



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010714**  
**van 4 april 2016**

**Opposant:** **ALPIO B.V.**  
Sleepnetstraat 493  
2584 GD Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** **Haagsch Octrooibureau**  
Breitnerlaan 146  
2596 HG Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 959626**



*tegen*

**Verweerder:** **Petra Vennegoor**  
Tesselseplein 13  
2583 HP Scheveningen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Boumans Partners & Advocaten**  
Welterlaan 42  
6411 EB Heerlen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1302927**



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

1. Op 20 januari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in klasse 41. Het depot is onder nummer 1302927 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 januari 2015.

2. Op 10 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 959626 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 16 juli 2014 en ingeschreven op 18 juli 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
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 13 maart 2015.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 mei 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 27 mei 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 juli 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 26 juni 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 31 juli 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE (hierna "UR") een termijn tot en met 30 september 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 7 juli 2015 heeft Boumans Partners & Advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 13 juli 2015.
11. De verweerder heeft op 24 september 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 oktober 2015.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

14. 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**

15. Opposant stelt dat beide tekens de tekst GLOW RUN en de afbeelding van een rennend figuurtje bevatten. Het enig verschil is volgens opposant dat het bestreden teken het woord SCHEVENINGEN en de datum '15-05-15' bevat. Uitgaande van de totaalindruk is er sprake van een visuele gelijkenis tussen de tekens, aldus opposant.
16. In het kader van de auditieve vergelijking stelt opposant dat beide tekens de tekst GLOW RUN bevatten en dat deze wordelementen identiek worden uitgesproken. Volgens opposant is de cadans derhalve identiek en draagt dit bij aan de auditieve overeenstemming.
17. Volgens opposant is er sprake van begripsmatige overeenstemming, omdat beide tekens vrij vertaald 'loop met verlichting' betekenen en hetzelfde concept omvatten.
18. Opposant betoogt dat de diensten in klasse 41 identiek, dan wel soortgelijk zijn.
19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie. Opposant stelt hierbij dat de kosten voor de oppositie dienen te worden vermeerderd met de kosten van de gemachtigde/advocaat.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht door opposant te kwader trouw is gedeponneerd. Volgens verweerder is het logo van het ingeroepen recht door één van zijn eigen werknemers ontworpen en was opposant ervan op de hoogte dat dit logo reeds door verweerder werd gebruikt.
21. Verweerder betoogt in het kader van de vergelijking van de tekens dat het wordelement GLOW-RUN amper enig onderscheidend vermogen heeft. Volgens verweerder wordt het woord 'run' veelvuldig gebruikt als aanduiding voor een evenement waarbij de deelnemers in onderlinge competitie rennen. Het onderdeel 'glow' wordt gebruikt om het onderscheid van andere 'runs' aan te geven, te weten dat in deze run de lopers meedoen met enige vorm van verlichting, aldus verweerder. Verweerder verwijst naar verschillende hardloopevenementen waarin de aanduiding 'glow' wordt gebruikt om bijvoorbeeld aan te geven dat er gebruik wordt gemaakt van bijzondere verlichting of 'glow in the dark' attributen, zoals blacklight, verlichte bogen en glow paint.

22. Verweerder stelt verder dat er geen sprake is van verwarring, omdat het publiek gewend is dat er meerdere organisatoren zijn van dergelijke 'glow runs'.

23. Daarnaast verwijst verweerder ook naar de verschillen in de merken, zoals de datum, het woord SCHEVENINGEN, de positie van het rennende poppetje en de afbeelding van de Pier in Scheveningen. Volgens verweerder heeft het bestreden teken door deze elementen een groot onderscheidend vermogen. Ook verwijst verweerder naar het verschil in kleurgebruik.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar van verwarring bij de consument en dat beide merken naast elkaar kunnen bestaan. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure en juridische bijstand.

### **III. BESLISSING**

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

25. 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.

26. 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."

27. 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 en de waren en diensten***

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 9 Beeld- en geluidsopnames; magnetische gegevensdragers, schijfvormige gegevensdragers; compact disc's, DVD's, digitale beeld- en geluidsdragers.	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	KI 41 Het organiseren van evenementen voor culturele, ontspannende en sportieve doeleinden.

29. 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).

30. 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).

31. 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 bezien, 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).

32. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woardelement GLOW-RUN weergegeven in het paars en in een dikgedrukt lettertype waarbij delen van de letters ontbreken. Boven het liggend streepje bevindt zich de gestileerde afbeelding van een rennend figuurtje, ook weergegeven in het paars. De achtergrond van het beeldmerk doet denken aan verfspetters in verschillende kleuren. Het bestreden teken bevat de woorden GLOW RUN onder elkaar geplaatst. Daarnaast bevindt zich de datum 15-05-15, eveneens onder elkaar geplaatst op gelijke hoogte als de woorden GLOW RUN. Daaronder is het woord SCHEVENINGEN

weergegeven. Boven de wordelementen bevindt zich de gestileerde afbeelding van een rennend figuurtje. Onderaan en deels rechts van de wordelementen bevindt zich een gestileerde afbeelding van de Pier in Scheveningen. Deze woord- en beeldelementen zijn weergegeven in het zwart, wit en grijs en zijn geplaatst in een zwart rechthoekig kader.

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

35. Dit is in dit geval van toepassing op verscheidene bestanddelen van zowel merk als teken. Het wordelement GLOW RUN, dat merk en teken gemeenschappelijk hebben, is beschrijvend. Het Engelse 'glow' betekent onder meer gloed, kleurenpracht, glimlicht, gloeien, glimmen, veelkleurig zijn en het woord 'run' betekent onder meer rennen, hardlopen, parcours of afstand (zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, vierde editie). De combinatie GLOW RUN betreft de aanduiding voor een hardloopevenement, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijzondere verlichting, zoals ultraviolet licht, dat ervoor zorgt dat kleding of andere attributen gedurende het evenement oplichten in het donker. Deze stelling wordt ondersteund door de voorbeelden van aankondigingen van verschillende 'glow-run' evenementen die door verweerder zijn ingediend.

36. Beide tekens bevatten verder ook een gestileerde afbeelding van een rennend figuurtje. Dit element is echter in hoge mate beschrijvend, aangezien het een hardloopevenement betreft.

37. Gezien de mate van beschrijvendheid van de wordelementen, alsmede het beeldelement in de vorm van een rennend figuurtje, komt het meeste belang toe aan de overige beeldelementen, die duidelijk verschillend zijn. Deze beeldelementen verschillen immers in vorm, positie en kleur. Hoewel de overige elementen in het ingeroepen recht ook beschrijvend kunnen worden opgevat (zoals de aanduiding SCHEVENINGEN, de datum en de gestileerde afbeelding van de Pier in Scheveningen), vormen deze elementen toch een verschil met het ingeroepen recht. Bij het ingeroepen recht is verder opvallend dat het bestaat uit verschillende felle kleuren. Dit is in sterk contrast met het bestreden teken dat uit zwart-, wit- en grijstinten bestaat. Het Bureau is dan ook van oordeel dat in de totaalindruk van merk en teken de punten van overeenstemming worden tenietgedaan door de punten van verschil.

### *Conclusie*

38. Merk en teken hebben enkel beschrijvende elementen gemeenschappelijk. Gelet op het weinig onderscheidende karakter van deze gemeenschappelijke elementen, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

### **B. Overige factoren**

39. Verweerder stelt dat opposant het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen (zie punt 20). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

40. Zowel opposant als verweerder verzoeken het Bureau dat de andere partij wordt veroordeeld in de kosten van de oppositieprocedure, alsmede de kosten van juridische vertegenwoordiging (zie punt 19 en 24). In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

41. Merk en teken hebben enkel een beschrijvende elementen gemeenschappelijk en stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

### **IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2010714 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1302927 wordt ingeschreven.

44. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 april 2016

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens