



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

4 maart 2020*

„Hogere voorziening – Uniemerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) –
Verwarringsgevaar – Beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens –
Globale beoordeling van het verwarringsgevaar – Inaanmerkingneming van de omstandigheden
waaronder de waren in de handel worden gebracht – Neutralisering van de fonetische
overeenstemming door visuele en begripsmatige verschillen – Voorwaarden voor neutralisering”

In zaak C-328/18 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de
Europese Unie, ingesteld op 17 mei 2018,

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door
J. F. Crespo Carrillo als gemachtigde,

rekwirant,

andere partij in de procedure:

Equivalenza Manufactory SL, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door G. Macías
Bonilla, G. Marín Raigal en E. Armero Lavie, abogados,

verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (rapporteur) en
N. Piçarra, rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 november 2019,

het navolgende

* Procestaal: Spaans.

Arrest

- 1 Het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) vordert in hogere voorziening vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 (zaak R 690/2016-2) inzake een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen

- 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemer] (PB 2009, L 78, blz. 1) is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemer] (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum van indiening van de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde inschrijvingsaanvraag, in dit geval 16 december 2014, welke datum beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, zijn op het onderhavige geding evenwel de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 van toepassing.
- 3 Artikel 8, lid 1, onder b), van die verordening bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

Voorgeschiedenis van het geding

- 4 De voorgeschiedenis van het geding is uiteengezet in de punten 1 tot en met 10 van het bestreden arrest. Voor het onderzoek van de door het EUIPO ingestelde hogere voorziening kan zij als volgt worden samengevat.

- 5 Op 16 december 2014 heeft Equivalenza Manufactory bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van het volgende beeldteken als Uniemerkt ingediend:



- 6 De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren met name tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als „Parfums”.
- 7 De Uniemerkaanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 240/2014 van 19 december 2014.
- 8 Op 18 maart 2015 heeft ITM Entreprises tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 6 van het onderhavige arrest genoemde waren oppositie ingesteld wegens verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 9 De oppositie was met name gebaseerd op het hieronder afgebeelde oudere beeldmerk dat op 1 april 2011 onder nr. 1079410 internationaal is ingeschreven, met aanduiding van 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”:



- 10 Bij beslissing van 2 maart 2016 heeft de oppositieafdeling de door ITM Entreprises ingestelde oppositie toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovenië.
- 11 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het door Equivalenza Manufactory tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep verworpen. Deze kamer van beroep heeft vastgesteld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek van deze vier lidstaten, met een gemiddeld aandachtsniveau, en dat de betrokken waren dezelfde waren. Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens heeft zij geoordeeld dat deze tekens visueel

en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en begripsmatig verschilden. Na een globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft de kamer geconcludeerd dat er bij het relevante publiek van een dergelijk gevaar sprake was.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

- 12 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 4 januari 2017, heeft Equivalenza Manufactory beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.
- 13 Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij één middel aangevoerd, namelijk schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 14 In het bestreden arrest heeft het Gerecht allereerst opgemerkt dat de conflicterende tekens een visueel verschillende totaalindruk opriepen, in gemiddelde mate fonetisch overeenstemden en begripsmatig verschilden als gevolg van de aanwezigheid van het woord „black” en het element „by equivalenza” in het teken waarvan de inschrijving was aangevraagd. Vervolgens heeft het Gerecht bij de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens in hun geheel en rekening houdend met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel werden gebracht, geoordeeld dat deze tekens wegens hun visuele en begripsmatige verschillen niet overeenstemden in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 15 Aangezien niet was voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden voor toepassing van die bepaling, heeft het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest derhalve geconcludeerd dat de kamer van beroep, door vast te stellen dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van voornoemde bepaling, blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 16 In het bestreden arrest heeft het Gerecht het enige door Equivalenza Manufactory aangevoerde middel derhalve gegrond verklaard en bijgevolg de litigieuze beslissing vernietigd.

Conclusies van partijen

- 17 Met zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof:
 - het bestreden arrest te vernietigen en
 - Equivalenza Manufactory te verwijzen in de kosten.
- 18 Equivalenza Manufactory verzoekt het Hof:
 - de hogere voorziening af te wijzen en
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

- 19 Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het middel bestaat uit vier onderdelen.

Eerste onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

- 20 Met het eerste onderdeel van het enige middel stelt het EUIPO dat het Gerecht de visuele vergelijking van de conflicterende tekens heeft gebaseerd op een tegenstrijdige motivering.
- 21 Enerzijds heeft het Gerecht, door in punt 29 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep niet kon concluderen dat er tussen de conflicterende tekens geen enkele overeenstemming bestond aangezien in beide tekens de vijf letters „l”, „a”, „b”, „e” en „l”, geschreven in witte hoofdletters, voorkwamen, het bestaan van een geringe mate van visuele overeenstemming van deze tekens bevestigd. Anderzijds heeft het Gerecht, door in de punten 32 en 33 van dat arrest te verklaren dat de door elk van die tekens opgeroepen totaalindruk visueel verschilde, evenwel elke vaststelling van een visuele overeenstemming van diezelfde tekens impliciet uitgesloten.
- 22 Het EUIPO voegt hieraan toe dat het element „label”, dat de conflicterende tekens gemeen hebben, voor het relevante publiek geen betekenis heeft en dat dit element derhalve onderscheidend is.
- 23 Equivalenza Manufactory repliceert dat het Gerecht terecht – en zonder zichzelf tegen te spreken – heeft geoordeeld dat de enkele elementen van visuele overeenstemming niet opwogen tegen de overduidelijke visuele verschillen tussen de conflicterende tekens. Deze tekens dienen namelijk visueel te worden vergeleken met betrekking tot alle elementen, zowel verbaal als grafisch, waaruit zij zijn opgebouwd.
- 24 De door het EUIPO aangevoerde omstandigheid dat het element „label” – dat de conflicterende tekens gemeen hebben – onderscheidend is, impliceert niet dat dit het enige element is dat deze tekens onderscheidend vermogen verleent, noch dat dit het dominante bestanddeel ervan is. Dit argument maakt in ieder geval veeleer deel uit van een begripsmatige vergelijking.

Beoordeling door het Hof

- 25 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat de vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht tegenstrijdig dan wel ontoereikend is, een rechtsvraag is die in het kader van een hogere voorziening kan worden aangevoerd (arresten van 18 december 2008, *Les Éditions Albert René/BHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 74, en 5 juli 2011, *Edwin/BHIM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 63).
- 26 In punt 29 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat de in punt 28 van dat arrest uiteengezette vaststellingen van de kamer van beroep, volgens welke, ten eerste, de conflicterende tekens de vijf letters „l”, „a”, „b”, „e” en „l” gemeen hebben en, ten tweede, het element „black label” van het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd en het element „labell” van het oudere merk in witte hoofdletters zijn geschreven, „[die kamer] niet tot de conclusie konden brengen dat de conflicterende tekens totaal niet overeenstemden”. Daarmee heeft het Gerecht gesuggereerd dat, zoals het EUIPO terecht opmerkt, deze tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden.
- 27 In punt 32 van het bestreden arrest heeft het Gerecht echter vastgesteld dat de conflicterende tekens ondanks deze elementen van overeenstemming een visueel verschillende totaalindruk opriepen. Daarmee heeft het Gerecht elke vaststelling van zelfs maar een geringe overeenstemming van deze tekens uitgesloten.
- 28 Hieruit volgt dat het Gerecht, door te suggereren dat enerzijds de conflicterende tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden en anderzijds elke visuele overeenstemming van deze tekens uit te sluiten, zijn beoordeling heeft gebaseerd op een tegenstrijdige motivering.

- 29 Deze conclusie wordt niet in twijfel getrokken door het argument van Equivalenza Manufactory dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de vastgestelde elementen van visuele overeenstemming niet opwogen tegen de visuele verschillen tussen de conflicterende tekens. Dat argument vloeit namelijk voort uit een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Zo heeft het Gerecht, zoals blijkt uit punt 26 van het onderhavige arrest, niet enkel gewezen op bepaalde elementen van visuele overeenstemming van de conflicterende tekens, maar heeft het, integendeel, in punt 29 van het bestreden arrest impliciet maar duidelijk aangegeven dat deze elementen impliceerden dat deze tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden, waarmee het de conclusie in punt 32 van dat arrest dus heeft tegengesproken.
- 30 Gelet op het voorgaande dient het eerste onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening gegrond te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

- 31 Met het tweede onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening stelt het EUIPO de gegrondheid van de door het Gerecht gemaakte begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens ter discussie.
- 32 Ten eerste heeft het Gerecht volgens het EUIPO geen rekening gehouden met de belangrijke nuances die de kamer van beroep in de punten 28 en 31 van de litigieuze beslissing heeft aangebracht en waaruit blijkt dat het door de kamer van beroep vastgestelde begripsmatige verschil beperkt en uiteindelijk irrelevant was. Het Gerecht heeft in de punten 45 en 54 van het bestreden arrest daarentegen vastgesteld dat er tussen de conflicterende tekens een begripsmatig verschil bestond. Het heeft die afwijking van de meer genuanceerde overwegingen van de litigieuze beslissing niet gemotiveerd.
- 33 Ten tweede is het Gerecht voorbijgegaan aan de strekking van zijn arrest van 30 november 2006, Camper/BHIM – JC (BROTHERS van CAMPER) (T-43/05, niet gepubliceerd, EU:T:2006:370, punt 79), dat het zelf heeft aangehaald, en heeft het geen rekening gehouden met de conclusies die de kamer van beroep daaruit had getrokken in punt 28 van de litigieuze beslissing.
- 34 Equivalenza Manufactory betwist de gegrondheid van dit onderdeel.

Beoordeling door het Hof

- 35 In de punten 42 tot en met 46 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat er een begripsmatig verschil bestaat tussen de conflicterende tekens, „als gevolg van de aanwezigheid van het woord ‚black’ en het element ‚by equivalenza’ in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd”.
- 36 Zoals het EUIPO betoogt, blijkt uit de lezing van de punten 28 en 31 van de litigieuze beslissing echter dat de kamer van beroep slechts een begripsmatig verschil tussen deze tekens had vastgesteld voor zover het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, het bijvoeglijk naamwoord „black” bevatte.
- 37 Hieruit volgt dat het Gerecht de conclusie van de kamer van beroep ten onrechte heeft overgenomen.

- 38 Niets belette het Gerecht echter om in de onderhavige zaak de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens zelf te beoordelen, aangezien voor het Gerecht werd aangevochten dat deze tekens begripsmatig zouden overeenstemmen (zie in die zin arrest van 18 december 2008, *Les Éditions Albert René/BHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punten 47 en 48).
- 39 Hieruit volgt dat het argument met betrekking tot de ten onrechte overgenomen conclusie, zoals naar voren gebracht in punt 37 van dit arrest, niet kan slagen.
- 40 Voor het overige dient erop te worden gewezen, voor zover het EUIPO voor het Hof opkomt tegen de beoordeling door het Gerecht van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, moet er bovendien op worden gewezen dat die beoordeling een feitelijke beoordeling uitmaakt die, behoudens in het geval van onjuiste opvatting van de feiten, buiten de bevoegdheid van het Hof in hogere voorziening valt (zie in die zin arrest van 2 september 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/BHIM*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 50). Aangezien het EUIPO geen onjuiste opvatting van de feiten heeft aangetoond en zelfs niet heeft gesteld, moet dit argument niet-ontvankelijk worden verklaard.
- 41 Bijgevolg moet het tweede onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard.

Derde en vierde onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

- 42 Met het derde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening betoogt het EUIPO dat het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door een onjuiste methode toe te passen doordat het bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht en de koopgewoonten van het relevante publiek heeft onderzocht.
- 43 De mate van overeenstemming van deze tekens moet echter objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de koopgewoonten van het relevante publiek of de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Volgens het arrest van 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, punt 27), moet pas nadat deze mate van overeenstemming objectief is vastgesteld, in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden nagegaan onder welke omstandigheden de betrokken waren in de handel worden gebracht en worden beoordeeld welk belang in het licht van deze omstandigheden moet worden gehecht aan een bepaalde mate van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming.
- 44 De door het Gerecht gevolgde methode leidt bovendien tot absurde resultaten, in die zin dat het daarbij van de betrokken waren afhangt of tekens al dan niet als overeenstemmend worden aangemerkt.
- 45 Met het vierde onderdeel van dit middel verwijt het EUIPO het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te hebben geschonden door blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting die de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens heeft beïnvloed.
- 46 In de eerste plaats betwist het EUIPO de door het Gerecht gevolgde methode omdat het Gerecht bij de globale beoordeling geen rekening heeft gehouden met het geheel van elementen van overeenstemming en van verschil tussen de conflicterende tekens. Zo heeft het Gerecht in punt 28 van het bestreden arrest voortijdig alle elementen van visuele overeenstemming van deze tekens van zijn onderzoek uitgesloten wegens de visuele verschillen die bij een eerste globale beoordeling van deze tekens werden

vastgesteld. Vervolgens heeft het die visuele verschillen gebruikt bij een tweede globale beoordeling van diezelfde tekens, in punt 53 van dat arrest, om hun fonetische overeenstemming te neutraliseren. Deze dubbele neutralisering, gebaseerd op dezelfde elementen van verschil en op de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk, levert een onjuiste rechtsopvatting en een onjuiste toepassing van de in de rechtspraak ontwikkelde beginselen op.

- 47 In de tweede plaats betoogt het EUIPO dat het Gerecht een onjuiste methode heeft toegepast door de gemiddelde fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens te neutraliseren in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens en door voortijdig af te zien van elke globale beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 48 Allereerst moet de neutralisering van een visuele en/of fonetische overeenstemming wegens begripsmatige verschillen plaatsvinden in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van alle aanvankelijk vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil. Deze neutralisering kan niet bestaan in het simpelweg negeren van de eerder vastgestelde overeenstemming.
- 49 Vervolgens kan niet worden uitgesloten dat alleen de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens verwarringsgevaar kan doen ontstaan, waarvan het bestaan moet worden onderzocht na een globale beoordeling van dat gevaar.
- 50 Ten slotte kan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar slechts achterwege blijven wanneer elke – zelfs maar geringe – overeenstemming van de conflicterende tekens uitgesloten is, hetgeen niet het geval is wanneer er met betrekking tot een van de drie relevante aspecten, te weten het visuele, fonetische of begripsmatige aspect, een zekere mate van overeenstemming wordt vastgesteld. Zodra er een zekere – zelfs maar geringe – overeenstemming wordt vastgesteld, moet er een globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden verricht.
- 51 Equivalenza Manufactory betwist de gegrondheid van het derde en vierde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening.
- 52 Wat het derde onderdeel betreft, aanvaardt Equivalenza Manufactory weliswaar in wezen de in punt 43 van dit arrest samengevatte toelichtingen van het EUIPO bij de analysemethode, zoals deze volgt uit het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), doch zij is van mening dat het Gerecht zich in casu aan deze methode heeft gehouden. Het Gerecht heeft namelijk, in een eerste fase, op geïndividualiseerde, objectieve en gedetailleerde wijze de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens beoordeeld, alvorens in een tweede fase over te gaan tot een globale beoordeling van hun overeenstemming of tot een analyse van het verwarringsgevaar, waarbij het alleen in deze laatste fase rekening heeft gehouden met de kooptgewoonten van het relevante publiek.
- 53 Met betrekking tot het vierde onderdeel wijst Equivalenza Manufactory er om te beginnen op dat het voor de beoordeling van de mate van overeenstemming van twee conflicterende tekens aangewezen kan zijn na te gaan welk belang moet worden gehecht aan de visuele, fonetische en conceptuele aspecten, rekening houdend met de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht. Deze waren, te weten parfums, worden, zoals het Gerecht in punt 51 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, altijd eerst bekeken voordat zij worden gekocht. Daarom moet bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel of bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar meer belang worden gehecht aan de visuele elementen van overeenstemming.
- 54 In de eerste plaats stelt Equivalenza Manufactory, ook al bekritiseert zij het gebrek aan duidelijkheid van het betoog van het EUIPO, dat de door het Gerecht toegepaste methode geenszins een onjuiste rechtsopvatting oplevert. Het Gerecht heeft namelijk twee afzonderlijke beoordelingen verricht,

waarbij het allereerst heeft overwogen dat de conflicterende tekens visueel verschilden, gelet op hun visuele elementen van overeenstemming en punten van verschil, en vervolgens, dat deze tekens in hun geheel verschillend waren, gelet op hun grote visuele en begripsmatige verschillen – ongeacht de kleine elementen van overeenstemming die in aanmerking werden genomen – en rekening houdend met de geringe impact van het fonetische aspect met betrekking tot de betrokken warencategorie.

- 55 In de tweede plaats betoogt Equivalenza Manufactory dat uit een teleologische uitlegging van de punten 46 en volgende van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft verricht. Hoe dan ook zou het Gerecht, indien het rekening had gehouden met de weinige elementen van overeenstemming van de conflicterende tekens in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens in hun geheel of – later – in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, tot dezelfde conclusie zijn gekomen.

Beoordeling door het Hof

- 56 Met het derde en het vierde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening, die tezamen moeten worden onderzocht, verwijt het EUIPO het Gerecht in wezen voor het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 een onjuiste methode te hebben gebruikt. Zo is het EUIPO van mening dat het Gerecht in de fase waarin het de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel heeft beoordeeld, geen rekening kon houden met de wijze waarop de betrokken waren in de handel werden gebracht en niet kon overgaan tot neutralisatie van de elementen van overeenstemming van deze tekens om elke overeenstemming daarvan uit te sluiten en af te zien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 57 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het bestaan van verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 20), waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk (arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 64).
- 58 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij die beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 23; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 25, en 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 35).
- 59 Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. 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 van de tekens, en omgekeerd (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 19, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 60 Wanneer het oudere merk en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd evenwel in geen enkel opzicht overeenstemmen, is de omstandigheid dat het oudere merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende

grond om vast te stellen dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arresten van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM, C-106/03 P, EU:C:2004:611, punt 54, en 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 53). De gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens is immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zodat deze bepaling duidelijk geen toepassing vindt wanneer het Gerecht vaststelt dat de conflicterende tekens in geen enkel opzicht overeenstemmen. Alleen wanneer deze tekens een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient het Gerecht een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, ondanks de geringe mate van overeenstemming van de tekens, er bij het betrokken publiek verwarringsgevaar bestaat wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punten 65 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 61 In casu heeft het Gerecht in de punten 55 en 56 van het bestreden arrest, overeenkomstig de in het voorgaande punt aangehaalde rechtspraak, waaraan in wezen wordt gerefereerd in punt 16 van dat arrest, geoordeeld dat aangezien de conflicterende tekens, gelet op de totaalindruk die zij oproepen, niet overeenstemden, niet was voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zodat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat er verwarringsgevaar bestond.
- 62 Het Gerecht is tot deze conclusie gekomen na een analyse die in wezen twee fasen omvatte.
- 63 In een eerste fase heeft het Gerecht in de punten 26 tot en met 45 van het bestreden arrest de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig met elkaar vergeleken. In wezen heeft zij in de punten 32, 39 en 45 van het bestreden arrest vastgesteld dat de conflicterende tekens visueel en begripsmatig verschilden, maar fonetisch een gemiddelde mate van overeenstemming vertoonden.
- 64 In een tweede fase heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 54 van het bestreden arrest een beoordeling verricht van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel, en het is tegen deze beoordeling dat de onderhavige onderdelen van het enige middel zijn gericht.
- 65 In dit verband heeft het Gerecht, zoals blijkt uit de punten 48 en 51 tot en met 53 van dat arrest, geoordeeld dat, gelet op de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, het visuele aspect van de conflicterende tekens, dat beide tekens van elkaar deed verschillen, van groter belang was voor de beoordeling van de erdoor opgeroepen totaalindruk dan de fonetische en begripsmatige aspecten ervan. Bovendien heeft het Gerecht in punt 54 van dat arrest vastgesteld dat de conflicterende tekens begripsmatig verschilden als gevolg van de aanwezigheid van de elementen „black” en „by equivalenza” in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd.
- 66 Bijgevolg volgt uit het bestreden arrest dat het Gerecht heeft afgezien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar omdat de conflicterende tekens, gelet op de totaalindruk die zij oproepen, niet overeenstemden. Na beoordeling van de overeenstemming van deze tekens in hun geheel heeft het Gerecht namelijk in wezen geconcludeerd dat de tekens, ondanks hun gemiddelde mate van fonetische overeenstemming, niet overeenstemden wegens hun visuele verschillen – die, gezien de omstandigheden waaronder de waren in de handel werden gebracht, overheersten – en wegens hun begripsmatige verschillen.
- 67 Aan deze beoordeling kleven een aantal onjuiste rechtsopvattingen.
- 68 In dit verband zij er in de eerste plaats aan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat, om de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens te beoordelen, de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend, rekening

houdend met de betrokken categorie van waren of diensten of met de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 36).

- 69 Het is waar dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 53 tot en met 55 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, deze rechtspraak aanleiding heeft gegeven tot uiteenlopende toepassingen door de rechter van de Unie, in die zin dat de omstandigheden waaronder de waren in de handel werden gebracht in aanmerking konden worden genomen, al naargelang het geval hetzij bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens hetzij bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 70 Niettemin moet worden verduidelijkt dat, hoewel de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht een relevant element vormen voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, de inaanmerkingneming ervan behoort tot de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en niet tot die van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.
- 71 Zoals de advocaat-generaal in de punten 69, 73 en 74 van zijn conclusie heeft opgemerkt, impliceert de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens – die slechts een van de fasen van het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is – namelijk een vergelijking van de conflicterende tekens om vast te stellen of deze tekens visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens (zie naar analogie arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 46).
- 72 Zoals het EUIPO terecht stelt, zou het in aanmerking nemen van de omstandigheden waaronder waren of diensten waarop twee tegenstrijdige tekens betrekking hebben in de handel worden gebracht, met het oog op de vergelijking tussen die tekens, echter kunnen leiden tot 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.
- 73 Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht, door in de punten 48 tot en met 53 en 55 van het bestreden arrest in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, en door vanwege deze omstandigheden de vastgestelde visuele verschillen tussen deze tekens te doen primeren op hun fonetische overeenstemming, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 74 In de tweede plaats zij eraan herinnerd, voor zover het Gerecht in de fase van zijn beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel ook heeft gewezen op de begripsmatige verschillen daartussen, dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar volgens de rechtspraak van het Hof impliceert dat begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren, op voorwaarde dat ten minste één ervan in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 98; zie in die zin ook arresten van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punt 20, en 23 maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, EU:C:2006:194, punt 35).

- 75 In dit verband heeft het Hof in punt 44 van het arrest van 5 oktober 2017, *Wolf Oil/EUIPO* (C-437/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:737), geoordeeld dat de beoordeling van de voorwaarden voor een dergelijke neutralisatie deel uitmaakt van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Er zij echter op gewezen dat deze overweging intrinsiek verbonden is met het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Hieruit volgt dat alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, het Gerecht overeenkomstig de in het voorgaande punt van dit arrest aangehaalde rechtspraak kan afzien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar op grond dat deze tekens, ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of fonetische overeenstemming ervan, door de uitgesproken begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens en de duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis van ten minste één van die tekens, een andere totaalindruk oproepen.
- 76 Daarentegen kan het Gerecht, wanneer er van een van de conflicterende tekens geen dergelijke duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis bestaat, niet overgaan tot neutralisering door af te zien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Integendeel, in een dergelijk geval is het aan het Gerecht om een globale beoordeling van dat gevaar te verrichten en daarbij met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening te houden als met alle andere relevante elementen, zoals het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, *Ruiz-Picasso e.a./BHIM*, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punten 21 en 23) of de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.
- 77 Hieruit volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 54 en 55 van het bestreden arrest de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens te willen neutraliseren met hun begripsmatige verschil en af te zien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, hoewel het geenszins heeft vastgesteld, of zelfs maar heeft geverifieerd, dat in het onderhavige geval ten minste één van de betrokken tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis had, zodat dit publiek het onmiddellijk kon begrijpen.
- 78 Uit het voorgaande volgt dat het derde en vierde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening gegrond moeten worden verklaard, zonder dat de andere argumenten van het EUIPO betreffende een vermeende dubbele neutralisatie van de elementen van visuele overeenstemming van de conflicterende tekens moeten worden onderzocht.
- 79 Gelet op de in de punten 30 en 78 van het onderhavige arrest getrokken conclusies, dient het bestreden arrest derhalve te worden vernietigd.

Beroep bij het Gerecht

- 80 Wanneer de beslissing van het Gerecht wordt vernietigd, kan het Hof op grond van artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in casu het geval.

Argumenten van partijen

- 81 Tot staving van haar vordering tot vernietiging van de litigieuze beslissing voert Equivalenza Manufactory aan dat de kamer van beroep in de fase van de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens beoordelingsfouten heeft gemaakt, waardoor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onjuist was.

- 82 Wat in de eerste plaats de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, stelt Equivalenza Manufactory dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat deze tekens visueel overeenstemden. In wezen heeft de kamer van beroep het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, ten onrechte herleid tot het wordelement „label”, en meer bepaald tot de vijf letters waaruit het is samengesteld, zonder rekening te houden met de waarde en het onderscheidend vermogen van de andere woord- en beeldelementen ervan.
- 83 Wat het fonetische aspect betreft, zij opgemerkt dat aangezien de conflicterende tekens een andere intonatie en een ander ritme hebben, ze een duidelijk verschillende klank produceren.
- 84 Begripsmatig gezien zijn de woorden „label” en „black” in het Engels veelvoorkomende woorden, die door de relevante consumenten worden begrepen, terwijl het woord „labell” geen enkele betekenis heeft en dus als een fantasiewoord kan worden beschouwd. Hoewel de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat die tekens in dat opzicht dus verschilden, heeft zij bij de vergelijking van de tekens onvoldoende gewicht toegekend aan dat verschil.
- 85 In de tweede plaats stelt Equivalenza Manufactory met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dat de verschillen tussen de conflicterende tekens belangrijker zijn dan hun elementen van overeenstemming. Veel parfums worden in de handel gebracht onder tekens die het wordelement „label” bevatten, zodat het relevante publiek in staat is om die term te identificeren. Een door Equivalenza Manufactory overgelegde lijst van merken zou dit bevestigen. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat parfums altijd op het oog worden gekocht. Het is niet aannemelijk dat het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, als een variant van het oudere merk wordt opgevat, gelet op de verschillen tussen de visuele elementen van de conflicterende tekens, die beeldtekens zijn.
- 86 Het EUIPO betwist al deze argumenten.

Beoordeling door het Hof

- 87 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat partijen het erover eens zijn dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovenië, met een gemiddeld aandachtsniveau. Tussen partijen staat ook vast dat de betrokken waren dezelfde zijn.
- 88 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 24 tot en met 28 van de litigieuze beslissing vastgesteld dat deze tekens visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en dat zij, voor zover het bijvoeglijk naamwoord „black” door het relevante publiek wordt begrepen, begripsmatig verschilden.
- 89 In dit verband moet worden opgemerkt dat het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, een beeldteken is dat bestaat uit het wordelement „black label”, dat in witte hoofdletters is geschreven in het midden van een zwarte geometrische vierzijdige vorm met daarboven twee gestileerde bladeren. In het onderste gedeelte van dit teken staan de woorden „by equivalenza” diagonaal geschreven in een kleiner, zwart lettertype op een witte achtergrond. De beeldelementen van dit teken, evenals de stilering van de wordelementen ervan, zijn relatief eenvoudig. Gezien de centrale ligging en de grootte van het wordelement „black label”, vormt dit het dominante bestanddeel van dit teken, aangezien het vooral dit element is dat de aandacht van de consument zal trekken. Dit element verschijnt als één geheel, waarbij het bijvoeglijk naamwoord „black” onder de aandacht wordt gebracht doordat het in vette letters aan het begin van dat element staat.

- 90 Het oudere merk bevat het wordelement „labell”, geschreven in witte hoofdletters in een blauw ovaal. De ovale vorm, de kleur en het gebruikte lettertype ervan zijn niet erg origineel. De positionering van het woord „labell” in het midden van deze vorm, evenals het contrast tussen de witte kleur van deze letters en de blauwe achtergrond, brengen het wordelement „labell” onder de aandacht.
- 91 Ten eerste blijkt dat de conflicterende tekens visueel de vijf letters „l”, „a”, „b”, „e” en „l” gemeen hebben, die zijn afgebeeld in witte hoofdletters in een gewoon lettertype op een donkerdere achtergrond. Die letters vormen een van de wordelementen van het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, en de eerste vijf letters van het enige dominante wordelement van in totaal zes letters waaruit het oudere merk is samengesteld.
- 92 Daarentegen verschillen de betrokken tekens in de eerste plaats uit het oogpunt van hun kleuren en grafische elementen. Gezien hun grootte vormen deze elementen een niet onbelangrijk onderdeel van de visuele indruk van deze tekens. Bovendien zijn de vierzijdige vorm en de twee gestileerde bladeren van het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, op zichzelf weliswaar relatief eenvoudig, doch de combinatie ervan heeft een aanzienlijke invloed op de visuele indruk van dat teken.
- 93 In de tweede plaats verschillen deze tekens doordat in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, het woord „black” en de woorden „by equivalenza” voorkomen. Terwijl deze laatste woorden binnen het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd een ondergeschikte plaats innemen, wordt het eerste woord gemarkeerd door zijn vetgedrukte letters en zijn centrale positie.
- 94 Gelet op de elementen die in de punten 89 tot en met 93 van dit arrest zijn genoemd, moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken tekens een gemiddelde mate van visuele overeenstemming vertoonden.
- 95 Ten tweede hebben de conflicterende tekens fonetisch de term „label”, of „labell”, gemeen, die door het relevante publiek op dezelfde manier wordt uitgesproken. Zij verschillen echter in die zin dat het oudere merk alleen bestaat uit het woord „labell”, dat is samengesteld uit twee lettergrepen, terwijl het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, uit vier woorden bestaat en in totaal negen lettergrepen bevat. In navolging van de kamer van beroep moet echter worden aangenomen dat de consument de woorden „by equivalenza” niet zal uitspreken, aangezien deze binnen het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd een ondergeschikte positie innemen, en geneigd zal zijn om, gelet op de lengte van de vier woorden, de uitdrukking „black label by equivalenza” af te korten door alleen de eerste twee woorden ervan uit te spreken.
- 96 De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfout gemaakt door te concluderen dat de conflicterende tekens een gemiddelde mate van fonetische overeenstemming vertoonden.
- 97 Ten derde is het vanuit begripsmatig oogpunt van belang op te merken dat niet is vastgesteld dat het relevante publiek de betekenis van het Engelse woord „label” zodanig begrijpt dat het oudere merk zal worden opgevat als bestaande uit een fantasiewoord zonder betekenis. Wel zal het relevante publiek het bijvoeglijk naamwoord „black”, dat een basiswoord in het Engels is, begrijpen als de beschrijving van een kleur en zal het ook in staat zijn de woorden „by equivalenza” te begrijpen als een indicatie dat de betrokken waren afkomstig zijn van Equivalenza Manufactory.
- 98 Gelet op het voorgaande vertonen de conflicterende tekens een gemiddelde mate van visuele en fonetische overeenstemming en bestaat er tussen deze tekens een begripsmatig verschil.
- 99 Voor zover Equivalenza Manufactory stelt dat de begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens van dien aard zijn dat de elementen van overeenstemming van deze tekens worden geneutraliseerd, volstaat het om vast te stellen dat een dergelijke neutralisering volgens de in punt 74

van dit arrest genoemde rechtspraak vereist dat ten minste een van de twee tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, zodat dit publiek in staat is om deze onmiddellijk te begrijpen.

- 100 Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, zij opgemerkt dat niet wordt betwist dat het oudere merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, zoals de kamer van beroep in punt 29 van de litigieuze beslissing heeft opgemerkt. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en dat de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben dezelfde zijn.
- 101 Gelet op die elementen heeft de kamer van beroep in punt 32 van de litigieuze beslissing terecht geconcludeerd dat er tussen de conflicterende tekens verwarringsgevaar voor het relevante publiek bestaat.
- 102 De aanwezigheid van de termen „black” en „by equivalenza” in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, is op zich alleen niet voldoende om een dergelijk gevaar uit te sluiten. In de eerste plaats blijkt uit de in de punten 89 tot en met 96 van dit arrest uiteengezette gronden immers dat de conflicterende tekens, ondanks de aanwezigheid van bovengenoemde termen, visueel en fonetisch een gemiddelde mate van overeenstemming vertonen, waarmee bij de onderhavige globale beoordeling van het verwarringsgevaar naar behoren rekening wordt gehouden. In de tweede plaats is het bijvoeglijk naamwoord „black” een zuiver beschrijvende term voor een basiskleur en kennen de woorden „by equivalenza” geen enkele vergelijkbare aanduiding in het oudere merk.
- 103 Gelet op een en ander moet het enige middel van Equivalenza Manufactory worden afgewezen en dient het beroep derhalve te worden verworpen.

Kosten

- 104 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof, wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof zelf de zaak afdoet, ten aanzien van de proceskosten. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd.
- 105 Aangezien Equivalenza Manufactory in casu in het ongelijk is gesteld, moet zij, behalve in haar eigen kosten, overeenkomstig de vordering van het EUIPO worden verwezen in de kosten die in de procedure in eerste aanleg in zaak T-6/17 en in de procedure in hogere voorziening zijn opgekomen voor het EUIPO.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

- 1) **Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119), wordt vernietigd.**
- 2) **Het door Equivalenza Manufactory SL bij het Gerecht van de Europese Unie in zaak T-6/17 ingestelde beroep tot vernietiging wordt afgewezen.**
- 3) **Equivalenza Manufactory SL wordt, behalve in haar eigen kosten in de procedure in eerste aanleg in zaak T-6/17 en in de procedure in hogere voorziening, verwezen in de kosten die in deze procedures zijn opgekomen voor het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).**

ondertekeningen