

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015817
van 29 december 2021

Opposant: **4 Healthy Pets NV**
Spinnerijstraat 101 bus 23
8500 Kortrijk
België

Gemachtigde: **IP Hills N.V.**
Hubert Frère-Orbanlaan 329
9000 Gent
België

Ingeroepen merk 1: **Uniemark 14309281**
EDGARD & COOPER

Ingeroepen merk 2: **Uniemark 17993625**
ELLA & CHARLIE

Ingeroepen merk 3: **Uniemark 16476699**



tegen

Verweerder: **Pleun Mikkers h.o.d.n. Charlie & Cooper**
Jacob van Lennepkade 21 2
1054 ZE Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1406880**
CHARLIE & COOPER

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 november 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk CHARLIE & COOPER voor waren en diensten in de klassen 18, 35 en 40. Deze aanvraag is onder nummer 1406880 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 december 2019.
2. Op 23 januari 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerken 14309281 van het woordmerk EDGARD & COOPER, ingediend op 30 juni 2015 en ingeschreven op 2 november 2015 voor waren en diensten in de klassen 5, 18, 28, 31 en 35;
 - Uniemerken 17993625 van het woordmerk ELLA & CHARLIE, ingediend op 28 november 2018 en ingeschreven op 17 april 2019 voor waren en diensten in de klassen 5, 18, 28, 31 en 35;
 - Uniemerken 16476699 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 16 maart 2017 en ingeschreven op 13 juni 2018 voor waren en diensten in de klassen 5, 18, 28, 31 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 24 januari 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 23 juli 2020.

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 2.2ter, 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. Opposant geeft aan dat het eerste en het derde ingeroepen merk door gebruik in de Benelux een reputatie hebben opgebouwd als kwalitatief merk. Ter illustratie vermeldt hij het omzetcijfer en het budget voor marketing in 2019. Het onderscheidend vermogen van deze merken is volgens hem daarom hoog.

Het tweede ingeroepen merk heeft geen directe link met de goederen en diensten en is daarom eveneens onderscheidend.

10. Opposant stelt vast dat de merken eenzelfde opbouw hebben: twee namen, gescheiden door een ampersand. Verder merk hij op dat het betwiste merk handig gebruik maakt van een combinatie van de ingeroepen merken. Hij concludeert dan ook dat de merken visueel en auditief sterk overeenstemmen.

11. Gezien de verwijzingen naar huisdieren in de waren- en dienstenomschrijvingen, neemt opposant aan dat ook de namen in de merken verwijzen naar twee huisdieren. Hij concludeert daarom dat de merken ook begripsmatig overeenstemmen.

12. Opposant meent dat de waren in klasse 18 identiek zijn en dat de diensten van het betwiste merk deels identiek zijn aan en deels overeenstemmen met de diensten van de ingeroepen merken.

13. Opposant stelt vast dat de betrokken producten te vinden zijn in elke dierenzaak. Het gaat om goederen met een lage gemiddelde kost, zodat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument volgens hem slechts beperkt zal zijn.

14. Op deze gronden verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder wijst erop dat in de kennisgeving van ontvankelijkheid door het Bureau een ander adres van opposant wordt vermeld dan in het uniemerkenregister. Hij meent dat de gegevens van opposant overeen moeten komen met de gegevens van de rechthebbende van de ingeroepen merken, hetgeen niet het geval blijkt te zijn.

16. Verweerder stelt vast dat de merken met name verschillend zijn in het eerste deel, precies dat deel waaraan de consument in het algemeen meer belang hecht. Hij meent dan ook dat de merken in visueel en auditief opzicht niet overeenstemmen. Geen van de merken heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, aldus verweerder.

17. De betrokken waren en diensten zijn bestemd voor huisdieren, wier baasjes of verzorgers doorgaans hoge eisen stellen inzake veiligheid, comfort en uiterlijk. Verweerder meent dan ook dat het aandachtsniveau in casu hoog is, met een klein verwarringsgevaar tot gevolg.

18. Verweerder stelt vast dat een deel van de waren in klasse 18 overeenstemmen. Echter, aangezien er geen sprake is van overeenstemmende merken, kan verwarringsgevaar desondanks niet aan de orde zijn. Ten slotte meent verweerder dat de diensten van de merken niet overeenstemmen.

19. De bewering van opposant dat zijn ingeroepen merken een "reputatie als kwalitatief merk" hebben, vindt verweerder niet relevant in de onderhavige procedure.

20. Gelet op het bovenstaande concludeert verweerder dat het publiek niet zal verwachten dat partijen op enige wijze aan elkaar gelieerd zijn en dat er dus geen gevaar voor verwarring zal optreden. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, de betwiste aanvraag in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure conform het UR.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."*


23. 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

24. 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).

25. 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).

26. Om redenen die hieronder zullen worden duidelijk gemaakt, geeft het Bureau er in casu de voorkeur aan de ingeroepen merken gezamenlijk te vergelijken met het betwiste merk. Hierna zal er in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EDGARD & COOPER	CHARLIE & COOPER
ELLA & CHARLIE	
	

27. In zijn argumenten betreft opposant alle betrokken merken in een gezamenlijke vergelijking en concludeert hij als volgt: *"Het Betwiste Merk maakt handig een combinatie van de Ingeroepen Merken en alle element uit het Betwiste Merk zijn aanwezig in de Ingeroepen Merken."* Vervolgens komt hij tot de slotsom dat de merken visueel en fonetisch overeenstemmen.

28. Bewust of onbewust doet opposant het dus voorkomen alsof de combinatie in het betwiste merk van verschillende elementen uit verschillende ingeroepen merken, zou leiden tot overeenstemming tussen deze merken. Zulks is evenwel niet het geval; de vergelijking moet worden gemaakt tussen het betwiste merk en de ingeroepen merken elk afzonderlijk.

29. Toch is er hiervoor geopteerd de merken samen te brengen in één kolom, omdat daardoor meteen duidelijk wordt dat het laatste element van het eerste ingeroepen merk gelijk is aan het laatste element van het betwiste merk en het laatste element van het tweede ingeroepen merk gelijk is aan het eerste element van het betwiste merk.

30. Zowel bij het eerste als bij het tweede ingeroepen merk is dus het eerste deel van de merken verschillend en, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 16), is dat precies het deel waaraan de consument in het algemeen meer belang zal hechten, zowel op visueel als op auditief vlak (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

31. Dit betekent niet dat dit (belangrijke) verschilpunt elke gelijkenis tussen de merken ongedaan maakt. Maar het betekent wel dat de mate van overeenstemming tussen de merken in hun totaalindruk aanzienlijk lager zal uitvallen dan in de conclusie van opposant. Het Bureau komt inderdaad tot de conclusie dat het betwiste merk visueel en auditief in lichte mate overeenstemt met het eerste ingeroepen merk als gevolg van het identieke element COOPER. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat het betwiste merk visueel en auditief in lichte mate overeenstemt met het tweede ingeroepen merk als gevolg van het identieke element CHARLIE.

32. Wat het derde ingeroepen merk betreft, zal de mate van overeenstemming nog lager uitvallen als gevolg van de daarin aanwezige figuratieve elementen, met name de stiling van de letters E en C en ook hun verwevenheid die kan worden opgevat als een gestileerde weergave van het ampersandteken.

33. Wat ten slotte de begripsmatige vergelijking aangaat, komt het Bureau niet tot dezelfde bevinding als opposant. Uit het feit dat sommige waren en diensten bestemd zijn voor huisdieren, leidt deze af dat de namen Edgard, Cooper, Ella en Charlie ook wel namen van huisdieren zullen zijn, waaruit hij concludeert dat de merken ook begripsmatig overeenstemmen (zie punt 11). Nog afgezien van het speculatieve gehalte van deze redeneerwijze, zij eraan herinnerd dat een (dier)naam niet noodzakelijkerwijze een vaststaande betekenis heeft. Slechts wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage (of dier) dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft is een begripsmatige vergelijking zinvol (zie GEU, Luciano Sandrone, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452 en HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

Conclusie

34. Het betwiste merk stemt visueel en auditief in lichte mate overeen met het eerste en het tweede ingeroepen merk en in nog lichtere mate met het derde ingeroepen merk. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde aangezien geen van de merken een vaststaande betekenis heeft.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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 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).

36. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen merk worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals vermeld in de aanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het normale gebruik daarvoor is aangetoond.

37. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming tussen de merken worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

38. Hierboven is reeds gebleken dat de overeenstemming tussen de merken slechts gering was. In casu is het Bureau van oordeel dat deze geringe overeenstemming slechts tot gevaar voor verwarring zal kunnen leiden indien het gaat om identieke waren en/of diensten. Het Bureau zal daarom de waren en diensten in dit licht onderzoeken en er slechts die waren en diensten uit selecteren die als dezelfde kunnen worden beschouwd. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen merken zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Veterinaire producten; Diergeneeskundige produkten en substanties; Toevoegingsmiddelen en supplementen voor voeding van dieren; Vitaminen voor dieren; Dieetsupplementen voor dieren; Farmaceutische producten voor de huidverzorging van dieren; Wasmiddelen voor dieren [insecticiden]; Desinfecterende middelen voor dieren; Poeders, spuitmiddelen en halsbanden voor het desinfecteren en doden van vlooiën en parasieten bij dieren.	
Klasse 18 Kleding voor dieren; Dekens voor dieren; Halsbanden voor dieren, Dierenriemen; Draagtassen voor dieren.	Klasse 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; tassen, waaronder tassen voor het dragen van dieren; riemen, halsbanden en tuigen voor dieren, waaronder gepersonaliseerd; elektronische halsbanden voor huisdieren; kleding voor dieren; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.
Klasse 28 Speelgoed, spellen en speelgoederen voor dieren.	

<p>Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren en additieven voor voedingsmiddelen voor dieren; Ingeblikte of geconserveerde voedingsmiddelen voor dieren; Voedingsmiddelen voor dieren in vlotjes; Dierenvoer in de vorm van stukjes; Dierenkoekjes; Botten en eetbare kauwmiddelen voor dieren; voedingsmiddelen voor dieren in de vorm van eetbare kauwvoorwerpen; Bodemstrooisel voor dierenverblijven; Bodembedekkingsmateriaal voor dieren; Dranken voor huisdieren; Gebitsverzorgingsvoeding voor dieren.</p>	
<p>Klasse 35 Reclame, Beheer van commerciële zaken, Zakelijke administratie, Administratieve diensten, Zakelijke bemiddeling; Reclame met betrekking tot diergeneeskundige producten, speelgoed en voedingsmiddelen voor dieren; Groothandel, retail of handel via het internet voor diergeneeskundige producten, speelgoed, voedingsmiddelen, dierenvoer, kleding voor dieren, speelgoed of instrumenten voor schoonheidsverzorging voor dieren.</p>	<p>Klasse 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 18 genoemde waren, kettingen van metaal voor dieren, identificatielabels voor dieren, (elektronische) trainingshalsbanden voor dieren, onderdelen voor voornoemde waren en andere handelsproducten; handelsinformatie; merchandising; promotionele activiteiten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>Klasse 40 Bedrukken van materialen, waaronder riemen, halsbanden, tuigen, identificatielabels en kleding voor dieren; borduren van materialen, waaronder riemen, halsbanden, tuigen, identificatielabels en kleding voor dieren; graveren van identificatielabels; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

Klasse 18

39. De waren *halsbanden voor dieren en kleding voor dieren* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus gelijk.

40. De waren *reiskoffers, koffers, tassen, waaronder tassen voor het dragen van dieren* van het betwiste merk omvatten de waren *draagtassen voor dieren* van het ingeroepen merk en zijn dus dezelfde. Inderdaad, wanneer de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een

meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft, worden deze waren als dezelfde beschouwd (GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

41. De waren *riemen voor dieren* van het betwiste merk zijn gelijk aan de waren *dierenriemen* van het ingeroepen merk.

42. De waren *tuigen voor dieren* van het betwiste merk omvatten de waren *halsbanden voor dieren* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk.

43. De waren *elektronische halsbanden voor huisdieren* van het betwiste merk vallen onder de waren *halsbanden voor dieren* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan. Inderdaad, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, *Fifties*, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en *Arthur et Félicie*, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en *Prazol*, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

44. De waren *onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse* van het betwiste merk zijn gelijk aan de waren van het ingeroepen merk voor zover deze "voornoemde waren" al identiek werden bevonden.

Klasse 35

45. De diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 18 genoemde waren, kettingen van metaal voor dieren, identificatielabels voor dieren, (elektronische) trainingshalsbanden voor dieren, onderdelen voor voornoemde waren en andere handelsproducten* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduidingen *beheer van commerciële zaken* en *zakelijke bemiddeling* van het ingeroepen merk en zijn dus dezelfde.

46. De diensten *merchandising, promotionele activiteiten en organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden* van het betwiste merk zijn gelijk aan de dienst *reclame* van het ingeroepen merk.

47. De diensten *handelsinformatie en samenstellen en beheren van gegevensbestanden* van het betwiste merk vallen onder de diensten *commerciële zaken, zakelijke bemiddeling* en *administratieve diensten* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan.

48. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk zijn zodanig nauw verweven met de desbetreffende diensten dat die daar eveneens onder vallen en dus dezelfde zijn.

49. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* bij het betwiste merk betreft slechts een modaliteit van het verrichten van de diensten en verandert niets aan de wezenlijke aard ervan noch aan de overeenstemming met de diensten van het ingeroepen merk. Bovendien valt geenszins uit te sluiten dat de diensten van dit merk middels dezelfde of vergelijkbare modaliteiten worden aangeboden.

Overige waren en diensten in de klassen 18 en 40

50. De overige waren en diensten van het betwiste merk zijn niet dezelfde als deze van het ingeroepen merk. De aard en het doel van deze waren en diensten is verschillend. Als gevolg daarvan worden ze

meestal niet door dezelfde ondernemingen geproduceerd of via dezelfde verkoopkanalen gedistribueerd. Ten aanzien van deze waren en diensten is dan ook geen sprake van complementariteit, dan wel overeenstemming.

Conclusie

51. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels dezelfde en deels niet dezelfde als deze van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

52. 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 merken een rol.

53. 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). In casu gaat het om waren en diensten bestemd voor (de verzorging van) huisdieren, waarvoor het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht. Met betrekking tot het door opposant gestelde eerder beperkte aandachtsniveau (zie punt 13), zij erop gewezen dat moet worden uitgegaan van de normaal oplettende en aandachtige consument, tenzij uit de aard van de betrokken waren en diensten of uit het specifieke doelpubliek kan worden afgeleid dat sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. In het voorliggende geval hebben de waren en diensten betrekking op de reguliere attributen en accessoires die nodig zijn bij het houden en onderhouden van een huisdier. Het aandachtsniveau voor deze waren en diensten is daarom normaal.

54. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu hebben de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerken beschrijven van de betrokken waren en diensten. Opposant geeft aan dat twee van zijn ingeroepen merken door gebruik in de Benelux een reputatie hebben opgebouwd als kwalitatief merk, waardoor het onderscheidend vermogen van deze merken volgens hem is verhoogd (zie punt 9). Het Bureau merkt in dit verband op dat de loutere vermelding van een omzetcijfer en het budget voor marketing in één jaar ruimschoots ontoereikend is om de reputatie van een merk aan te tonen.

55. De merken zijn visueel en auditief in geringe tot zeer geringe mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Een deel van de betrokken waren en diensten is gelijk. Op basis van deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, met name de geringe mate van overeenstemming tussen de merken, is het Bureau van oordeel dat het publiek slechts ten aanzien van de gelijke waren en diensten zal menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze gelijke waren en diensten.

B. Overige factoren

56. Verweerder klaagt zich erover dat in de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie door het Bureau de gegevens van opposant niet overeenkwamen met de gegevens van de rechthebbende van de ingeroepen merken in het uniemerkenregister (zie punt 15). Het Bureau wijst er evenwel op dat de

door verweerder bedoelde adreswijziging werd aangetekend in het register op 5 februari 2020, dat wil zeggen na de kennisgeving van ontvankelijkheid.

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de gelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2015817 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Benelux aanvraag 1406880 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 18 Reiskoffers en koffers; tassen, waaronder tassen voor het dragen van dieren; riemen, halsbanden en tuigen voor dieren, waaronder gepersonaliseerd; elektronische halsbanden voor huisdieren; kleding voor dieren; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 35 Alle diensten.

60. Benelux aanvraag 1406880 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 40 Alle diensten.

61. 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, xx december 2021



Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn