

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014902**  
**van 28 december 2021**

**Opposant:** **Peacocks Stores Limited**  
Waverly Mills  
DG13 0E Langholm Dumfriesshire Scotland  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **Bakker& Verkuil B.V.**  
Alexander Office Prinsenkade 9 D  
4811 VB Breda  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemark 003334729**  
PEACOCKS

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemark 009797473**  
PEACOCKS

**Ingeroepen merk 3:** **Uniemark 017398132**



*Tegen*

**Verweerder:** **Stefan Dekker**  
Visweg 54  
1906 CS Limmen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Bahialaan 100 (2e verdieping - kamer 2.02)  
3065 WC Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk: Benelux aanvraag 1383644**



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

1. Op 19 oktober 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 41 en 45. Deze aanvraag is onder nummer 1383644 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 januari 2019.

2. Op 4 maart 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken inschrijving 003334729 woordmerk PEACOCKS, ingediend op 3 september 2003 en ingeschreven op 21 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 35;
- Uniemerken inschrijving 009797473 woordmerk PEACOCKS, ingediend op 9 maart 2011 en ingeschreven op 16 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35;
- Uniemerken inschrijving 017398132 woord-/beeldmerk , ingediend op 26 oktober 2017 en ingeschreven op 27 februari 2018 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35

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

4. De oppositie werd in eerste instantie ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag, maar werd door de opposant in diens argumenten vervolgens beperkt tot de waren in klassen 9 en 25 en de diensten "merchandising en merchandising met betrekking tot de in klassen 9 en 25 genoemde producten" in klasse 35. De oppositie is gebaseerd op de klassen 9, 25 en 35 van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 14 maart 2019. De cooling-off periode is op gezamenlijk verzoek van partijen in eerste instantie verlengd met vier maanden, maar werd door opposant eenzijdig opgezegd op 12 juli 2019, zodat op 18 juli 2019 de procedure is aangevangen. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen vervolgens argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend voor de twee gebruikspflichtige ingeroepen merken. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 21 april 2020.

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

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Volgens opposant is sprake van deels identieke en deels soortgelijke waren en diensten.

10. Opposant meent dat voor zowel de ingeroepen woordmerken als het ingeroepen woord-/beeldmerk geldt dat PEACOCKS het onderscheidende en dominante bestanddeel is, terwijl het onderscheidende en dominante bestanddeel van het bestreden merk "PEACOCK (IN CONCERT)" is. Opposant meent dat de betrokken merken om die reden visueel, auditief en conceptueel overeenstemmend zijn.

11. Opposant meent dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben nu zij geen kenmerk van de waren en diensten beschrijven.

12. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor de gebruikspflichtige (woord)merken.

### **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder heeft bij het indienen van diens argumenten eveneens verzocht om bewijzen van gebruik van de twee gebruikspflichtige ingeroepen (woord)merken.

15. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken meent verweerder dat het overgelegde materiaal niet toereikend is om normaal gebruik in de Europese Unie van de ingeroepen gebruikspflichtige merken aan te tonen voor de waren in klasse 25 en de diensten in klasse 35 waarvoor zij werden geregistreerd. Om die reden zou opposant volgens verweerder enkel een beroep kunnen doen op het nog niet gebruikspflichtige ingeroepen woord-/beeldmerk.

16. Nu de woordelementen die dienen te worden vergeleken "PEACOCKS" en "PEACOCK IN CONCERT" zijn en aan de beeldelementen van het betwiste merk, gezien het kleurrijke en gestileerde logo, daarnaast meer gewicht zal toekomen dan aan het woordelement "PEACOCK IN CONCERT", is volgens de verweerder geen sprake van overeenstemmende merken, zodat aan de vergelijking van de waren en diensten niet hoeft te worden toegekomen.

17. Verweerder merkt evenwel op dat de waren in klassen 9 en 25 van het ingeroepen woord-/beeldmerk wellicht als identiek of soortgelijk zouden kunnen worden gezien aan de waren in klassen 9 en 25 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, maar meent dat de diensten in klasse 35 waarop de opposant zich beroept geheel anders zijn dan de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd. Verweerder meent dat "het samenbrengen van een verscheidenheid aan goederen om het de consument mogelijk te maken deze goederen op een gemakkelijke manier te bekijken en te kopen" en "detailhandel in kleding" een andere aard, bestemming en distributiekanaal hebben dan de "merchandising" waarvoor het betwiste merk is aangevraagd (waarbij "merchandising dient te worden gelezen als "promotie van het merk"), terwijl de diensten ook niet concurrerend zijn.

18. Verweerder concludeert dat de merken in onvoldoende mate overeenstemmen om de kans op verwarring aannemelijk te achten, zelfs indien de waren en diensten identiek zouden zijn. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

19. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

20. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 merken**

22. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, 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).



23. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

24. 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). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. Om proceseconomische redenen vergelijkt het Bureau allereerst het ingeroepen woord-/beeldmerk met het betwiste merk, nu het ingeroepen woord-/beeldmerk nog niet gebruikspflichtig is.

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen woord-/beeldmerk is een samengesteld merk, bestaande uit het wordelement "PEACOCKS" geplaatst in een zwart vierkant met onder het wordelement een blauwe streep. Bij samengestelde merken heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen basaal, namelijk een eenvoudige geometrische figuur (een vierkant) in het zwart weergegeven, terwijl het wordelement "PEACOCKS" is weergegeven in een standaard lettertype en de blauwe streep onder het wordelement eveneens zeer simpel is. Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak en niet als de onderscheidende elementen van het merk.

28. Het betwiste merk is eveneens een samengesteld merk, bestaande uit het wordelement "PEACOCK IN CONCERT", dat geplaatst is in een logo bestaande uit de weergave van een stilistisch weergegeven geometrische figuur waarin ook de kop van een pauw zichtbaar is. Nu de consument van links naar rechts leest (en daarmee ook van boven naar onder), zal het woord "PEACOCK" in het wordelement van het betwiste merk de meeste aandacht trekken (zie in die zin ook GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), waarbij het verschil van de letter "s" op het eind zoals in het ingeroepen woord-/beeldmerk door de consument naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks zal worden opgemerkt.

29. Hoewel, zoals hierboven reeds beschreven, het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, zijn de beeldelementen van het betwiste merk in voorliggend geval

niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, reeds aangehaald); door de grootte van de beeldelementen, zeker in verhouding tot de grootte van de daarin geplaatste woardelementen, de (mate van) stilering en de positionering van de beeldelementen zullen deze elementen de aandacht van de consument trekken. Het Bureau is om die reden van oordeel dat de aandacht minstens zoveel naar de beeldelementen als de woardelementen uit zal gaan.

30. Het woord "PEACOCKS" is in het ingeroepen woord/beeld merk het dominante element, terwijl het vrijwel identieke woord "PEACOCK" in het betwiste merk als één van de onderscheidende en dominante elementen kan worden gezien. Daarnaast zijn beide merken in deels dezelfde kleuren weergegeven (blauw, wit en zwart). Daarnaast bestaan er echter ook niet te veronachtzamen verschillen tussen de betrokken merken: zowel ten aanzien van de (lengte van en/of het aantal) woardelementen ("PEACOCKS" vs. "PEACOCKS (IN) CONCERT") als ten aanzien van de beeldelementen, zodat naar het oordeel van het Bureau sprake is van een geringe mate van overeenstemming op visueel niveau.

#### *Auditieve vergelijking*

31. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

32. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het begin van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het ingeroepen woord-/beeldmerk wordt uitgesproken als "PEA-COCKS", terwijl het betwiste merk door het publiek zal worden uitgesproken als "PEA-COCK IN CONCERT". Nu het woord "in" in het betwiste merk echter in beduidend kleinere letters is weergegeven dan de woorden "PEACOCK" en "CONCERT" is niet uit te sluiten dat het woord "in" voor een deel van het publiek aan de aandacht zal ontsnappen, die het betwiste merk om die reden zal uitspreken als "PEACOCK CONCERT".

33. Hoewel het ingeroepen woord-/beeldmerk bestaat uit één enkel woord, bestaande uit twee lettergrepen ("PEA-COCK") en het betwiste merk bestaat uit verschillende woorden die ieder bestaan uit meer lettergrepen ("PEA-COCK (IN) CONCERT"), stemmen de betrokken merken auditief gezien overeen in het onderscheidende en dominante element "PEACOCK(S)", waarbij aan het verschil van de letter "S" weinig gewicht toekomt. De merken zijn op auditief vlak naar het oordeel van het Bureau dan ook overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. Het woord "PEACOCK(S)" is het Engelse woord voor "pauw(en)". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende basiskennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenis te kennen.

35. Het ingeroepen woord-/beeldmerk verwijst daarmee naar het meervoud van een "pauw", oftewel (een) siervogel(s) met prachtig gekleurde staartveren. Ongeacht de vraag of het relevante publiek naar het betwiste merk verwijst als "peacock in concert" of "peacock concert": in beide gevallen ligt de nadruk op de verwijzing naar de pauw. De afgebeelde kop van een pauw in het betwiste merk versterkt ook het concept van een "pauw".

36. Bovenstaande betekent dat zowel het ingeroepen woord-/beeldmerk als het betwiste merk door het relevante publiek zullen worden opgevat als een verwijzing naar "de siervogel met prachtig gekleurde

staartveren" (die al dan niet een concert speelt). Om die reden is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken op begripsmatig vlak identiek, dan wel in sterke mate overeenstemmend zijn.

#### Conclusie

37. De merken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en begripsmatig identiek, dan wel sterk overeenstemmend. De merken zijn dan ook in hun totaalindruk overeenstemmend.

#### Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 9 Opnamen op cd en magneetband; Computers in handformaat; Spelsoftware; Brillen, waaronder brillen, zonnebrillen, veiligheidsbrillen en kleppen; Euis voor brillen en zonnebrillen; Hoofdtelefoons; MP3-spelers.	KL 9 Geluidsopnamen; Video-opnamen; Software voor computerspellen; Beschreven vinylplaten, compactdiscs, geluidsbanden, geluids- en videobanden, geluids- en videocassettes, geluids- en videoschijven en dvd's; Voorbespeelde video-opnamen; Downloadbare audio- en video-opnamen; Elektronische publicaties; Audio-, video-, tekst- en beeldbestanden, downloadbaar naar een mobiele of cellulaire telefoon; Hoezen voor mobiele of cellulaire telefoons; Mobiele telefoons; Bioscoopfilms; Speelfilms voor uitzending op televisie; On-linepublicaties; Cd-roms; Spellen op cd-rom; Blanco audiobanden, onbespeelde videobanden, onbespeelde audiocassettes, onbespeelde videobanden; Videospellen [software] aangepast voor gebruik met televisietoestellen, video- en computerspelsoftware; Videospelprogramma's, -cartridges, en -cassettes; Brillen, etuis voor brillen, zonnebrillen, software voor speelhalautomaten en -spellen, software met videospellen; digitale gegevensdragers; Muismatten; Software voor screensavers; schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; magnetische gegevensdragers; elektronische en digitale publicaties, downloadbaar of op dragers; software-applicaties voor mobiele telefoons, smart phones, notebooks, computers en mediaplayers.; software; software voor computerspellen; brillen; zonnebrillen.
KL 25 Kleding; Herenkleding, waaronder broeken, hemden, sweatshirts, bovenstukjes met capuchon, trainingspakken, bovenstukjes van trainingspakken, trainingsbroeken, T-shirts, spijkerbroeken, korte broeken, ondergoed,	KL 25 Kleding; schoeisel; hoofddekseis; kledingartikelen, waaronder ook hemden, sweatshirts, jasjes, mantels, regenjassen, sneeuwpakken, onderbroeken, broeken (lang), korte broeken, topjes, regenkleding, slabbetjes van textiel, rokken,



<p>sokken, kostuums, jasjes, vesten, mantels, regenjassen, sportkleding, bovenkleding, avondkleding, kantoor- en werkkleding, comfortabele kleding, zwemkleding, strandkleding, pyjama's en nachtkleding; Dameskleding, waaronder jurken, rokken, blouses, T-shirts, topjes, korte broeken, pantalons, spijkerbroeken, leggings, sweatshirts, trainingspakken, bovenstukjes van trainingspakken, trainingsbroeken, bovenstukjes met capuchon, ondergoed, sokken, kostuums, jasjes, vesten, mantels, regenjassen, bovenkleding, avondkleding, kantoor- en werkkleding, sportkleding, comfortabele kleding, zwemkleding, strandkleding, pyjama's en nachtkleding; Kinderkleding, waaronder broeken, hemdjies, sweatshirts, rokken, jurken, bovenstukjes met capuchon, trainingspakken, bovenstukjes van trainingspakken, trainingsbroeken, T-shirts, spijkerbroeken, korte broeken, ondergoed, sokken, panty's, jasjes, vesten, mantels, regenjassen, sportkleding, bovenkleding, avondkleding, schooluniformen en schoolkleding, zwemkleding, strandkleding, comfortabele kleding, pyjama's en nachtkleding; Hoofddeksels voor heren, dames en kinderen, waaronder hoeden, petten, sportpetten, zonnehoeden; Schoeisel voor heren, dames en kinderen waaronder schoenen, laarzen, sandalen, sportschoenen; Fournituren voor dames- en herenkleding</p>	<p>blouses, jurken, bretels, truien, atletiektenues, warming-uppakken, joggingpakken, schoenen, laarzen, gymschoenen, sandalen, laarsjes, pantoffelsokken, zwemkleding, halsdoeken, kamerjassen, boxershorts, sokken, T-shirts; Hoeden, petten, zonnekleppen, nachtkleding, pyjama's, pantoffels, onderkleding, lingerie, polsbanden, hoofdbanden, dassen, lange japonnen; Vermommings- en Halloweenkostuums; Schoeisel en hoofddeksels voor baby's en peuters; Kledingstukken voor baby's en peuters.</p>
<p>KL 35 Detailhandel in kleding, schoeisel, hoofddeksels, accessoires voor kleding, schoeisel en hoofddeksels, sieraden, tassen, weekendtassen, handtassen, aktekoffers, bagageartikelen, rugzakken, leder en kunstleder, imitatiedierenhuiden, imitatiedierenhuiden, beurzen, portefeuilles, ceintuurs, paraplu's en parasols, brillen en zonnebrillen, uurwerken en horloges; Detailhandel in spellen en speelgoederen, speelgoed, autobelastingschijfhouders, accessoires voor mobiele telefoons, verlichtingsapparaten, spiegels, zepen, parfumerieën, cosmetische producten, kaarsen, agenda's, schrijfbehoeften, drukwerken, publicaties; Detailhandel via postorder in kleding, schoeisel, hoofddeksels, accessoires voor kleding, schoeisel en hoofddeksels, sieraden, tassen, weekendtassen, handtassen, aktekoffers, bagageartikelen en rugzakken; Elektronische detailhandel via internet in kleding, schoeisel, hoofddeksels, accessoires voor kleding, schoeisel en hoofddeksels, sieraden, tassen, weekendtassen, handtassen, aktekoffers, bagageartikelen, rugzakken, leder en kunstleder, imitatiedierenhuiden, imitatiehuiden, beurzen, portefeuilles, ceintuurs, paraplu's en parasols, brillen en zonnebrillen, uurwerken en horloges; Elektronische detailhandel via internet in spellen en speelgoederen, speelgoed, autobelastingschijfhouders, accessoires voor mobiele telefoons, verlichtingsapparaten, spiegels, zepen, parfumerieën, cosmetische</p>	<p>KL 35 Merchandising en merchandising met betrekking tot de waren genoemd in de klassen 09 en 25.</p>

producten, kaarsen, agenda's, schrijfbehoeften, drukwerken en publicaties.	
--	--

#### *Klassen 9 en 25*

41. Verweerder meent dat de waren in klasse 9 en 25 van de ingeroepen merken als identiek of soortgelijk zouden kunnen worden gezien aan de waren in klassen 9 en 25 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren in de klassen 9 en 25 identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stelling van opposant dat de waren identiek zijn niet, althans onvoldoende, weersproken is.

#### *Klasse 35*

42. Voor wat betreft de diensten "merchandising en merchandising met betrekking tot de waren in klassen 9 en 25" in klasse 35 dient te worden opgemerkt dat "merchandising" ziet op dienstverlening ten aanzien van het ontplooiën van verkoopbevorderende activiteiten. Deze activiteiten worden o.a. ondersteund door het vermarkten van goederen voorzien van (woord)merken en logo's. Ten aanzien van "merchandising met betrekking tot de waren in klassen 9 en 25" heeft te gelden dat deze ziet op "merchandising" ten aanzien van deze specifieke waren.

43. Hoewel opposant wellicht ook aan merchandising doet en/of merchandise artikelen aanbiedt zoals goederen voorzien van (woord)merken en logo's van zijn eigen waren en diensten, is daarbij geen sprake van de dienstverlening "merchandising", nu dienstverlening is gericht op derden. Dat betekent ook dat de diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, diensten zijn die zijn gericht op handelsondernemingen, bedoeld om deze te ondersteunen bij het aan de man brengen van hun waren of om hun dienstverlening te helpen verbeteren. Dat betekent dat zij niet soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het ingeroepen woord-/beeldmerk is ingeschreven, nu die zijn gericht op het drijven van een eigen onderneming die eruit bestaat producten aan consumenten aan te bieden (en waarbij verkoop bevorderende activiteiten juist op de eigen dienstverlening zijn gericht, en daarmee bedoeld zijn voor en gericht op consumenten). De diensten worden dan ook door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek en derhalve niet soortgelijk.

44. Een vergelijking tussen de diensten "merchandising en merchandising voor waren in klasse 9 en 25" zoals in het betwiste merk met de waren in klasse 9 en 25 zoals in het ingeroepen woord-/beeldmerk kan niet leiden tot een andere conclusie; waren en diensten zijn naar hun aard niet soortgelijk en voor het aanbieden van de diensten "merchandising en merchandising voor waren in klasse 9 en 25" heeft te gelden dat "merchandising" naar zijn aard kan worden uitgevoerd voor allerlei waren en diensten, waarbij die dienstverlening ziet op het ondersteunen van handelsondernemingen met het aan de man brengen van hun waren of het verbeteren van hun dienstverlening (en daarmee niet, zoals de waren in klasse 9 en 25, gericht op consumenten). Het doelpubliek is dus verschillend.

#### *Conclusie*

45. De waren in klasse 9 en 25 zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. De diensten in klasse 35 van het betwiste merk zijn niet soortgelijk aan de diensten en/of waren van het ingeroepen woord-/beeldmerk.

## Globale beoordeling

46. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

47. 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 zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan. De betrokken diensten, "merchandising en merchandising met betrekking tot de waren in klasse 9 en 25" zijn naar hun aard gericht op handelsondernemingen, om hen te helpen met het aan de man brengen van hun waren of het verbeteren van hun dienstverlening en daarmee vallend onder de noemer "business-to-business". Dat betekent ook dat het relevante publiek voor deze diensten professionals zijn met een verhoogd aandachtsniveau.

48. 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). Nu het ingeroepen woord-/beeldmerk geen kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijft, is sprake van een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant, dat er sprake zou zijn van een verhoogd onderscheidend vermogen omdat de merken geen kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijven, kan niet worden gevolgd; een merk zal niet noodzakelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen hebben alleen omdat er geen conceptueel verband bestaat met de betrokken waren en diensten (HvJEU, H/Eich, C-379/12, 16 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:317). Een merk moet immers per definitie onderscheidend zijn (Gerechtshof Den Haag, ROXSTAR, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781).

49. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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). De merken zijn overeenstemmend en de waren en diensten zijn deels identiek dan wel (in hoge mate) soortgelijk, en deels niet soortgelijk.

50. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van identieke dan wel soortgelijke waren kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

## C. Conclusie

51. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen het niet-gebruiksplichtige ingeroepen woord-/beeldmerk en het betwiste merk voor wat de betreft de waren in klasse 9 en 25, terwijl er geen gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de diensten in klasse 35, nu die diensten niet soortgelijk zijn.

52. Een beoordeling op grond van de ingeroepen woordmerken zou niet (kunnen) leiden tot een ruimere toewijzing, nu ook de diensten in klasse 35 en de waren in klasse 9 en 25 van die merken simpelweg niet soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 35 van het betwiste merk. De figuratieve

elementen van het ingeroepen woord-/beeldmerk zijn daarnaast niet van dusdanige aard dat daardoor de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken wezenlijk zou verschillen met wanneer het aan zou komen op de vergelijking tussen de ingeroepen woordmerken en het betwiste merk. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik ten aanzien van de gebruiksplachtige ingeroepen merken.

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2014902 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. Benelux aanvraag 1383644 wordt niet ingeschreven voor de waren in klasse 9 en 25.

55. Benelux aanvraag 1383644 wordt wel ingeschreven voor de diensten "merchandising en merchandising voor waren in klasse 9 en 25" in klasse 35 en voor de overige waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht.

56. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 28 december 2021



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman