



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010708
van 16 maart 2018

- Opposant:** **PETCO Animal Supplies Stores, Inc.**
9125 Rehco Road
CA 92121 San Diego, California
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 10114081**

PETCO
- Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 11629334**

PETCO

tegen
- Verweerder:** **Tom van Loo**
Bergstraat 8
3380 Glabbeek
België

Anne-Mie Goesaert
Gerzevien 46
3150 Haacht
België
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1302166**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 6 januari 2015 hebben verweerders een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 21 en 35. Het depot is onder nummer 1302166 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 januari 2015.

2. Op 9 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 1164902 van het woordmerk PETCO, ingediend op 5 september 2012 voor waren in de klassen 3, 18 en 28;
- Uniemerken 10114081 van het woordmerk PETCO, ingediend op 11 juli 2011 en ingeschreven op 18 juni 2016 voor diensten in klasse 35;
- Uniemerken 11629334 van het woordmerk PETCO, ingediend op 11 juli 2011 en ingeschreven op 25 februari 2013 voor waren in klasse 3.

3. Aangezien het eerste ingeroepen recht uiteindelijk niet werd ingeschreven, heeft opposant verzocht de oppositie voort te zetten op basis van het tweede en derde ingeroepen recht. 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 depot 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 maart 2015. Na aanvankelijke ambtshalve opschorting van de procedure in afwachting van de inschrijving van twee van de drie ingeroepen rechten, hebben beide partijen vervolgens in de loop van de administratieve fase van de procedure argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 april 2017.

8. In verband met de leesbaarheid van de beslissing zal het Bureau in het vervolg in enkelvoud aan de (beide) verweerders refereren.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat de figuratieve elementen, waaruit het betwiste teken deels bestaat, in hoge mate beschrijvend zijn, gelet op de waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponereerd. De ingeroepen rechten bestaan uitsluitend uit het element PETCO. De woordelijken van de ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn bijna identiek. Alleen de vierde letter verschilt, -T in plaats van -C, aldus opposant, die daaruit concludeert dat de merken en het teken in visueel opzicht in hoge mate overeenstemmen.

11. In auditief opzicht geldt, volgens opposant, dat de merken en het teken alle uit vijf letters bestaan, waarvan de eerste drie en de laatste letter identiek zijn. Zij zullen respectievelijk worden uitgesproken als PET-TO en PET-CO. Het eerste element is identiek evenals de slotletter -O. Daardoor hebben zij een zelfde ritme en klank. Volgens opposant stemmen de merken en het teken auditief in hoge mate overeen.

12. Begripsmatig geldt volgens opposant, zoals hiervoor opgemerkt, dat de beeldelementen in het betwiste teken, te weten de gestileerde omtrekken van een paard, hond, kat en een vogel, geen onderscheidend vermogen hebben, gelet op de waren en diensten in de aanvraag. Volgens opposant hebben de woordelijken PETTO en PETCO geen directe betekenis in de Benelux talen. Hoewel de letters PET in het Engels "huisdier" kunnen betekenen, wordt dit woord noch in het merk noch in het teken los gebruikt. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde, naar mening van opposant.

13. Opposant stelt dat de waren en diensten van de ingeroepen rechten in hoge mate soortgelijk zijn aan die van het betwiste teken.

14. Aangezien de waren en diensten in kwestie met enige regelmaat zullen worden afgenomen tegen (relatief) lage kosten, is er volgens opposant sprake van een gemiddeld tot laag aandachtsniveau bij de gemiddelde consument voor deze waren en diensten, aldus opposant.

15. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder stelt allereerst dat de (identieke) merken van opposant samengesteld zijn uit de elementen PET en CO. PET is het Engelse woord voor "huisdier" en CO wordt in het Engels gebruikt als afkorting voor "company", hetgeen "vennootschap" betekent. Verweerder meent dat deze beschrijvende samenstelling "vandaag de dag geweigerd zou worden". Het betwiste teken kan daarentegen niet herleid worden tot een samenstelling van beschrijvende elementen. Het woord PETTO heeft bovendien een directe en concrete betekenis in het Nederlands. Het wordt gebruikt als deel van de uitdrukking "in petto hebben", wat zoveel betekent als "achter de hand hebben/houden". Etymologisch is deze uitdrukking ontleend aan het Italiaans en te herleiden naar het Latijn, waar het woord "pectus" "borst" betekent. Volgens verweerder geeft deze betekenis een extra dimensie en dus extra onderscheidend vermogen aan het betwiste teken. Er is volgens verweerder duidelijk geen begripsmatig verband tussen de (beschrijvende) ingeroepen rechten en het betwiste teken.

17. In visueel opzicht geldt dat de ingeroepen rechten vanwege het beschrijvend karakter geen dominant element bevatten dat zich leent voor een visuele vergelijking. Het betwiste teken bestaat uit het woord PETTO

gecombineerd met een gestileerd silhouet van een aantal dieren. Volgens verweerder is er bijgevolg geen basis voor een visuele vergelijking.

18. Ten aanzien van de auditieve vergelijking geldt, volgens verweerder, dat zowel de merken als het betwiste teken met de letters PET beginnen. Dit is het Engelse woord voor "huisdier", dat onvoldoende onderscheidend en beschrijvend is, zodat een auditieve vergelijking verwaarloosbaar is, aldus verweerder.

19. Verweerder stelt dat de waren en diensten deels in verschillende verkooplocaties verkocht worden dan wel dat zij niet soortgelijk zijn, zodat verwarringsgevaar uitgesloten is.

20. Op grond van de voorgaande overwegingen en het feit dat de merken en het teken meer verschillen vertonen dan overeenkomsten, is er volgens verweerder geen sprake van verwarringsgevaar.

21. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

23. 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 gedeponereerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponereerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

24. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

25. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

26. 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).

27. 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, ECLI:EU:C:2007:333).

28. Aangezien de beide ingeroepen merken identiek zijn, zullen deze hieronder éénmaal worden weergegeven en zal er in enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>PETCO</p>	

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters PETCO. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een woord van vijf letters, PETTO, met daarboven afgebeeld de gestileerde afbeeldingen (contouren) van een paard, een vogel, een hond en een kat.

30. 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, ECLI:EU:T:2005:289). Bovendien bestaat het figuratieve aspect van het betwiste teken uit een afbeelding die beschrijvend of op zijn minst sterk verwijzend mag worden geacht in het licht van de waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponneerd, aangezien deze de bestemming van de waren en diensten kan aanduiden.

31. Het ingeroepen recht en het dominante element van het betwiste teken betreffen beide woorden van vijf letters, waarbij de eerste drie letters en de laatste letter identiek zijn. Het enige verschil is gelegen in de vierde letter, respectievelijk een -C en een -T.

32. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

34. Het ingeroepen recht en het woordbestanddeel van het betwiste teken bestaan beide uit vijf letters welke beide twee lettergrepen bevatten, te weten PET-CO en PE-(T)TO. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [pɛtko:], het betwiste teken als [pɛto:]

35. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

36. Zowel het ingeroepen recht als het woordbestanddeel van het betwiste teken hebben als zodanig geen vaststaande betekenis in de relevante talen in de Benelux. Het betwiste teken komt slechts betekenis toe in combinatie met het element “in” als onderdeel van de uitdrukking “iets in petto hebben”. Naar oordeel van het Bureau zal het in aanmerking komend publiek in de Benelux voor de relevante waren en diensten echter wel het Engelse woord “pet” herkennen in merk en teken, dat immers “huisdier” betekent.

37. Merk en teken stemmen in begripsmatig opzicht in zekere mate overeen. Indien en voorzover het woordelement “pet” niet wordt herkend, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

38. De tekens zijn in visueel en auditief opzicht overeenstemmend. In begripsmatig opzicht stemmen zij in zekere mate overeen, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. Bij vergelijking van de waren 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.

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Medicinale verzorgingsmiddelen en behandelingen voor huisdieren, voor haarverzorging en huidverzorging, te weten shampoo, crèmespoelingen, eau de cologne, poeders, zepen, sprays, doekjes en druppels, allemaal voor huisdieren.	KI 3 Shampoo voor honden, katten, fretten en paarden; shampoo voor dieren; verzorgingsproducten voor dieren; biologische reinigingsmiddelen; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
	KI 21 Voederbakken; dierverzorgingsartikelen, met name kammen en borstels; kooien voor huisdieren; kattenbakken; gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of

	halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden).
KI 35 Detailhandel en onlinedetailhandel in sport en sportartikelen.	KI 35 Detailhandel van shampoo voor honden, katten, fretten en paarden, shampoo voor dieren, verzorgingsproducten voor dieren, biologische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, voederbakken, dierverzorgingsartikelen, met name kammen en borstels, kooien voor huisdieren, kattenbakken, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), voeding voor honden, katten, fretten en paarden, voedingsmiddelen voor dieren; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 3

42. De waren “*shampoo voor honden, katten, fretten en paarden; shampoo voor dieren; zepen; parfumerieën; haarlotions*” van het betwiste teken zijn identiek aan de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht. Dat de waren van het ingeroepen recht meer specifiek zijn gedefinieerd naar hun aard doet niet af aan de mate van soortgelijkheid (zie daartoe GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De waren “*verzorgingsproducten voor dieren*” en “*cosmetische middelen*” van het betwiste teken betreffen genusaanduidingen van de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn derhalve ook identiek (zie Metabiomax, hiervoor genoemd).

43. De waren “*etherische oliën*” van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht. Etherische oliën worden immers ook gebruikt voor de verzorging van de huid. Dat de waren van het ingeroepen recht meer gespecificeerd zijn naar hun aard en eindbestemming doet daaraan niet af.

44. De waren “*biologische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen en tandreinigingsmiddelen*” zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Zij verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie.

Klasse 21

45. De waren “*dierverzorgingsartikelen, met name kammen en borstels; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen)*” van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht. Bij de haar- en huidverzorging van dieren wordt immers ook gebruik gemaakt van kammen, borstels en sponzen. De waren kennen daarmee een zelfde bestemming en wijze van gebruik, aangezien zij bestemd (kunnen) zijn voor de verzorging van huid en haar (van huisdieren). Dit geldt overigens niet voor de waren

“materialen voor de borstelfabricage” (zie ook overweging 47). Dit zijn immers geen eindproducten die de consument rechtstreeks koopt.

46. De waren “voederbakken; kooien voor huisdieren; kattenbakken” van het betwiste teken kennen weliswaar dezelfde bestemming als de waren van het ingeroepen recht, te weten huisdieren, maar zij verschillen zodanig naar hun aard en wijze van gebruik, dat niet gezegd kan worden dat de waren daarmee soortgelijk zijn.

47. De waren “gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden)” zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren verschillen naar hun aard, wijze van gebruik, bestemming en wijze van distributie.

Klasse 35

48. De detailhandelsdiensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Hoewel het in beide gevallen om detailhandelsdiensten gaat, is het publiek er juist aan gewend dat detailhandelsdiensten in totaal verschillende goederen nu juist door andere aanbieders worden verleend.

49. Voor wat betreft de vergelijking van de detailhandelsdiensten van het betwiste teken met de waren van het ingeroepen recht geldt als uitgangspunt bij de vergelijking tussen waren enerzijds en diensten anderzijds dat deze naar hun aard niet soortgelijk zijn. Dit kan echter anders zijn in geval van complementariteit tussen waren of diensten onderling en zelfs in geval van waren enerzijds en diensten anderzijds. Daartoe is evenwel vereist dat deze 1) dermate onderling verbonden zijn dat de ene (waar of dienst) onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (waar of dienst), zodat 2) de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie o.m. GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, ECLI:EU:T:2011:207 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

50. Het Bureau is van oordeel dat complementariteit uitsluitend kan worden aangenomen voor de detailhandelsdiensten met betrekking tot die waren die identiek werden bevonden (zie overweging 42).

51. De diensten “detailhandel van shampoo voor honden, katten, fretten en paarden, shampoo voor dieren, verzorgingsproducten voor dieren, zepen, parfumerieën, cosmetische middelen en haarlotions” van het betwiste teken zijn complementair en derhalve licht soortgelijk aan de waren (in klasse 3) van het ingeroepen recht. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van juist deze waren. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van complementariteit.

52. Voor de waren die niet identiek werden bevonden, kan de complementariteit niet worden aangenomen. Derhalve zijn de diensten “detailhandel van biologische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, etherische oliën, tandreinigingsmiddelen, voederbakken, dierverzorgingsartikelen, met name kammen en borstels, kooien voor huisdieren, kattenbakken, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), voeding voor honden, katten, fretten en paarden, voedingsmiddelen voor dieren” van het betwiste teken niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

53. De dienst “beheer van commerciële zaken” van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten “detailhandel en onlinedetailhandel in sport en sportartikelen” van het ingeroepen recht. De detailhandel is een

commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming.

54. De diensten “*reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten*” van het betwiste teken zijn daarentegen niet soortgelijk aan de diensten “*detailhandel en onlinedetailhandel in sport en sportartikelen*” van het ingeroepen recht. Detailhandelsdiensten stellen consumenten in staat om in hun aankoopbehoeften te voorzien, deze zijn gericht op de gemiddelde consument. De diensten van het betwiste teken zijn diensten die gericht zijn op handelsondernemingen en bedoeld om deze te ondersteunen of hun dienstverlening te helpen verbeteren. De diensten worden door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek. De diensten zijn ook niet concurrerend, noch complementair.

Conclusie

55. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

56. 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.

57. 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 waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

58. 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).

59. 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). Verweerder stelt dat de ingeroepen rechten beschrijvend zijn en derhalve geen onderscheidend vermogen hebben, aangezien deze een samentrekking betreffen van het Engelse woord PET, dat “huisdier” betekent en het element CO dat in het Engels wordt gebruikt als afkorting voor “company”, hetgeen “vennootschap” betekent (zie overweging 16).

60. Voor de volledigheid wijst het Bureau op de vaste rechtspraak waarin bepaald wordt 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. Dit werd bevestigd door het HvJEU in de zaak “compressor technology” (C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837), waarbij het Hof oordeelt dat verwarringsgevaar niet zonder meer is uitgesloten wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het Bureau is echter van oordeel dat de ingeroepen rechten vanwege het (herkenbare) element

“pet” weliswaar een sterk verwijzend karakter hebben, maar in hun geheel niet als beschrijvend kunnen worden gekwalificeerd (zie ook overweging 36).

61. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

63. Oppositie met nummer 2010708 wordt gedeeltelijk toegewezen.

64. Het Benelux depot 1302166 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 3: Shampoo voor honden, katten, fretten en paarden; shampoo voor dieren; verzorgingsproducten voor dieren; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.
- Klasse 21: Dierversorgungsartikelen, met name kammen en borstels; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen).
- Klasse 35: Detailhandel van shampoo voor honden, katten, fretten en paarden, shampoo voor dieren, verzorgingsproducten voor dieren, zepen, parfumerieën, cosmetische middelen en haarlotions; beheer van commerciële zaken.

65. Het Benelux depot met nummer 1302166 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 3: Biologische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen en tandreinigingsmiddelen.
- Klasse 21: Voederbakken; kooien voor huisdieren; kattenbakken; gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden).
- Klasse 35 Detailhandel van biologische reinigingsmiddelen, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, etherische oliën, tandreinigingsmiddelen, voederbakken, dierversorgungsartikelen, met name kammen en borstels, kooien voor huisdieren, kattenbakken, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), voeding voor honden, katten, fretten en paarden, voedingsmiddelen voor dieren; reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten.

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

Den Haag, 16 maart 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn