

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018465**  
**van 11 juni 2024**

**Opposant:** **AQUAFIL S.p.A.**  
Via Linfano 9  
38062 Arco TN  
Italië

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
Anna van Buerenplein 21  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Europese inschrijving 18252770**  
  
ECONYL

**Ingeroepen merk 2:** **Internationale inschrijving 1216128**

**ECONYL**

*tegen*

**Verweerder:** **Mitlar Products VOF**  
Schiedamse Vest 73  
3012 BE Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** -


**Betwiste teken:** **Benelux spoedinschrijving 1471907**  
  
Econy

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 oktober 2022 heeft verweerder overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") een Benelux spoedaanvraag verricht van het woordmerk Eony voor waren en diensten in de klassen 9, 17 en 35. De aanvraag is onder nummer 1471907 in behandeling genomen en op 17 oktober 2022 is de spoedinschrijving gepubliceerd.

2. Op 28 november 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:

- Europese inschrijving 18252770 van het woordmerk ECONYL, ingediend op 11 juni 2020 en ingeschreven op 2 december 2020 voor waren en diensten in de klassen 1, 9, 11, 17, 18, 20, 23, 25 en 40 (hierna: ingeroepen merk 1);
- Internationale inschrijving 1216128 met aanduiding van de Europese Unie van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 13 februari 2013 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 1, 17, 22, 23 en 40 (hierna: ingeroepen merk 2).

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken. In zijn argumenten heeft opposant de oppositie beperkt door de oppositie alleen nog te baseren op bepaalde waren in klasse 9 en alle waren in de klassen 11 en 17 van ingeroepen merk 1 en de waren in klasse 17 van ingeroepen merk 2.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 november 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder in zijn argumenten verzocht om het indienen van gebruiksbewijzen. Opposant heeft naar aanleiding van dit verzoek aangevoerd dat het verzoek om gebruiksbewijzen niet geldig is, waarna verweerder de gelegenheid heeft gehad om hierop te reageren, maar daar geen gebruik van heeft gemaakt. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 september 2023.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant wijst erop dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek en dat de mate van oplettendheid als gemiddeld kan worden beschouwd.

9. Visueel zijn het ingeroepen woordmerk ECONYL en het betwiste teken Econy in zeer hoge mate overeenstemmend, dan wel bijna identiek. Het ingeroepen beeldmerk is ook in hoge mate overeenstemmend met het betwiste teken. Het betwiste teken komt in zijn geheel voor in het woordmerk en in het woardelement van het ingeroepen beeldmerk. Het betwiste teken verschilt enkel door het ontbreken van de laatste letter L. Het ingeroepen beeldmerk verschilt daarnaast met de figuratieve elementen die slechts in zeer geringe mate aanwezig zijn, aldus opposant.

10. Auditief zijn de tekens nagenoeg identiek, althans minstens in zeer hoge mate overeenstemmend. De extra letter L in de ingeroepen merken heeft geen invloed op het ritme en bijna geen invloed op de uitspraak aangezien de lettergrepen hetzelfde blijven, namelijk E-CO-NYL en E-CO-NY. Verder heeft de L geen sterke klank, zeker niet als het aan het eind van een woord wordt geplaatst. Hierdoor kan het voorkomen dat in de uitspraak de letter L wegvalt of niet wordt gehoord. De focus van de uitspraak zal daardoor op de letters ECONY komen te liggen, welke identiek zijn aan het betwiste teken.

11. Geen van beide tekens heeft een betekenis voor het in aanmerking komend publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

12. De stekkers en adapters waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn identiek dan wel nagenoeg identiek aan de "Elektrische connectoren, draden, kabels en adapters; Oplaadkabels / voeding en batterijen, onderdelen en accessoires voor geluidsapparatuur en Stroomadapters voor computers in" waarvoor ingeroepen merk 1 is ingeschreven in klasse 9. De overige waren in klasse 9 van het betwiste teken, zijnde "Domotica-apparatuur; Domoticasoftware; Domoticasystemen" zijn overeenstemmend met verschillende waren in de klassen 9 en 11 van ingeroepen merk 1, zoals luidsprekers en lampen. Deze waren kunnen allemaal worden aangesloten op Domotica apparatuur, software en -systemen. Deze waren hebben hierdoor een sterk complementair karakter.

13. De betwiste waren in klasse 17 betreffen isolerende waren. De ingeroepen merken bevatten in klasse 17 ook isolerende waren. Deze zijn dus identiek.

14. Opposant gaat ervan uit dat klasse 35 door verweerder is aangevraagd voor interne activiteiten, ter promotie van de producten in de klassen 9 en 17. Nu deze waren identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van opposant zijn de diensten in klasse 35 dat ook. De ingeroepen waren in de klassen 9 en 11 zijn dus soortgelijk aan de betwiste diensten in klasse 35.

15. De ingeroepen merken hebben naar het oordeel van opposant een normaal onderscheidend vermogen nu deze geen kenmerken van de betrokken waren omschrijven.

16. Gelet op alle bovengenoemde factoren is opposant van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt daarom de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren als merk met verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

17. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen heeft opposant opgemerkt dat dit verzoek niet geldig is nu het is opgenomen in de argumenten van verweerder en niet in een apart stuk. Dit is in strijd met de procedureregel van 13 september 2022. Nu het verzoek niet geldig is gaat opposant ervan uit dat hij niet op het verzoek hoeft in te gaan.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder is verrast en teleurgesteld door de oppositie van opposant. Verweerder heeft met zorg en toewijding het merk ontwikkeld en was niet op de hoogte van mogelijke conflicten, terwijl nauwgezet onderzoek was uitgevoerd.

19. Verweerder legt uit dat er wezenlijke verschillen zijn in de aard van de activiteiten en de aangeboden producten en diensten van beide ondernemingen zodat er duidelijk geen verwarringsgevaar bestaat tussen Eony en Econyl.

20. De beweringen van opposant met betrekking tot klasse 9 komen zwak over en zijn vergezocht. Oppositant richt zich uitsluitend op het verkopen van slimme stekkers, waarmee consumenten inzicht kunnen krijgen in hun energieverbruik. De focus van verweerder ligt op een specifiek productsegment en er is geen sprake van complementariteit. In de aanvraag voor klasse 17 heeft verweerder specifiek verwezen naar de zelf ontwikkelde radiatorfolie, die valt onder isolatiemateriaal. Deze toepassing heeft geen enkele overeenkomst met geëxtrudeerde kunststoffen zoals benoemd in het oppositiedocument van opposant. Geëxtrudeerde kunststoffen hebben een breed toepassingsgebied en worden gebruikt in verschillende sectoren, zoals de bouw, verpakking, automobiel en elektronica. Echter, deze toepassingen zijn niet gerelateerd aan de activiteiten van verweerder, noch aan het merk Eony dat verweerder vertegenwoordigt. Op basis van bovenstaande feiten is het duidelijk dat er geen enkele grond bestaat voor de oppositie op basis van klasse 17. Verweerder gaat er ook vanuit in zijn recht te staan om klasse 35 te registreren. Het lijkt erop dat de opposant niet op de hoogte is van de marktontwikkelingen en zelf niet weet hoe hij zijn eigen content, reclame en marketing kan beschermen, aldus verweerder.

21. Het merk Eony wordt weergegeven in een ander lettertype en heeft een andere uitspraak dan het merk Econyl. Hierdoor zijn ze visueel en fonetisch verschillend, wat de kans op verwarring bij het publiek vermindert. Het merk Eony wordt uitgesproken als "Eco-ny", terwijl Econyl wordt uitgesproken als "E-co-nyl". Het verschil in uitspraak en lettergrepen is duidelijk waarneembaar en zorgt voor een onderscheidend element tussen de merken. De bewering dat de toevoeging van de letter "L" aan het einde van het woord geen invloed heeft op het ritme en bijna geen invloed heeft op de uitspraak van de tekens, is onjuist. De letter "L" heeft wel degelijk invloed op de uitspraak en de perceptie van de merken. Bovendien heeft de letter "L" weliswaar geen sterke klank, maar dit betekent niet dat het volledig wegvalt of onhoorbaar is in de uitspraak. Het publiek zal het verschil in uitspraak waarnemen.

22. Bovendien wordt het merk Eony consequent in combinatie met een slogan gebruikt op productverpakkingen of online. De slogan "Omdat we met je meedenken" is altijd duidelijk zichtbaar, zoals door verweerder wordt geïllustreerd. De kleuren van het logo verschillen aanzienlijk van die van de tegenpartij.

23. Volgens verweerder heeft Econyl wel degelijk een mogelijk beschrijvende betekenis voor het publiek. Het is samengesteld uit de termen "eco" en "nylon", waarbij "eco" verwijst naar ecologisch of milieuvriendelijk en "nylon" een bekend materiaal is dat vaak wordt geassocieerd met textiel en vezels. Dit kan bij het publiek een begrip oproepen van duurzame, milieuvriendelijke producten gemaakt van geregenereerd nylon. Aan de andere kant heeft het merk Eony geen directe betekenis voor het publiek, afgezien van mogelijk een associatie met het woord "economisch". Het is een verzonnen woord dat niet direct beschrijvend is voor de aard van de aangeboden waren en diensten. Hierdoor kan er worden gesteld dat Eony minder geneigd is om een directe begripsmatige overeenkomst met Econyl te hebben, aldus verweerder.

24. Verweerder wijst er verder op dat er een geografische spreiding is tussen Eony en Econyl. Aangezien Eony zich beperkt tot de specifieke markten van Nederland en België, terwijl Econyl mogelijk een bredere internationale markt bedient, is het onwaarschijnlijk dat er verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Ook de doelgroepen van de merken zijn verschillend. Consumenten die geïnteresseerd zijn in energiebesparing en duurzame woningverbetering zullen waarschijnlijk niet snel verward worden met degenen die op zoek zijn naar duurzame textielproducten. De aard en het gebruik van de producten zijn verschillend, evenals de behoeften en verwachtingen van de respectievelijke doelgroepen.

25. Econy opereert uitsluitend op Bol.com voor de Nederlandse en Belgische markt. In tegenstelling tot Econy heeft Econyl momenteel geen vergelijkbaar verkoopkanaal op Bol.com of andere platforms voor de Nederlandse en Belgische markt. Econyl richt zich hoofdzakelijk op de mode- en textielindustrie, waar het fungeert als een duurzame grondstof voor gerecyclede materialen. Het merk Econyl heeft daarom een andere distributiestrategie en doelgroep dan Econy.

26. Ten slotte verzoekt verweerder om bewijs van gebruik te verstrekken. Op dit moment ontbreken dergelijke bewijzen. Er is geen enkele indicatie van verwarring met betrekking tot het merk van de tegenpartij, aldus verweerder.

27. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat de oppositie ongegrond is.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verzoek om bewijzen van normaal gebruik**

28. Verweerder heeft aan het eind van zijn argumenten om bewijs van gebruik verzocht. Oppositant heeft bezwaar gemaakt tegen dit verzoek, omdat het niet in overeenstemming is met de procedureregel DG van 13 september 2022<sup>1</sup> inzake het vragen om gebruiksbewijzen. Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op dit bezwaar te reageren.

29. Naar het oordeel van het Bureau maakt opposant terecht bezwaar tegen het verzoek. Conform de regel DG van 13 september 2022 moet een verzoek om gebruiksbewijs worden opgenomen in een afzonderlijk document dat uitsluitend betrekking heeft op dit verzoek. Nu daarvan in dit geval geen sprake is, is het verzoek om gebruiksbewijzen niet ontvankelijk.

#### **B. Verwarringsgevaar**

30. 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.

31. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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.”*<sup>2</sup>

32. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>3</sup>

33. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HvJEU”) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante

---

<sup>1</sup> <https://www.boip.int/nl/document/nieuwe-procedureregel-voor-het-vragen-om-gebruiksbewijzen>

<sup>2</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

<sup>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>4</sup>


### **Vergelijking van de tekens**

34. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>5</sup>

35. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

36. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<u>Ingeroepen merk 1:</u>  <p style="text-align: center;">ECONYL</p> <u>Ingeroepen merk 2:</u>  	<p>Econy</p>

### *Visuele vergelijking*

38. Ingeroepen merk 1 betreft een woordmerk en bestaat uit één woord van zes letters: ECONYL. Ingeroepen merk 2 is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het wordelement ECONYL in gestileerde zwarte dikgedrukte letters, waarbij de letters C en O met elkaar verweven zijn.

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

39. Het betwiste teken is een woordmerk en bestaat uit één woord van vijf letters: Econy.

40. Het feit dat het ingeroepen woordmerk in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk in een hoofdletter gevolgd door kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.<sup>7</sup>

41. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>8</sup> Hoewel de figuratieve beeldelementen in ingeroepen merk 2 zeker door het publiek zullen worden opgemerkt, zal de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar het woordelement. Het woordelement zal, zoals beide partijen aannemen, door het publiek worden gelezen als ECONYL.

42. De eerste vijf letters van de ingeroepen merken, ECONY, komen op dezelfde plek en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Op dit deel ligt ook de nadruk in de tekens. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.<sup>9</sup> Het enige verschil is dat de ingeroepen merken nog een zesde letter hebben, namelijk de letter L.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in sterke mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

44. Ook auditief stemmen de tekens in sterke mate overeen. De ingeroepen merken bestaan uit drie lettergrepen: E-CO-NYL. Het betwiste teken bestaat ook uit drie lettergrepen: E-co-ny. De uitspraak stemt in lengte en ritme sterk overeen en de eerste twee lettergrepen worden identiek uitgesproken. Alleen de laatste klank is verschillend gelet op de extra L in de ingeroepen merken. Op deze laatste klank ligt echter niet de nadruk.

#### *Begripsmatige vergelijking*

45. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek de tekens – in hun geheel bezien – opvatten als fantasiewoorden. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde.

46. Het Bureau is er zonder nadere onderbouwing niet van overtuigd dat het publiek Econyl zal opvatten als verwijzend naar ecologische producten gemaakt van nylon, zoals verweerder stelt (zie hiervoor onder punt 23).

#### *Conclusie*

47. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

---

<sup>7</sup> Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Babilu).

<sup>8</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

<sup>9</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

**Vergelijking van de waren en diensten**

48. 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.<sup>10</sup>

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>11</sup>

50. De te vergelijken waren en diensten betreffen de volgende (zie hiervoor onder punt 4):

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><u>Ingeroepen merk 1</u>            KI 9 Cd- en dvd-spelers; Digitale opnamemedia; [...]; Docking stations voor computers en mobiele telefoons; Akoestische luidsprekers; Luidsprekers; Audio/videoversterkers; Computers; [...]; USB kabels; USB-acculaders; USB-token; [...]; Autonome draagbare reservebatterijen voor mobiele apparaten; Batterijhouders voor laptops, telefoons en tablets; Oplaadkabels / voeding en batterijen, onderdelen en accessoires voor geluidsapparatuur; [...]; Batterij-laders; [...]; Downloadbare mobiele applicaties en software voor smartwatches en mobiele toestellen voor het verwerken, controleren en wijzigen van gegevens, zodat gebruikers de weergave en de informatie op de toestellen kunnen controleren; Software voor het weergeven, verwerken en het rechtstreeks in werkelijke tijd verzenden van geluids-, beelden multimediamateriaal; [...]; Elektronische dockingstations; Accu's/batterijen; Oplaadbare batterijen; Batterijpacks; Stroomadapters voor computers; Elektrische connectoren, draden, kabels en adapters; Hoofd- en oortelefoons; Stereohoofdtelefoons; In-earhoofdtelefoons; Basisstations met versterkers en stereoluidsprekers; Stereoluidsprekers; Audioluidsprekers; Microfoons; Draagbare digitale audio- en videospelers; Digitale organizers; Fototoestellen; Telefoonapparaten; Mobiele telefoons; Deurvideo's; Mp3-spelers en andere digitale audio- en videoafspeelapparatuur; [...]; Communicatietoestellen in handformaat; Software voor gebruik op mobiele digitale elektronische</p>	<p>KI 9 Stekkers; Stekkers [elektrisch]; Elektrische stekkers; Adapters voor stekkers; Reisadapters voor stekkers; Omzetter voor elektrische stekkers; Domotica-apparatuur; Domoticasoftware; Domoticasystemen; Stekkerdozen; Stekkerdozen met spanningsbeveiliging; Meervoudige stekkerdozen; Slimme stekkers.</p>

<sup>10</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>11</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).



<p>apparaten en andere consumentenelektronica; Digitale elektronische apparaten voor het opnemen, organiseren, overdragen, ontvangen, bewerken, reproduceren en herzien van tekstbestanden, gegevens, afbeeldingen, audio en video.</p>	
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 11 Lampen; Verlichtingsapparaten en -installaties; Verlichtingsarmaturen; Sanitaire installaties; Sanitaire installaties; Fornuizen.</p>	
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u> Kl 17 Geëxtrudeerde kunststoffen voor fabricagedoeleinden; Halfbewerkte harsen voor algemeen industrieel gebruik; Halfbewerkte plastics; Gerecyclede hars van polyamide in de vorm van pellets voor gebruik bij verdere productie.</p> <p><u>Ingeroepen merk 2:</u> Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.</p> <p><i>Rubber, gutta-percha, gom, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; geëxtrudeerde kunststoffen voor gebruik in de industrie; pakking-, stop- en isolatiemateriaal; buigzame buizen, niet van metaal.</i></p>	<p>Kl 17 Isolatiewolf; Isolatieband; Isolatietape; Isolatievilt; Isolatiefolie; Isolatiepapier; Isolatieplaten; Isolatievellen; Isolatiematerialen; Isolatie voor bouwdoeleinden; Isolatiemateriaal voor daken; Isolatiemateriaal van plastic; Isolatiemateriaal voor buizen; Isolatiemateriaal voor kabels; Isolatie materiaal van plastic; Isolatiemateriaal voor de bouw; Folietape voor isolatie; Kleefband voor isolatiedoeleinden; Folie (Plastic -) voor isolatie; Tochtstrips; Tochtstrips van rubber; Tochtstrips voor ramen; Tochtstrips voor deuren; Tochtstrips voor huishoudelijk gebruik; Tochtstrips (niet van metaal) voor ramen; Tochtstrips (niet van metaal) voor deuren; Tochtstrippen voor vensters (Niet-metalen -); Radiatorfolie.</p>
	<p>Kl 35 Reclame; Marketing; Copywriting; Detailhandel in batterijen; Detailhandel in bouwmaterialen; Detailhandelsdiensten op het gebied van koelapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinierartikelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van schoonmaakartikelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van verwarmingsapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van producten voor de toiletverzorging; Detailhandelsdiensten op het gebied van kookgerei; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinproducten; Detailhandelsdiensten met betrekking tot keukenapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinbouwproducten; Detailhandelsdiensten op het</p>

	gebied van tuinbouwuitrusting; Detailhandelsdiensten op het gebied van de watervoorziening; Detailhandelsdiensten op het gebied van sanitaire installaties; Detailhandelsdiensten op het gebied van elektrische huishoudelijke apparaten; Detailhandelsdiensten op het gebied van elektronische huishoudelijke apparaten.
<i>NB. De waren- en dienstenlijst van ingeroepen merk 2 is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd met het oog op de leesbaarheid van deze beslissing.</i>	

#### Klasse 9

51. De stekkers, adapters, omzeters en stekkerdozen waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn identiek dan wel overeenstemmend met de *"Opladkabels / voeding en batterijen, onderdelen en accessoires voor geluidsapparatuur; [...]; Batterij-laders; Accu's/batterijen; Opladbare batterijen; Batterijpacks; Stroomadapters voor computers; Elektrische connectoren, draden, kabels en adapters"* waarvoor ingeroepen merk 1 is ingeschreven in klasse 9. De aard en het doel van deze waren is dezelfde. Ook de distributiekanaal komen overeen. Het publiek zou dan ook kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren.

52. De *"Domotica-apparatuur; Domoticasoftware; Domoticasystemen"* waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de waren waarvoor ingeroepen merk 1 is ingeschreven in de klassen 9 en 11. De waren in klasse 9 en 11 van ingeroepen merk 1 zijn immers apparaten, zoals luidsprekers, deurvideo's en lampen, die kunnen worden aangesloten op domotica, of te wel smart home, systemen, zoals opposant heeft gesteld. Deze waren zijn dan ook complementair aan elkaar.

#### Klasse 17

53. De waren waarvoor het betwiste teken in klasse 17 is aangevraagd, kort gezegd isolerende waren, zijn identiek dan wel overeenstemmend met de *"pakking-, stop- en isolatiemateriaal"* waarvoor ingeroepen merk 2 is ingeschreven in klasse 17. De aard en het doel van deze waren is overeenstemmend, te weten isolatie. Daarnaast zijn deze waren gericht tot hetzelfde publiek en komen de distributiekanaal overeen. Het publiek zou dan ook kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren.

#### Klasse 35

54. De diensten *"Detailhandel in batterijen; Detailhandelsdiensten met betrekking tot keukenapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van sanitaire installaties; Detailhandelsdiensten op het gebied van elektrische huishoudelijke apparaten; Detailhandelsdiensten op het gebied van elektronische huishoudelijke apparaten."* waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 35 zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de batterijen, fornuizen, sanitaire installaties en elektrische/elektronische huishoudelijke apparaten waarvoor ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven in de klassen 9, 11 en 17. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen waren en diensten wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is

van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.<sup>12</sup> Naar het oordeel van het Bureau is daarvan sprake in het geval van de hiervoor genoemde waren en diensten.

55. De overige diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, te weten "*Reclame; Marketing; Copywriting; Detailhandel in bouwmaterialen; Detailhandelsdiensten op het gebied van koelapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinierartikelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van schoonmaakartikelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van verwarmingsapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van producten voor de toiletverzorging; Detailhandelsdiensten op het gebied van kookgereij; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinproducten; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinbouwproducten; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinbouwuitrusting; Detailhandelsdiensten op het gebied van de watervoorziening*", zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of complementair met de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in de klassen 9, 11 en 17.

#### *Conclusie*

56. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek dan wel overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

57. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet overeenstemmende diensten in de klasse 35 (zie hiervoor onder punt 55) kan de oppositie niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten.

58. Voor wat betreft de overige identieke dan wel overeenstemmende waren en diensten in de klassen 9, 17 en 35 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

#### **Globale beoordeling**

59. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>13</sup> In dit geval zijn de betrokken waren en diensten deels gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft en deels gericht op een professioneel publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.<sup>14</sup> Het Bureau gaat daarom uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het betrokken publiek.

60. 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

<sup>12</sup> Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>14</sup> BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

onderscheidingskracht.<sup>15</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken nu deze geen kenmerken van de betrokken waren omschrijven. Opposant heeft ook niet gesteld of aangetoond dat de ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben (zie hiervoor onder punt 15).

61. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.<sup>16</sup>

62. In dit geval is er sprake van een sterke visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en de identiek dan wel overeenstemmend geachte waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **Overige factoren**

63. Verweerder heeft aangevoerd dat partijen zich in de praktijk bezighouden met verschillende activiteiten en zich richten op een andere territoriale markt en doelgroep. Ook de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt, alsmede de distributiekkanalen zijn volgens verweerder verschillend (zie hiervoor onder punten 19, 20, 21, 22, 24 en 25). Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>17</sup> Met het argument dat partijen zich richten op een andere territoriale markt, zoals verweerder stelt, kan in een oppositieprocedure ook geen rekening worden gehouden. Een merkrecht in de Benelux strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van verweerders opmerkingen aangaande het beoogde doelpubliek.

### **C. Conclusie**

64. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor wat betreft de waren en diensten die identiek dan wel overeenstemmend zijn sprake is van verwarringsgevaar.

---

<sup>15</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>16</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>17</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

**IV. BESLUIT**

65. De oppositie met nummer 2018465 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1471907 wordt doorgehaald voor:

- klasse 9: (alle waren);
- klasse 17: (alle waren);
- klasse 35: *Detailhandel in batterijen; Detailhandelsdiensten met betrekking tot keukenapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van sanitaire installaties; Detailhandelsdiensten op het gebied van elektrische huishoudelijke apparaten; Detailhandelsdiensten op het gebied van elektronische huishoudelijke apparaten.*

67. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1471907 blijft gehandhaafd voor de volgende diensten waarvan werd geoordeeld dat ze niet overeenstemmend zijn:

- klasse 35: *Reclame; Marketing; Copywriting; Detailhandel in bouwmaterialen; Detailhandelsdiensten op het gebied van koelapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinierartikelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van schoonmaakartikelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van verwarmingsapparatuur; Detailhandelsdiensten op het gebied van producten voor de toiletverzorging; Detailhandelsdiensten op het gebied van kookgerei; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinproducten; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinbouwproducten; Detailhandelsdiensten op het gebied van tuinbouwuitrusting; Detailhandelsdiensten op het gebied van de watervoorziening.*

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

Den Haag, 11 juni 2024



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gerard