



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011442**  
**van 25 juli 2018**

**Opposant:** **Gottlieb Binder GmbH & Co. KG**  
Bahnhofstr. 19  
71088 Holzgerlingen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 3466232**  
  
Gecko

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 11188695**  
  
Gecko

*tegen*

**Verweerder:** **V.M. Lease B.V.**  
Enschedesestraat 336  
7552 CN Hengelo  
Nederland

**Gemachtigde:** **Hortis Legal**  
Veraartlaan 8  
2288 GM Rijswijk  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1315414**  
  
GEKKOMEDIA

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk GEKKOMEDIA voor waren in de klassen 16 en 17. Het depot is onder nummer 1315414 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2015.

2. Op 4 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkinschrijving 3466232 van het woordmerk Gecko, ingediend op 29 oktober 2003 en ingeschreven op 5 april 2005 voor waren in klasse 17;
- Uniemerkinschrijving 11188695 van het woordmerk Gecko, ingediend op 30 augustus 2012 en ingeschreven op 15 mei 2014 voor waren in de klassen 7, 9, 10, 21 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van de argumenten beperkt opposant de grondslag van de oppositie tot de waren in de klassen 7, 9 en 17 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 15 december 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 31 mei 2017.

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

8. 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**

9. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de grondslag van de oppositie tot de waren in de klassen 7, 9 en 17 van de ingeroepen rechten (zie overweging 4).

10. Opposant meent dat de consument het betwiste teken zal opdelen in woorden die hij kent of die voor hem een betekenis hebben, te weten GEKKO en MEDIA. Het eerste woord is quasi identiek aan de ingeroepen

rechten. De aandacht van de consument richt zich vooral op het begin van een merk en bovendien is het woord MEDIA minder onderscheidend met betrekking tot de waren waarvoor het betwiste teken werd aangevraagd, aldus opposant.

11. In visueel opzicht geldt dat vier van de vijf letters van de ingeroepen rechten in dezelfde volgorde zijn opgenomen aan het begin van het teken van verweerder. Ze nemen er ook een prominente plaats in. Opposant is van mening dat de merken en het teken visueel in hoge mate overeenstemmen.

12. In auditief opzicht is er ook sprake van een hoge mate van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, aldus opposant. Zowel in het Nederlands als in het Frans en het Engels zal de combinatie -CK in het woord GECKO uitgesproken worden als de letter -K. Fonetisch verschillen de woorden GECKO en GEKKO dus niet. De ingeroepen rechten zijn volledig vervat in het betwiste teken, waaraan louter het woord MEDIA is toegevoegd, aldus opposant.

13. In begripsmatig opzicht geldt dat de ingeroepen rechten naar een "gekko" verwijzen. Hoewel het betwiste teken in zijn geheel geen betekenis heeft, zal het volgens opposant worden opgedeeld in de woorden GEKKO en MEDIA (zie overweging 10). De term MEDIA is minder onderscheidend voor de waren in kwestie, aangezien deze kunnen verwijzen naar print media, waarbij de plastic vellen en folies als informatiedrager worden gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen. De consument zal vooral het woord GEKKO en de betekenis erachter in acht nemen, aldus opposant, die concludeert dat er daardoor sprake is van begripsmatige overeenstemming.

14. De waren in klasse 17 van het eerste ingeroepen recht zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren in de klassen 16 en 17 van het betwiste teken. Ook is er volgens opposant sprake van soortgelijkheid tussen de waren in de klassen 7 en 9 van het tweede ingeroepen recht en de waren in klasse 17 van het betwiste teken.

15. Volgens opposant zijn de waren bestemd voor een ruim publiek en zal het aandachtsniveau niet hoger liggen dan normaal.

16. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot niet in te schrijven.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

19. Verweerder betwist dat het normaal gebruik afgeleid kan worden uit de overgelegde bewijzen van gebruik. Hoewel hij "veronderstelt dat opposant het teken GECKO lijkt te voeren in het economisch verkeer" kan volgens verweerder niet worden aangenomen dat opposant voldoende bewijs heeft aangeleverd om gebruik in de Benelux aan te tonen voor de ingeroepen waren. Zo zijn er maar twee facturen die betrekking hebben op mogelijke verkoop op Benelux grondgebied en blijkt uit de stukken dat het merk van opposant altijd in samenhang wordt gebruikt met het teken NANOPLAST. Volgens verweerder wordt de naam GECKO tape ook als soortnaam toegepast en tonen veel stukken het gebruik aan door derden, waarvan niet bewezen is dat zij verband houden met opposant. Ten slotte stelt verweerder dat indien er al sprake zou zijn van normaal gebruik, dit uitsluitend betrekking zou hebben op een specifiek product, te weten silicone folie. Verweerder merkt tevens op dat de merken van opposant ook gebruikt lijken te worden voor niet-klevende folie. Daarop ziet de omschrijving van het eerste ingeroepen recht nadrukkelijk niet, aldus verweerder.

20. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder op dat de ingeroepen rechten uit één woord van vijf letters bestaan en het betwiste teken uit één woord van tien letters. Slechts de eerste twee letters -GE en de letters -KO stemmen overeen. Deze laatste zijn de slotletters van de ingeroepen rechten en bevinden zich in het midden van het betwiste teken. De tekens zijn niet gelijk in het eerste deel en de toevoeging van het woord MEDIA in het betwiste teken zorgt voor een nieuw zelfstandig teken. Verweerder is van mening dat de tekens visueel verschillend zijn.

21. Ook in auditief opzicht is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. Het betwiste teken kent vijf lettergrepen, de ingeroepen rechten slechts twee. De oudere merken zijn Engelstalig en zullen worden uitgesproken met een zachte G, zoals in het Engelse woord "good". Daarentegen wordt het betwiste teken uitgesproken met een harde G-klank, zoals in het Nederlandse woord "goed". Ook de beklemtoning verschilt, aldus verweerder.

22. In begripsmatig opzicht geldt, volgens verweerder, dat het betwiste teken in zijn totaliteit een fantasiewoord is. De ingeroepen rechten verwijzen in hun totaliteit naar een hagedis-soort. Verweerder is van mening dat het publiek het betwiste teken als één geheel opvat. Zo het publiek het betwiste teken zal opsplitsen in de woorden GEKKO en MEDIA, zal het eerste woord ook naar een soort reptiel/hagedis verwijzen en het tweede woord naar de drager van communicatiemiddelen. Verweerder benadrukt dat het woord MEDIA niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd en dat het teken als geheel geen betekenis heeft. Verweerder is van mening dat de tekens begripsmatig verschillend zijn.

23. Hoewel de waren in klasse 17 deels overeenstemmend zijn, blijkt uit de warenlijst van de ingeroepen rechten dat de bescherming nadrukkelijk is uitgesloten voor halffabricaat producten. De waren in klasse 17 van het betwiste teken zijn juist wel bedoeld voor verdere fabricagedoeleinden. Daarmee verschillen ook de eindgebruikers, aldus verweerder. Verweerder is concluderend van mening dat de waren van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten en verwijst daarbij nog eens naar de overgelegde bewijzen van gebruik (zie overweging 19).

24. De waren van opposant worden verkocht aan retailers die deze aan consumenten doorverkopen. De waren van verweerder worden hoofdzakelijk als halffabricaten verkocht aan fabrikanten, die een hoog aandachtsniveau hebben, aldus verweerder.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken volledig in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Bewijzen van gebruik**

26. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 oktober 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 oktober 2010 tot 9 oktober 2015.

27. Alleen het eerste ingeroepen recht werd meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het tweede ingeroepen recht was op dat moment nog niet gebruikspflichtig. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is dus alleen gegrond ten aanzien van het eerste ingeroepen recht.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 oktober 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 oktober 2010 tot 9 oktober 2015.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest *Ansul*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens *Gerecht van de Europese Unie* (hierna: “GEU” of “Gerecht”), *Silk Cocoon*, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; *GEU, Vitafruit*, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; *GEU, Charlott*, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

31. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (*GEU, Hipoviton*, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; *Sonia Sonia Rykiel*, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (*GEU, Vitafruit*, reeds aangehaald).

32. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (*GEU, Hiwatt*, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; *Vitakraft*, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; *Sonia Sonia Rykiel*, reeds aangehaald).

33. Het eerste ingeroepen recht is een Uniemerksmerk (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: “EUMVo”).<sup>1</sup> Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerksmerk”, luidt als volgt:

*“Een Uniemerksmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”*

34. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, *Onel*, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden

---

<sup>1</sup> De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen “Gemeenschapsmerk” en “Gemeenschap” door respectievelijk “Uniemerksmerk” en “Unie”.

verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*“Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”*

35. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

36. Oposant dient om het gebruik van het eerste ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Lijst van klanten en verkoopcijfers;
- 2) Facturen van opposant;
- 3) Facturen van Klettband Technik Schultz UG, de online verkoper van opposant;
- 4) Prints van de website [www.klettband-technik.de](http://www.klettband-technik.de);
- 5) Prints van de website [www.archive.org](http://www.archive.org) (bewijs van gebruik met toestemming merkhouders);
- 6) Folder van Materialica Design + Technologie Award 2011;
- 7) Bewijs van toekenning van de IF Material Award 2011;
- 8) Brochure voor de IF Winners 2011 met meer informatie over de awards;
- 9) Foto's van labels met vermelding van het merk;
- 10) Foto's van labels met vermelding van het merk i.c.m. het merk NANOPLAST;
- 11) Foto's van labels met vermelding van het merk op de waren in kwestie (kleeffolie);
- 12) Kopie van adreslabels met vermelding van het merk i.c.m. het merk NANOPLAST;
- 13) Kopie van labels met vermelding van het merk;
- 14) Foto's van adreslabels met vermelding van het merk op de waren in kwestie (kleeffolie en plakband);
- 15) Facturen bestemd voor opposant voor het afdrucken van diens Image Brochure (2014, 2013, 2012, 2011);
- 16) Image Brochure van opposant met verwijzing naar het merk;
- 17) Artikel op [www.biokon.de](http://www.biokon.de);
- 18) Prints van de website van opposant [www.binder.de](http://www.binder.de) (sinds 2013);
- 19) Prints van de website [www.archive.org](http://www.archive.org) (bewijs website beschikbaar in verschillende talen);
- 20) Brochure NanoForceGripper (april 2012);
- 21) DQS Medizinprodukte GmbH certificaat (3 december 2012);
- 22) Verklaring van Jörg Krippendorf, sales manager van opposant;
- 23) Beslissing EUIPO inzake nietigheidsvordering 9821 C van 18 september 2015.

37. De overgelegde bewijsstukken hebben, voorzover gedateerd, vrijwel allemaal betrekking op de relevante periode. Dit is met name het geval voor de facturen, websiteprints en beursmaterialen (awards).

38. De onder 1), 2) en 3) genoemde verkoopcijfers en facturen betreffen afzet van waren die op de facturen aangeduid worden als Gecko of Gecko / Nanoplast of hun respectievelijke productcodes die zijn af te leiden uit gecombineerde facturen (70140-00 of 70140-G1). De facturen van opposant (89 facturen) en die van online retailer "www.klettband-technik.de" (eveneens 89 facturen) zijn gericht aan diverse klanten in België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Groot-Brittannië, Italië, Polen, Finland, Denemarken, Spanje en Nederland. De afzet is regelmatig en in een substantieel deel van het relevante territorium, te weten de Europese Unie. De omzetcijfers, zoals genoemd in de verklaring namens opposant onder 22, bedroegen in 2013, 2014 en 2015 respectievelijk 10.000 euro, 29.000 euro en 35.000 euro in de Europese Unie. Daarbij merkt het Bureau op dat het volume alleen niet beslissend is bij de beoordeling of er sprake is van normaal gebruik van een merk. Daarbij wegen ook factoren mee als de regelmaat van de afzet en de spreiding ervan.

39. Het feit dat het merk Gecko tevens wordt gebruikt in combinatie met het woord Nanoplast betreft, naar oordeel van het Bureau, geen gebruik waarmee het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht wordt gewijzigd (zie o.m. GEU 23 februari, T-194/03, Bainbridge, ECLI:EU:T:2006:65). Het teken Nanoplast is ook afzonderlijk ingeschreven als merk door opposant en in de publieke uitingen wordt achter de beide merken een ®-teken gebruikt om dit kenbaar te maken. Het gelijktijdige gebruik van deze merken heeft naar oordeel van het Bureau geen invloed op het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, waarvoor het normaal gebruik dient te worden aangetoond (zie hiertoe ook GEU 8 december 2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, ECLI:EU:T:2005:438).

40. Uit de overgelegde materialen kan worden afgeleid dat het ingeroepen recht wordt gebruikt voor "adhesive foils" en "adhesive tape". De waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn in het register en in het Engels omschreven als volgt: "adhesive tapes, adhesive strips, adhesive bands, adhesive foils, adhesive films, all made of plastic; but not including profiles made of plastic or semi-finished products". Het Bureau is van oordeel dat deze subcategorie voldoende overeenkomt met de waren waarvoor het normaal gebruik is aangetoond. De "foils" kunnen immers ook beschreven worden als "films", zoals eveneens geldt dat "tape" aangeduid kan worden als een "strip" of "band". De Nederlandse vertaling hiervan luidt volgens het register: "Plakband, Kleefkussens, Kleefbanden, Zelfklevend folie, Kleeffolie, Alle van plastic vervaardigd; Maar uitgezonderd profielen gemaakt van plastic of halffabricaten". Het Bureau is van oordeel dat het overgelegde bewijs van gebruik ziet op de waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven.

### **Conclusie**

41. Het Bureau stelt na analyse van de overgelegde stukken, beschouwd in hun onderlinge samenhang, vast dat het gebruikspflichtige eerste ingeroepen recht normaal gebruikt is in de Europese Unie voor alle waren waarvoor het is geregistreerd, te weten:

*Kl 17 Plakband, Kleefkussens, Kleefbanden, Zelfklevend folie, Kleeffolie, alle van plastic vervaardigd; maar uitgezonderd profielen gemaakt van plastic of halffabricaten.*

### **A.2 Verwarringsgevaar**

42. 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.

43. 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.”

44. 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 waren**

45. 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).

46. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag en waarvoor in het geval van het eerste ingeroepen recht het normaal gebruik werd aangetoond (zie overweging 40).

47. De waren van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Er zal bij de vergelijking in het enkelvoud naar de ingeroepen rechten worden verwezen. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 7 Onderdelen in de vorm van plat gevormde hechtende en vastklevende componenten voor allerlei soorten hanteerapparaten en hanteersystemen, waaronder voor werkstukken en bouwmaterialen, met name robots, manipulatoren en grijpers en dergelijke voor mechanisch aangedreven hulpapparaten voor voornoemde machines, met name voor automatische hanteringssystemen, materiaaltransportapparaten, transportbandsystemen, gereedschapswisselsystemen en werkstuk- en gereedschapstransportsystemen; Bevestigingssystemen voor schuurmaterialen, bestaande uit schuurschijven en verdeelplaten; Bevestigingssystemen voor schuurmiddelen en	



<p>houders voor schuurmiddelen, alle voor gebruik met elektrische gereedschappen (machineonderdelen, waaronder verwisselbare onderdelen).</p> <p><i>(Uniemerk 11188695)</i></p>	
<p>KI 9 Toestellen en instrumenten voor de leiding, Omwisseling, Omzetten, Opslaan, Regelen en controleren van elektriciteit, Met name afsluit-, hechten en bevestigingssystemen met geïntegreerde intelligentie uitgerust; Panels, Te weten zonnepanelen voor energieopwekking; Brillenkokers; Monturen voor knijpbrillen; Beschermers voor het hoofd; Helmen voor sportdoeleinden; Handschoenen, Te weten veiligheidshandschoenen, Militaire handschoenen, Brandweerhandschoenen, Asbesthandschoenen ter bescherming tegen ongevallen, Beschermende handschoenen tegen röntgenstralen, voor industrieel gebruik, Handschoenen ter bescherming tegen ongevallen, Duikerhandschoenen, Werkhandschoenen.</p> <p><i>(Uniemerk 11188695)</i></p>	
	<p>KI 16 Folies van plastic, voor verpakkingsdoeleinden; kleefstoffen voor kantoorgebruik en huishoudelijk gebruik; plastic folie voor verpakkingsdoeleinden; verpakkingsmaterialen (papier); zelfklevende plastic folie voor het bekleden van stellingen; zelfklevend papier; zelfklevende drukwerken; stickers; zelfklevend band voor kantoorgebruik of voor de huishouding.</p>
<p>KI 17 Plakband, Kleefkussens, Kleefbanden, Zelfklevend folie, Kleeffolie, alle van plastic vervaardigd; maar uitgezonderd profielen gemaakt van plastic of halffabricaten.</p> <p><i>(Uniemerk 3466232)</i></p>	<p>KI 17 Folies en films van halfbewerkte plastic producten; kleefband, strips, banden en films; plastics in folievorm [halffabrikaat] plastic folie [film], niet voor verpakking; plasticfolie (decoratieve -) als halffabricaat; plastic vellen met kleeflaag voor gebruik bij fabricage; zelfklevende plastic folie voor fabricage doeleinden; folie met klevende deklaag voor fabricagedoeleinden; zelfklevende band, niet voor geneeskundig gebruik, kantoorgebruik of huishoudelijk gebruik; plastic raamfolie; folie met een kleeflaag; plastic folies en films voor decoratie van ruiten van vervoermiddelen en plastic folies en films voor gebruik in gebouwen; kleefband [anders dan voor huishoudelijk -, medisch - of kantoorgebruik]; halfbewerkte plastics; plastics in de vorm van vellen, folie, blokken, stokken, buizen.</p>

*Klasse 16*

48. De waren "*folies van plastic, voor verpakkingsdoeleinden; plastic folie voor verpakkingsdoeleinden; verpakkingsmaterialen (papier); zelfklevende plastic folie voor het bekleden van stellingen*" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren "*zelfklevend folie en kleefolie, alle van plastic vervaardigd*" van het eerste ingeroepen recht. De waren kennen dezelfde aard en bestemming, het betreft immers, al dan niet zelfklevende folies of papier, welke gebruikt kunnen worden voor het beschermen van waren. Of de folie nu wel of niet in het kader van het verpakken van waren gebruikt wordt, doet aan de vaststelling van de soortgelijkheid naar aard niet af. Tevens valt niet uit te sluiten dat de waren eenzelfde bestemming kennen en via dezelfde distributiekanaal worden verspreid en verkocht. De waren zijn soortgelijk.

49. De waren "*kleefstoffen voor kantoorgebruik en huishoudelijk gebruik; zelfklevend band voor kantoorgebruik of voor de huishouding; zelfklevend papier; zelfklevende drukwerken; stickers*" van het betwiste teken betreffen alle "zelfklevende" waren waarmee materialen bijeengehouden kunnen worden. Deze waren kennen daarmee eenzelfde bestemming en wijze van gebruik als de waren in klasse 17 van het eerste ingeroepen recht. Zij kunnen afkomstig zijn van dezelfde producenten en zijn bovendien concurrerend. Dat een deel van de waren van het ingeroepen recht naar gebruik beperkt is tot kantoorgebruik of huishoudelijk gebruik, sluit toepassing van de waren van opposant voor datzelfde doeleinde niet bij voorbaat uit. De waren zijn soortgelijk.

*Klasse 17*

50. De waren "*folies en films van halfbewerkte plastic producten; kleefband, strips, banden en films; plastics in folievorm [halffabrikaat] plastic folie [film], niet voor verpakking; plasticfolie (decoratieve -) als halffabrikaat; plastic vellen met kleeflaag voor gebruik bij fabricage; zelfklevende plastic folie voor fabricage doeleinden; folie met klevende deklaag voor fabricagedoeleinden; zelfklevende band, niet voor geneeskundig gebruik, kantoorgebruik of huishoudelijk gebruik; plastic raamfolie; folie met een kleeflaag; plastic folies en films voor decoratie van ruiten van vervoermiddelen en plastic folies en films voor gebruik in gebouwen; kleefband [anders dan voor huishoudelijk -, medisch - of kantoorgebruik] en plastics in de vorm van vellen, folie*" zijn op zijn minst sterk soortgelijk aan de waren in klasse 17 van het eerste ingeroepen recht. Het betreft immers alle folies en kleefbanden en -strips, die derhalve dezelfde aard kennen en ook alle bestemd zijn voor het bedekken of verpakken of het aaneenhechten van materialen. De waren worden via dezelfde kanalen gedistribueerd en in de regel door dezelfde ondernemingen geproduceerd. Voor een deel overlappen zij en zijn daarmee zelfs identiek. De waren zijn op zijn minst sterk soortgelijk.

51. De waren "*halfbewerkte plastics; plastics in de vorm van blokken, stokken, buizen*" van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar van het ingeroepen recht. Zij verschillen naar hun aard en bestemming en zijn daarmee gericht op een ander publiek. Daardoor kunnen ook de distributie- en verkoopkanalen verschillen. De waren zijn niet soortgelijk.

*Conclusie*

52. De waren van het betwiste teken zijn deels (in hoge mate) soortgelijk en deels niet-soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

***Vergelijking van de tekens***

53. 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).

54. 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).

55. Aangezien de beide ingeroepen merken identiek zijn, worden deze hieronder in enkelvoud weergegeven en wordt er in enkelvoud aan gerefereerd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Gecko	GEKKOMEDIA

56. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit vijf letters, Gecko. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk. Dit teken bestaat uit tien letters, GEKKOMEDIA.

#### *Begripsmatige vergelijking*

57. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht, Gecko, een vaststaande betekenis heeft. Het is het Franse, Duitse en Engelse woord voor een gekko, hetgeen een hagedisachtig dier is.<sup>2</sup> Het Bureau is van oordeel dat deze betekenis door het in aanmerking komend Benelux publiek wordt begrepen. De Nederlandse schrijfwijze ligt namelijk dicht bij de Franse, Duitse en Engelse. Het betwiste teken heeft op zichzelf geen vaste betekenis.

58. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Het is aannemelijk dat de consument het betwiste teken begripsmatig zal opsplitsen in de woorden GEKKO en MEDIA aangezien deze beide een vaststaande betekenis hebben. GEKKO is het Nederlandse woord voor het Franse, Duitse en Engelse "gecko/Gecko". Vanwege de gelijkende schrijfwijze (zie hiervoor) zal dit woord ook door het niet-Nederlandstalige publiek, al dan niet als misspelling, in zijn betekenis worden begrepen. Het woord MEDIA (meervoud van medium) kent verschillende betekenissen zoals een middel tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie, een middel om een effect mee te bewerkstelligen of iets uit te drukken of bijvoorbeeld een opslagmateriaal voor computerbestanden.<sup>3</sup>

59. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

<sup>2</sup> zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk en Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3de druk.

<sup>3</sup> id. en tevens <https://en.oxforddictionaries.com/definition/medium> en [/media](https://en.oxforddictionaries.com/definition/media).

*Visuele vergelijking*

60. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters en het betwiste teken uit tien letters. De eerste, tweede, vierde en vijfde letter zijn identiek. De derde letter in het ingeroepen recht is een –c, waar in het betwiste teken een –K staat. Daarnaast verschillen merk en teken in de toevoeging aan het betwiste teken van het element – MEDIA. 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, ECLI:EU:T:2013:48).

61. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Bovendien zal de consument ook bij de visuele waarneming opmerken dat het betwiste teken uit twee woorden bestaat. Het is immers illusoir te veronderstellen dat een visuele waarneming mogelijk is zonder begripsmatige context.

62. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

63. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee lettergrepen –Ge-cko. Het betwiste teken bestaat uit één samentrekking van twee woorden, met in totaal vijf lettergrepen, -GE-KKO-ME-DI-A. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [ɣɛko:] of [gɛko]. Het betwiste teken wordt uitgesproken als [ɣɛko:me:dia:] of als [gɛkome:dia:]. Het eerste deel van het betwiste teken wordt derhalve identiek uitgesproken. Het verschil is gelegen in het tweede deel van het betwiste teken, waardoor een verschil bestaat in ritme en cadans. In auditief opzicht geldt evenwel ook dat de aanvangsklank meer gewicht toekomt. De eerste twee lettergrepen van merk en teken zijn identiek.

64. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

*Conclusie*

65. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen. In visueel en auditief opzicht stemmen zij in zekere mate overeen.

**A.3 Globale beoordeling**

66. 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.

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). De waren worden zowel door de gemiddelde consument als door een professioneel publiek afgenomen. Bij een variabel aandachtsniveau moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, hetgeen in casu een normaal aandachtsniveau is.

68. 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*, reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk

moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord GECKO (Frans, Duits en Engels voor gekko). Dit woord zegt niets over de waren in kwestie, zodat op zijn minst moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.<sup>4</sup>

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

## **B. Overige factoren**

70. Verweerder merkt op dat het merk van opposant ook gebruikt lijkt te worden voor niet-klevende folie, maar daarop ziet de omschrijving van het eerste ingeroepen recht nadrukkelijk niet (zie overweging 19). Het Bureau wijst erop dat het normaal gebruik dient te worden onderzocht voor de waren en/of diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. Dat het merk ook voor andere of meerdere waren of diensten wordt gebruikt doet daaraan niet af.

## **C. Conclusie**

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke waren.

## **IV. BESLUIT**

72. De oppositie met nummer 2011442 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. Het Benelux depot met nummer 1315414 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 16: (*alle waren*);
- Klasse 17: Folies en films van halfbewerkte plastic producten; kleefband, strips, banden en films; plastics in folievorm [halffabrikaat] plastic folie [film], niet voor verpakking; plasticfolie (decoratieve -) als halffabrikaat; plastic vellen met kleeflaag voor gebruik bij fabricage; zelfklevende plastic folie voor fabricage doeleinden; folie met klevende deklaag voor fabricagedoeleinden; zelfklevende band, niet voor geneeskundig gebruik, kantoorgebruik of huishoudelijk gebruik; plastic raamfolie; folie met een kleeflaag; plastic folies en films voor decoratie van ruiten van vervoermiddelen en plastic folies en films voor gebruik in gebouwen; kleefband [anders dan voor huishoudelijk -, medisch - of kantoorgebruik]; plastics in de vorm van vellen, folie.

74. Het Benelux depot met nummer 1315414 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 17: Halfbewerkte plastics; plastics in de vorm van blokken, stokken, buizen.

---

<sup>4</sup> Gekko's staan bekend om hun vermogen om tegen allerlei oppervlakken te klimmen, zelfs verticaal en ondersteboven op glas (zie o.m. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Gekko%27s#Hechtlamellen>). Het teken zou daarmee hoogstens als enigszins verwijzend kunnen worden gekwalificeerd.

75. 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, 25 juli 2018

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:  
Simonne Stevens