element van het depot moet worden beschouwd.

Op basis van visuele vergelijking kan niet aangenomen worden dat de consument vooral aandacht zou hebben voor het bestanddeel CREDO uit het teken CREDOPHAR, zelfs niet nu dit bestanddeel vooraan staat in het depot. Het woord CREDOPHAR is duidelijk veel kleiner geschreven dan het teken PHYSIOTONE. Bovendien werd een zachte grijze kleur gebruikt, waarbij opvalt dat het daaropvolgend bestanddeel PHAR in het fel blauw werd weergegeven.

Zelfs al zou de consument vooral aandacht hebben voor het teken CREDOPHAR, dan nog zal de aandacht van de consument vooral uitgaan naar het bestanddeel PHAR dat binnen het gehele teken CREDOPHAR visueel meer opvalt.

Noch het teken PHYSIOTONE, noch het bestanddeel PHAR komen terug in de eerdere merken CREDO of CREDOSAN SOLINGEN.



De NV EUROPREPS laat daarbij nog met recht gelden dat haar depot in totaal bestaat uit 19 letters. Het merk CREDO bevat slechts 5 letters.

Het merk CREDOSAN SOLINGEN bestaat uit 16 letters, waarvan slechts de eerste 5 overeenstemmen, zodat ook voor deze te vergelijken tekens er een heel andere indruk ontstaat.

Ten onrechte heeft het BBIE geen rekening gehouden met het verschillend kleurgebruik.

In het depot van de NV EUROPREPS worden de kleuren grijs, blauw en paars gebruikt.

In het merk CREDOSAN SOLINGEN zijn de kleuren voornamelijk fel rood en voor het overige zwart.

Ook het lettertype in het merk CREDOSAN SOLINGEN is duidelijk anders. De "g" in het bestanddeel SOLINGEN werd zwierig uitgewerkt, en ook de "c" in CREDOSAN werd vergroot. Daarnaast valt op dat het bestanddeel "san" schuin staat.

In het depot van de NV EUROPREPS werd een neutraler en zakelijker lettertype gebruikt, zonder bijzondere fantasie. Het bestanddeel PHYSIOTONE werd duidelijk groter uitgewerkt, zodat de aandacht van de consument in de eerste plaats daarnaartoe wordt geleid.

b. auditieve vergelijking

Op auditief vlak valt weerom het verschil in lengte van de te vergelijken tekens op.

CREDOPHAR PHYSIOTONE bestaat uit twee woorden en telt 19 letters, terwijl CREDO slechts 5 letters bevat.

CREDOSAN SOLINGEN bestaat ook uit twee woorden en bevat in totaal 16 letters. Het tweede woord verschilt geheel van het tweede woord uit het depot van de NV EUROPREPS. Ook in het eerste woord komen slechts de eerste 5 letters overeen.

Bovendien bestaat het bestanddeel PHYSIOTONE uit 5 lettergrepen terwijl SOLINGEN slechts 3 lettergrepen bevat zodat ook een gans andere intonatie ontstaat. De klemtoon ligt bij PHYSIOTONE op de harde "t", terwijl bij SOLINGEN de klemtoon vooraan op de "s" ligt.

c. begripsmatige vergelijking

Het BBIE heeft terecht aangenomen dat er begripsmatig geen gelijkenis kan worden weerhouden, aangezien de te vergelijken tekens geen bijzondere betekenis zullen oproepen bij de consument.

De totaalindruk die door beide tekens wordt achtergelaten is duidelijk verschillend.



5.2.3. vergelijking van de waren en diensten

Bij de vergelijking tussen de waren en de diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de betrokken waren en de diensten.

Er moet rekening worden gehouden met de soort, de aard en de aanbestedingsvorm van de waren en/of diensten, het toepassingsdoel, het gebruik van de waren en/of diensten en de gebruiken in de betrokken branche. Daarnaast is van belang of de waren en/of diensten een complementair dan wel concurrerend karakter hebben.

Wat betreft de waren opgesomd in klasse 3 van de merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG valt op dat deze gericht zijn op hand- en voetverzorging, terwijl die specificatie niet voorkomt in het merkdepot van de NV EUROPREPS.

Er kan dan ook hoogstens een beperkte soortgelijkheid in klasse 3 worden vastgesteld.

De NV EUROPREPS heeft ook merkbescherming aangevraagd in klasse 5. Het betreffen kort gezegd allerhande farmaceutische producten en afgeleiden.

Zulke waren kunnen in het geheel niet worden teruggevonden in de eerdere merkregistraties van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG.

De NV EUROPREPS laat gelden dat deze producten van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG in de eerste plaats worden verkocht door apothekers. De waren opgesomd in de merken van de NV EUROPREPS zullen anderzijds eerder worden verkocht in supermarkten en drogisten.

Kortom, de waren uit klasse 5 worden op een geheel andere manier aangeboden aan de consument.

Er is dan ook geen gelijkenis tussen de waren opgesomd in klasse 5 en de waren zoals weergegeven in de merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG.

De NV EUROPREPS heeft ook merkbescherming aangevraagd in klasse 35, welke merkenklasse niet werd aangeduid in de merkregistraties van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG.

Aangezien er geen overeenstemming kan worden weerhouden voor wat betreft de waren opgesomd in klasse 5, kunnen ook de diensten opgesomd in klasse 35 die refereren naar



klasse 5 niet overeenstemmend zijn aan de waren opgesomd in merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG.

Voor wat betreft de diensten uit klasse 35 die refereren naar klasse 3 kan de overeenstemming hoogstens beperkt zijn. De NV EUROPREPS verwijst in klasse 3 niet naar hand- en voetverzorging.

Het BBIE nam terecht aan dat er in het geheel geen overeenstemming kan worden weerhouden voor volgende diensten: "*Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclameartikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; zakelijke administratie, administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in klasse 5 genoemde waren; detailhandelsdiensten ten behoeve van de in klasse 5 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; beheer van commerciële zaken; kopiëren van documenten; beheer van databanken; verwerking van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot de in klasse 5 genoemde producten.*"

5.2.4. over het verwarringsgevaar

Verwarringsgevaar houdt in dat er bij de gemiddelde consument door het merkdepot van de NV EUROPREPS verwarring kan ontstaan met de merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG. Associatiegevaar is op zich evenwel onvoldoende om tot verwarringsgevaar te concluderen.

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar bij het publiek, dient rekening te worden gehouden met de gemiddelde consument waarvan aangenomen wordt dat deze normaal geïnformeerd en redelijk opmerkzaam is. Soms wordt dit criterium gecorrigeerd in functie van aard of categorie van aangeboden producten of diensten.

Consumenten die farmaceutische waren en verzorgingsproducten aankopen vertonen volgens de NV EUROPREPS een verhoogd aandacht niveau. Zij laat gelden dat zulke waren worden aangekocht met de bedoeling het lichaam en uiterlijk te onderhouden of te verfrazen, en de fysieke integriteit raken.



De NV EUROPREPS leidt daaruit af - en kan hierin bijgetreden worden -, dat een consument deze waren aandachtiger zal bestuderen alvorens tot aankoop over te gaan waardoor de hierboven aangehaalde verschillen tussen het depot van de NV EUROPREPS en de merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°, KG eens zo meer zullen opvallen.

De mate van onderscheidend vermogen van het ingeroepen ouder merkrecht dient te worden betrokken in de beoordeling van het verwarringsgevaar. Hoe sterker de onderscheidingskracht van het oudere merk, des te groter de kans op verwarring.

De merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°, KG hebben slechts een zwak onderscheidend vermogen. In de officiële merkenregisters worden er heel wat "credo-" merken teruggevonden.

Een grote mate van soortgelijkheid van de waren en/of diensten kan leiden tot verwarringsgevaar bij een minder sterke overeenstemming tussen merk en teken, en andersom (compensatie).

De NV EUROPREPS heeft afdoend gewezen op de duidelijk verschillen tussen de tekens. De beperkte mate van overeenstemming tussen de waren en diensten (voor wat betreft klasse 3 en 35) wordt dan ook gecompenseerd door de verschillen in de tekens.

5.2.5. besluit

In het depot van de NV EUROPREPS is voornamelijk het bestanddeel PHYSIOTONE groot uitgewerkt, wat ook de consument van farmaceutische waren en verzorgingsproducten niet zal ontgaan. Dat bestanddeel is in het geheel niet terug te vinden in de oudere merken van CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG.

Het is niet ondenkbeeldig dat een consument uiteindelijk enkel het bestanddeel PHYSIOTONE zal onthouden en vernoemen wanneer CREDOPHAR PHYSIOTONE wordt aangekocht.

Het overeenstemmend bestanddeel CREDO, waarvan een zwak onderscheidend niveau uitgaat, beslaat slechts 5 letters binnen een depot dat in totaal uit 19 letters bestaat. Bovendien is dat bestanddeel CREDO in het depot van de NV EUROPREPS in een zachtere tint uitgewerkt, zodat dat bestanddeel het minst de aandacht trekt binnen het gehele depot.

Gelet op de verschillen tussen de tekens zal een consument in het geheel beschouwd niet kunnen menen dat de waren afkomstig zouden zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.



6. Beslissing

Het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond:

In antwoord op een prejudiciële vraag gesteld door het hof heeft het Beneluxhof ¹ geantwoord:

“17. Met de zesde vraag verlangt het hof van beroep te vernemen of artikel 2.17.1 BVIE aldus moet worden uitgelegd dat het hof van beroep bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE over de oppositie, deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een nieuwe beslissing in de plaats te stellen van de beslissing van het BBIE in geval van vernietiging, of dat het hof na eventuele vernietiging de oppositie zelf af dient te doen.

18. Na een vernietiging van de beslissing van het BBIE bestaat er geen reden om de zaak terug te verwijzen naar het BBIE.

Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.”

Het hof vernietigt de beslissing van het BBIE van 17 juli 2015 “beslissing oppositie 2008542” in de mate dat het de oppositie gedeeltelijk toewijst en in de mate het uitspraak doet over de gerechtskosten.

De oppositie wordt afgewezen.

De Benelux merkaanvraag met nummer 1261239 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

¹ Beneluxhof 26 juni 2009, <http://www.courbeneluxhof.be> op datum, beslissing nr. A 2008/1, concl. LECLERCQ, J.; *Benelux Jur.* 2011, 1, concl. LECLERCQ, J.; *IRDI* 2009, 291; *RCJB* 2010, 149, concl. LECLERCQ, J., noot VAN BUNNEN, L.; *RW* 2009-10, 667; *TBH* 2009, 805.



7. De kosten

Overeenkomstig de wet van 21 april 2007 en het KB van 26 oktober 2007 wordt de rechtsplegingsvergoeding begroot op de geïndexeerde basisvergoeding van € 90 (minimumbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen in geval van verstek - art. 6 van het KB van 26 oktober 2007).

CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG is de in het ongelijk gestelde partij en wordt tot de gerechtskosten veroordeeld.

Om deze redenen,

Het hof,

Gezien artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Stelt vast dat CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG niet verschijnt;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en in navolgende mate gegrond;

Hervormt de bestreden beslissing als volgt:

- Het hof stelt vast dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen enerzijds de merken CREDO en CREDOSAN SOLINGEN en anderzijds het depot CREDOPHAR PHYSIOTONE met betrekking tot de aangevraagde waren en diensten in de klassen 3, 5 en 35;
- Het hof vernietigt de beslissing van het BBIE van 17 juli 2015 "*beslissing oppositie 2008542*" in de mate dat het de oppositie gedeeltelijk toewijst en in de mate het uitspraak doet over de gerechtskosten;
- Zelf uitspraak doende en zijn beslissing in de plaats stellende van de vernietigde beslissing:
 - wijst de oppositie af;
 - beslist dat de Benelux merkaanvraag met nummer 1261239 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend zoals navolgend:



Afschaling van het beeldmerk

PHYSIOTONE

Categorisatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFI: 26.11.1-8;27.5.11

• Blauw, grijs, rood, zwart, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, cosmetische middelen in de vorm van serums; haarlotions; haarverzorgingsmiddelen in de vorm van serums; tandreinigingsmiddelen; desinfecterende zepen.

Kl 5 Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; dieetische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; serums; fysiologische serums; vitaminepreparaten; minerale voedingssupplementen; desinfecterende middelen voor medisch gebruik.

Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; zakelijke administratie, administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in de klassen 3 en 5 genoemde waren, detailhandelsdiensten ten behoeve van de in de klassen 3 en 5 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; beheer van commerciële zaken; kopiëren van documenten; beheer van databanken; verwerking van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot de in de klassen 3 en 5 genoemde producten.

Klasse-opvoering (titel = uit en met)

03 05 35

Datum publicatie depot

31-01-2013

Veroordeelt CREDO STAHLWARENFABRIK GUSTAV KRACHT GMBH & C°. KG tot de kosten van het beroep, begroot op € 210 rolrecht en € 90 rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de 18^{de} kamer N van het hof van beroep te Brussel op 5 oktober 2016,

Waar aanwezig waren :

- Dhr. Marc BOSMANS,
- Mevr. Karen PITEUS,
- Dhr. Olivier DUGARDYN,
- Dhr. Thierry GILLIOEN,

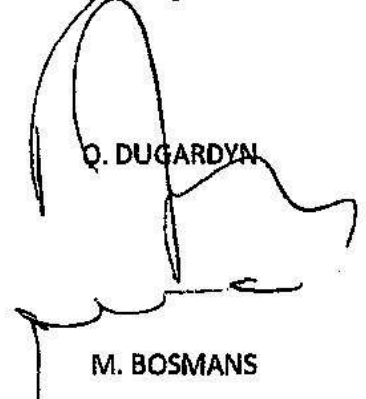
raadsheer d.d. voorzitter,
raadsheer,
plaatsvervangend raadsheer,
griffier.



T. GILLIOEN



K. PITEUS



O. DUGARDYN

M. BOSMANS



Eensluidend verklaarde kopie

Afgeleverd aan: Aan de Minister van ECONOMISCHE ZAKEN,

art. Bericht

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Brussel, 11-10-2016




B. VANDERGUCHT
Griffier