



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008130**

**van 22 september 2014**

**Opposant:** **De Nederlandse Taalunie, ingesteld bij verdrag tussen België en Nederland, ondertekend te Brussel op 9 september 1980 en heeft op grond van dit verdrag rechtsaansprakelijkheid**

Lange Voorhout 19  
2514 EB Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**

J.W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 909434**

GROENE BOEKJE

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 908365**



*tegen*

**Verweerder:** **ING Groep N.V.**

Bijlmerplein 888  
1102 MG Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **V.O.**

Johan de Wittlaan 7  
2517 JR Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1254250**

ING Groen boekje

## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 12 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ING Groen Boekje voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36. Dit depot is onder nummer 1254250 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 september 2012.

2. Op 28 november 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 909434 van het woordmerk GROENE BOEKJE, ingediend op 5 oktober 2011 en ingeschreven op 10 januari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;



- Benelux inschrijving 908365 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 5 oktober 2011 en ingeschreven op 10 januari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 30 november 2012.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 31 mei 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 juni 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 augustus 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 1 augustus 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 augustus 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 oktober 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 7 oktober 2013 gereageerd. Aangezien 5 oktober 2013 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 oktober 2013.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant merkt op dat zijn merken geldig zijn omdat zij, voorzover ze ab initio al niet-beschrijvend zijn, sowieso door intensief gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. Hij verwijst naar het depot van het eerste ingeroepen recht, waarbij materiaal werd ingediend dat de bekendheid van het merk "GROENE BOEKJE" volgens hem aantoont. Volledigheidshalve voegt opposant ook nu materiaal bij.

15. Opposant merkt op dat bij een globale beoordeling van de merken direct opvalt dat de ingeroepen rechten volledig geïncorporeerd zijn in het betwiste teken. De toevoeging van de afkorting ING leidt volgens hem niet tot een andere totaalindruk, omdat zij volgens opposant ondergeschikt is aan de woardelementen die volgen.

16. Volgens opposant zullen makkelijk uitspreekbare woorden als "groen boekje" meer aandacht krijgen dan de afkorting ING, waarbij hij bovendien opmerkt dat de consument voor het gemak eerder geneigd zal zijn te refereren aan "Groen Boekje" dan aan "ING Groen Boekje". Ter ondersteuning van deze stelling verwijst hij naar de rechtspraak waarin is uitgemaakt dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

17. Het ontbreken van de letter "e" achter "groen" en het ontbreken van het lidwoord "het" betreffen volgens opposant onbelangrijke verschillen op zowel visueel als auditief vlak. Conceptueel is er volgens hem geen verschil tussen de merken.

18. Opposant concludeert dat het betwiste teken op verwarring wekkende wijze overeenstemt met de ingeroepen rechten.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat deze deels identiek en deels (in hoge mate) soortgelijk zijn.

20. De waren in klasse 16 die wel zijn opgenomen in het betwiste depot maar niet expliciet vermeld staan bij de oudere merken, zijn hieraan volgens opposant desalniettemin identiek dan wel in hoge mate soortgelijk, omdat zij bijvoorbeeld geschaard kunnen worden onder "leermiddelen en onderwijsmateriaal".

21. Omdat voor de klasse 35 van het depot de standaard tekst werd opgenomen, kan volgens opposant niet worden vastgesteld of het zich tot een specifiek type dienst richt. Daarom neemt opposant aan dat er tevens reclame gemaakt zal worden met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven, of dat er met betrekking tot die waren en diensten administratieve diensten zullen worden verricht etc....

22. Deze redenering past opposant ook toe op de diensten in klasse 36 van het depot.

23. Bovendien vermeldt opposant in dit kader dat de oudere rechten ingeburgerd en bekend zijn, waardoor zij een groter onderscheidend vermogen hebben en waardoor de beschermingsomvang zich ook uitbreidt tot de waren en diensten die verder verwijderd zijn dan de waren en diensten waarvoor de merken ingeschreven staan.

24. Ten slotte roept opposant de inburgering en de bekendheid van de ingeroepen rechten in. Het "Groene Boekje" werd, stelt opposant, voor het eerst uitgegeven in 1865 en verschijnt sinds 1914 in een groene kaft. Het wordt eens in de tien jaar uitgegeven en is telkens groot nieuws. Het geldt als het enige echte overzicht van de officiële spelling van het Nederlands, geeft opposant aan, en heeft dus maatschappelijk een groot belang. Opposant verwijst nog naar andere bronnen waaruit blijkt dat, al zou men van mening zijn dat de oudere rechten ab initio niet onderscheidend zijn, deze door intensief gebruik zijn ingeburgerd.

25. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het betwiste depot en de ingeroepen rechten, en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het depot voor alle waren en diensten te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

26. Verweerder stelt in de eerste plaats dat de aanduiding "Groen Boekje" geen nieuw merk is van ING, maar al minstens sinds de jaren 80 wordt gebruikt, echter eerst in combinatie met de afkorting van de Bank Brussel Lambert, de BBL. Vanwege de overname van BBL door ING is de naam van dit spaarproduct gewijzigd. Het product "Groen Boekje" van ING bestaat in het economisch verkeer dus al geruime tijd naast het "Groene Boekje" van de Taalunie, geeft verweerder aan. Het lijkt er volgens hem dan ook sterk op dat zich de afgelopen (tientallen) jaren geen gevaar voor verwarring heeft voorgedaan tussen de merken, laat staan daadwerkelijke verwarring.

27. Volgens verweerder is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk "GROENE BOEKJE" beperkt, omdat het beschrijvend is voor de onderliggende waren en diensten. Hij verwijst naar een opmerking van opposant zelf, die stelt dat het boekje wordt uitgegeven in een groene kleur. In dit kader merkt verweerder op dat niet kan worden bewezen dat materiaal zou zijn ingediend bij het depot van het ingeroepen woordmerk. Ook de stukken die bij de argumenten van opposant in onderhavige oppositie werden gevoegd, zijn volgens verweerder ontoereikend om te bewijzen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen dan wel bekend is.

28. Op visueel vlak is het meest in het oog springende verschil tussen het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken volgens verweerder het zeer dominante (want zeer bekende) element en merk ING. Hierdoor verschilt volgens hem de visuele totaalindruk van deze merken. Hierbij is volgens verweerder bovendien van belang dat dit verschil zich bevindt aan het begin van het betwiste teken. Ten aanzien van het tweede ingeroepen recht zijn de verschillen op visueel vlak volgens verweerder nog groter gezien de beeldelementen. De merken stemmen volgens verweerder op visueel vlak dan ook niet of in zeer beperkte mate overeen.

29. Voor wat betreft de vergelijking op auditief vlak, meent verweerder dat de toevoeging van de letters "ING" aan het begin van het betwiste teken, het ontbreken van de letter "e" achter "groen" en het ontbreken van het element "het", de merken auditief voldoende verschillend maken om gevaar voor verwarring weg te nemen. Verweerder is het niet eens met de redenering van opposant ten aanzien van het niet uitspreken van de letters "ING" (zie punt 16).

30. Hoewel de aanduiding "GROENE BOEKJE" en "Groen Boekje" wellicht op begripsmatig vlak overeenstemmen, aldus verweerder, maakt de toevoeging van de letters ING aan het betwiste teken dat dit in zijn totaalindruk een andere betekenis krijgt dan de ingeroepen rechten.

31. Verweerder meent dat de warenlijsten in klasse 16 van de ingeroepen rechten niet voldoende breed geformuleerd zijn om te kunnen concluderen dat alle waren in deze klasse soortgelijk zijn.

32. De soortgelijkheid van de diensten in de klassen 35 en 41 noemt verweerder "echt fabelachtig". Hij meent dat de diensten van het betwiste teken naar hun aard en inhoud verschillend zijn van die van de ingeroepen rechten.

33. Voor wat betreft de opmerking van opposant dat de merken bekend zouden zijn, waardoor hun beschermingsomvang zich zou uitbreiden tot de waren en diensten die verder verwijderd zijn dan de waren en diensten waarvoor de merken ingeschreven staan, stelt verweerder dat dit in de eerste plaats niet wordt onderbouwd, en in de tweede plaats geen oppositiegrond is.

34. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder hoog, aangezien het relevante publiek bestaat uit de consument die zich enerzijds bezig houdt met bankzaken, anderzijds met de correcte spelling van de Nederlandse taal. Door deze hoge oplettendheid zal het publiek minder snel verward zijn.

35. Bovendien meent verweerder dat, als de consument bekend zou zijn met het "GROENE BOEKJE" als "de officiële spelling", hij dan weet dat de ING, een bekend merk voor een bank, hier niets mee te maken heeft en zich bezig houdt met bankzaken.

36. Verweerder concludeert dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken voldoende van elkaar verschillen om verwarring uit te sluiten. Bovendien is er geen sprake van soortgelijkheid van een groot deel van de waren en diensten. Daarom verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

37. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, 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 in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

38. Artikel 2.3, sub a en b BVIE 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: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; 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."

39. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens***

40. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).


41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

42. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

43. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 908365)*

| Oppositie gebaseerd op:   | Oppositie gericht tegen: |
|---|--------------------------|
|  | ING Groen Boekje         |

#### *Visuele vergelijking*

45. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van ieder zes letters, "Groene" in lichtgroene letters en "Boekje" in witte letters, voorafgegaan door het lidwoord "het", eveneens in witte letters. Deze woorden zijn geplaatst op een vlak dat gelijk is verdeeld in twee kleuren, te weten donker- en lichtgroen. De wordelementen zijn geplaatst in het bovenste donkergroene vlak.

46. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk bestaande uit een afkorting en twee woorden. De afkorting bestaat uit drie hoofdletters, ING; de twee woorden bestaan uit respectievelijk vijf en zes letters, "Groen" en "Boekje".

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zijn de gebruikte figuratieve elementen sober te noemen: twee vlakken in een verschillende kleur groen en het gebruik van één van deze groene kleuren voor één van de wordelementen. Deze elementen zullen door het publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. De wordelementen "het Groene Boekje" zijn dus de dominante delen van het betwiste teken.

48. Het betwiste teken herneemt het ingeroepen recht nagenoeg in zijn geheel; enkel de laatste letter "e" van het woord "Groen" en het lidwoord "het" ontbreken. In het betwiste teken is daar de afkorting ING aan toegevoegd. Ondanks deze toevoeging dient te worden vastgesteld dat de woorden



“Groen boekje” een zelfstandige onderscheidende plaats behouden in het betwiste teken (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

49. Hoewel de consument in principe meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van woorden (zie GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zullen de verschillen tussen merk en teken, bestaande uit de toevoeging van de afkorting “ING”, onvoldoende zijn om op te wegen tegen de overeenstemming tussen de tekens, door het feit dat het ingeroepen recht “Groene Boekje” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (zie, ook in die zin, GEU, arrest Variant, T-317/03, 26 januari 2006).

50. De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk volledig hernomen wordt als een zelfstandig onderscheidend bestanddeel van het aangevraagde merk (zie ook in die zin, arrest Variant, reeds aangehaald).

51. De tekens stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

52. Beide merken bevatten drie woorden. De laatste twee woorden, die hetzelfde zijn op de laatste letter “e” van het woord “groen” in het ingeroepen recht na, worden op identieke wijze uitgesproken.

53. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak in hoge mate overeenstemmen, ondanks het verschil in uitspraak van het eerste element van respectievelijk het betwiste teken en het ingeroepen recht.

#### *Begripsmatige vergelijking*

54. De toevoeging van de letter “e” aan het woord “groen” in het ingeroepen recht wijzigt de betekenis van de woorden “groen(e) boekje” niet. Deze verwijzen beide naar een “samengebonden of genaaid aantal bedrukte bladen”<sup>1</sup> die de kleur groen hebben of waarvan de kaft een groene kleur heeft.

55. In het ingeroepen recht wordt de aanduiding voorafgegaan door een lidwoord, in het betwiste teken door een afkorting zonder vaststaande betekenis.

56. De tekens stemmen op begripsmatig vlak overeen.

#### *Conclusie*

57. De tekens stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen. Op auditief zijn zij in hoge mate overeenstemmend en begripsmatig vlak zijn zij overeenstemmend.

*met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 909434)*

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| GROENE BOEKJE                  | ING Groen Boekje                |

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=boek&lang=nn#.UvSgA2Ksgok>

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

58. Het eerste ingeroepen recht bestaat uit de woordelementen van het tweede ingeroepen recht, met weglating van het lidwoord. Bovendien zijn de woorden in hoofdletters geschreven. Echter, het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013).

59. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk werd gesteld is *mutatis mutandis* van toepassing op dit ingeroepen recht, met dien verstande dat de overeenkomsten nog groter zijn, vanwege het ontbreken van het grafische element in het ingeroepen recht.

### ***Vergelijking van de waren en diensten***

60. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest *Canon*, reeds geciteerd).

61. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

62. De waren en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden samengevoegd weergegeven; gemakshalve zal hieronder naar deze rechten worden verwezen in het enkelvoud. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie gericht tegen:</b>  |
|--|--|
| KI 9 Magnetische en elektronische gegevensdragers, compact disks, cd-rom's, dvd's; geregistreerde computerprogramma's; applicaties; software; elektronische publicaties.               |  |
| KI 16 Drukwerken, naslagwerken, woordenboeken, woordenlijsten in drukvorm, tijdschriften, kranten en andere periodieken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). | KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés. |
|  | KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.  |

|  |   |
|--|---|
|  | KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; bankzaken; voornoemde diensten mede verleend via elektronische weg en het internet. |
| KI 41 Uitgeverij, zowel op papier als elektronisch; het organiseren van studiebijeenkomsten, cursussen, congressen, vergaderingen en spreekbeurten; alle voormelde diensten ook te verlenen via het Internet; digitale beeldvorming; mobiele bibliotheken; desktop publishing; het verschaffen van on-line elektronische publicaties; tekstuittgaven, andere dan publicitaire. |   |

### Klasse 16

63. De waren *papier* en *karton* zijn volgens het Bureau niet te beschouwen als soortgelijk aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Papier en karton zijn immers te beschouwen als de grondstof, zonder enige inhoud en worden ofwel verkocht aan professionele klanten om verder verwerkt te worden of aan eindgebruikers om bijvoorbeeld op te schrijven. Deze waren verschillen van deze van opposant die niet worden gekocht vanwege hun papieren aard, maar vanwege de tekst of afbeeldingen die erop afgedrukt zijn. Het is niet gebruikelijk dat een maker of uitgever van drukwerken in het algemeen en kranten, tijdschriften en boeken in het bijzonder, ook onbewerkt papier of karton produceert. Deze waren van verweerder hebben dan ook een ander doel en gebruik, waardoor ze niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

64. Vanwege hun ruime formulering zijn de waren *uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* niet in overeenstemming met het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012). Volgens dit arrest, en eveneens overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, dient de omschrijving van de waren en diensten immers voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau "in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste".

65. De waren *drukwerken* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

66. Voor de waren in klasse 16 zullen in veel gevallen *foto's* gebruikt worden, bijvoorbeeld ter illustratie. Deze waren zijn dan ook complementair. In dit verband is van belang op te merken dat volgens vaste rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007). *Foto's* kunnen bovendien in de vorm van een drukwerk worden

verspreid. Zij hebben dan hetzelfde doelpubliek, dezelfde aard en dezelfde distributiekanaal als de waren in klasse 16 van opposant. De waren zijn soortgelijk.

67. De waren *leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

68. De volgende waren zijn niet soortgelijk: *boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés*. De aard van deze producten is zeer specifiek, ze zijn namelijk bestemd voor een gespecialiseerd publiek, zoals kunstenaars, hobbyisten en vaklui. Deze waren zullen in gespecialiseerde zaken verkocht worden en gekocht worden door mensen die weten wat ze zoeken. Daarmee zijn de distributiekanaal ook verschillend. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn, zijn dus verschillend.

#### *Klasse 35*

69. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* vallen niet onder de waren of diensten van de ingeroepen rechten. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn bedrijfswerkzaamheden ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken en administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt, anders dan opposant meent (zie overweging 21), deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

#### *Klasse 36*

70. De diensten *verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; bankzaken; voornoemde diensten mede verleend via elektronische weg en het internet* zijn niet soortgelijk aan eender welke waar of dienst van opposant. Zij zijn naar hun aard en bestemming verschillend en worden geleverd door andere ondernemingen.

#### *Conclusie*

71. Enkele warenomschrijvingen van het betwiste teken zijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die waren kan soortgelijkheid dan ook niet worden uitgesloten. De overige waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

### **A.2. Globale beoordeling**

72. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

73. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of

diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren en diensten zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

74. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring 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 merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

75. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu heeft opposant bewijsmateriaal ingediend waaruit de bekendheid blijkt voor spellingsboekjes. Van belang hierbij is op te merken dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

76. De tekens stemmen op visueel vlak (in zekere mate) overeen. Op auditief zijn zij in hoge mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak zijn zij overeenstemmend. De waren en diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek dan wel soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

77. Voor wat betreft het argument van opposant dat de beschermingsomvang van zijn ingeroepen rechten zich uitbreidt tot andere waren en diensten dan die waarvoor de merken staan ingeschreven (zie overweging 23), wijst het Bureau er op dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen enkel merken die voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten zijn gedeponeerd conform de bepalingen van artikel 2.3, sub a. en b. BVIE (zie overweging 39).

78. Verweerder merkt op dat de aanduiding "Groen Boekje" geen nieuw merk is maar al sinds de jaren '80 gebruikt wordt, waardoor het dus al geruime tijd naast de merken van opposant bestaat (zie overweging 26). Hij stelt dat het er op lijkt dat zich de afgelopen jaren geen verwarring heeft voorgedaan. Het Bureau merkt op dat in het kader van een oppositieprocedure niet vereist is dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden. In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE immers onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan.

79. Verweerder roept bekendheid in van de afkorting ING van het betwiste depot (zie overwegingen 28 en 35), waardoor de merken volgens hem niet overeenstemmen. Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

### **C. Conclusie**

80. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren.

### **IV. BESLUIT**

81. De oppositie met nummer 2008130 wordt gedeeltelijk toegewezen.

82. Benelux depot 1254250 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 16: Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).

83. Benelux depot 1254250 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 16: Papier, karton; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Klasse 35 alle diensten.

Klasse 36 alle diensten.

84. 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.

Den Haag, 22 september 2014

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratief behandelaar: Guy Abrams