

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018735
Van 27 juni 2024

Opposant: **Emil Ebnetter & Co. AG**
Weissbadstrasse 27
9050 Appenzell
Zwitserland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Bahialaan 100
3065 WC Rotterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 1681064

SOUL OF WOOD

Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1686740

WOODFIRE

tegen

Verweerder: **Fleur Hanemaaijer**
Anthurium 16
2678 PP De Lier
Nederland

Gemachtigde: **Solon Advocaten**
Saturnusstraat 95 Unit 2.10
2516 AG Den Haag
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1476870**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 januari 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 33. Deze aanvraag is onder nummer 1476870 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 januari 2023.

2. Op 17 maart 2023 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1681064, met aanduiding van de Europese unie, verricht op 13 juni 2022 van het volgende woordmerk voor waren in de klassen 32 en 33: SOUL OF WOOD;
- Internationale inschrijving 1686740, met aanduiding van de Europese unie, verricht op 14 juli 2022 van het volgende woordmerk voor waren in de klassen 32 en 33: WOODFIRE.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in klasse 33 van de ingeroepen oudere merken.

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 20 maart 2023. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure één keer ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 7 november 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 het betwiste teken en van de waren of diensten.

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt dat de waren van verweerder in klasse 33 identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren in klasse 33 van opposant. Hierdoor kunnen de consumenten van mening zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde leverancier. Daarnaast kunnen de consumenten de waren ook verkrijgen via dezelfde distributiekanaalen. De waren stemmen overeen qua eindgebruiker, distributiekanaal en gebruiksmethode. Bovendien zijn ze concurrerend, aldus opposant.

9. Wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat, hoewel het beeldelement in het betwiste teken niet te verwaarlozen is, de aandacht van het publiek vooral zal uitgaan naar het woord WOOD GIN. Door zijn centrale positie en weergave in witte letters in een zwart kader krijgt het een prominente plaats in het geheel en hierdoor wordt dit woord geaccentueerd.

10. Opposant is van mening dat de visuele overeenstemming tussen de tekens zeer groot is. De meeste aandacht zal in het betwiste teken uitgaan naar het woord WOOD GIN. Daarbij zal het woord GIN door het in aanmerking komend publiek als beschrijvend worden opgevat voor de betrokken waren. Dit element vormt derhalve niet het dominante element van het teken. Voorts valt bij het uitspreken van de tekens de auditieve gelijkens des te meer op. De tekens stemmen zowel visueel als auditief in grote mate overeen door het element WOOD. De consument zou kunnen denken dat WOOD GIN tevens afkomstig is van opposant en dat dit een andere variant van haar product GIN betreft.

11. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren, kan het publiek menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

12. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder licht eerst de feiten toe, alsook het juridisch kader. Hij meent dat geen sprake is van gelijke tekens nu het beeldelement in de tekens niet identiek is en ook de woordelementen niet gelijk zijn.

14. Van auditieve overeenstemming is geen, althans onvoldoende, sprake. Het enige wat auditief overeenstemt is het Engelse woord WOOD. Echter rekening houdend met de totaalindruk stemmen de tekens, buiten het element WOOD, auditief niet overeen. Het woord WOOD betekent volgens verweerder in het Engels "hout" en zou niet als doorslaggevend element mogen worden gezien. Als dat anders zou zijn, zou immers een gangbaar woord, namelijk de naam van een algemeen bekende grondstof dan wel product, worden gemonopoliseerd en dat is niet de bedoeling van het merkenrecht. Auditief is er volgens verweerder geen overeenstemming en indien dat wel al zo zou zijn (wat niet zo is), is deze zeer gering.

15. Bovendien is ook geen, althans onvoldoende, sprake van visuele overeenstemming. Verweerder volgt de stelling van opposant, dat de visuele overeenstemming tussen de tekens zeer groot is, niet. Dat enkel wordt gekeken naar het element WOOD en niet naar GIN is volgens verweerder niet terecht. De twee woorden samen karakteriseren en onderscheiden immers het product van verweerder dat namelijk gemaakt wordt door middel van het gebruik van cederhout om het product op smaak te brengen en dat laat hij doorschemeren in de naam van het product. De woorden WOOD en GIN zijn dus kenmerkend voor de bereidingswijze van het product en daardoor even belangrijk in het betwiste teken. Als de tekens in hun geheel worden vergeleken is van overeenstemming niet of nauwelijks sprake, althans onvoldoende om van overeenstemming in de zin van de wet te spreken. Tot slot merkt verweerder op dat opposant appels met peren probeert te vergelijken nu het betwiste teken een gecombineerd woord-/beeldmerk betreft en derhalve veel meer relevante elementen bevat dan de ingeroepen merken. Verweerder betwist ook dat de aandacht van het publiek vooral zal uitgaan naar het woordelement van het teken en niet naar het beeld. Het beeld is nochtans van belang en met name het verschil daarin tussen de tekens.

16. Verweerder stelt dat er ook geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Nog los van het feit dat het relevante publiek naar alle waarschijnlijkheid niet bekend zal zijn met de betekenissen van de tekens, dient bij de merken van opposant te worden uitgegaan van de Engelstalige betekenis van de woorden. Indien de verschillende woorden van de tekens worden opgesplitst, kan worden gesteld dat van enige begripsmatige overeenstemming geen sprake is. De consument zal menen dat met

WOODFIRE een houtvuur wordt bedoeld nu de consument een merk doorgaans als geheel zal opvatten. Hetzelfde geldt voor SOUL OF WOOD dat de consument zal begrijpen als de ziel van het hout. Nu de woorden van het betwiste teken verwijzen naar WOOD en GIN is van enige begripsmatige overeenstemming geen sprake. Voorts vindt verweerder dat de betekenis van WOOD niet zonder meer bekend mag worden verondersteld bij het Benelux publiek zodat in dat geval een begripsmatige vergelijking überhaupt niet aan de orde is. Verweerder concludeert dat de tekens op alle wezenlijke onderdelen verschillen. Het enige wat ze gemeen hebben is het gebruik van de lettergreep WOOD.

17. Verweerder wijst er ook op dat er naast opposant tien van bedrijven zijn die gin of alcohol op de markt brengen met het woord WOOD. Verweerder verwijst naar een overzicht van overeenstemmende merken en bedrijfsnamen, alsook naar een in zijn mening relevante gelijkaardige uitspraak.

18. Voor zover het Bureau van oordeel zou zijn dat er op een enkel of enkele onderdelen (visueel, auditief, begripsmatig) wel overeenstemming is, geldt dat er op de overige onderdelen geen of slechts geringe overeenstemming is, hetgeen enige overeenstemming neutraliseert. In dat geval is het onvoldoende om te kunnen spreken van overeenstemming van tekens. Verweerder verwijst hierbij naar uitspraken in gelijkaardige zaken waarin geringe overeenstemming op een enkel of enkele elementen niet tot inbreuk kon leiden.

19. Er is ook geen sprake van gelijke of overeenstemmende waren en diensten. Verweerder stelt dat in de tekens te zien is dat klasse 33 van de ingeroepen merken overeenstemt met klasse 33 van het betwiste teken, maar dat het om andere diensten gaat. Ook is van belang dat verweerder onder het teken een speciale gin vermarkt die uitsluitend gemaakt wordt door het gebruik van cederhout als grondstof. Wat opposant vermarkt is niet duidelijk, maar zal niet identiek of gelijk zijn. In ieder geval is niet duidelijk of het woord WOOD in de merken ook refereert aan de bereidingswijze van de gin, evenals bij het betwiste teken, of met het karakter van de gin anderszins. Dit is volgens verweerder ook de opvatting van het Bureau en hij verwijst naar eerdere oppositiebeslissingen. Voor zover partijen al in dezelfde branche actief zouden zijn, verrichten zij niet dezelfde activiteiten en dat maakt dat niet gesproken kan worden van soortgelijke diensten en/of waren in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE. Hoewel de indeling in eenzelfde klasse een aanwijzing van overeenstemming kan zijn, geldt dat bij de beoordeling van overeenstemming tussen de waren of diensten geen rekening moet worden gehouden met die indeling in administratieve klassen.

20. Als al sprake zou zijn van overeenstemmende tekens of waren/diensten, wat verweerder betwist, is er nog geen verwarringsgevaar. Verweerder stelt dat een zoekopdracht in diverse merkenregisters, alsmede via Google, laat zien dat opposant en verweerder niet de enige partijen zijn in hun markten die het woord WOOD gebruiken in hun productnaam of merkregistratie. Verweerder verwijst hier opnieuw naar het eerder aangehaalde overzicht. Hij verwijst in het bijzonder naar het merk Woodfired dat op één letter na identiek is aan het merk WOODFIRE en eveneens geregistreerd is in klasse 33 en ongeveer zes jaar ouder is dan het merk van opposant. Verweerder begrijpt niet dat opposant een probleem heeft met het gebruik van het woord WOOD, terwijl hij zelf niet de eerste of enige partij is die daarvan gebruik maakt. Sterker nog, in de redenering van opposant kan worden gesteld dat hij juist inbreuk maakt op een ouder merk of dat er geen sprake is van inbreuk en dat verweerder die derhalve ook niet kan maken.

21. Verweerder en opposant kennen verder ook niet hetzelfde publiek. Verweerder richt zich op de Nederlandse markt en met name bars en restaurants, terwijl opposant zich op de Zwitserse markt voor consumenten richt als men de webshop van opposant bekijkt. Partijen richten zich op een verschillende geografische en consumentenmarkt. Voor zover het publiek al tegelijk met de tekens zal worden geconfronteerd zal meteen duidelijk zijn dat de tekens niet van eenzelfde of gelieerde partijen afkomstig

zijn. Bovendien zelfs al zouden de tekens eenzelfde publiek hebben, dan nog zou er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. De tekens hebben een verschillende totaalindruk.

22. Voorts hebben de ingeroepen merken weinig onderscheidend vermogen, aldus verweerder. Zoals al uitgelegd zijn er tal van merken met het bestanddeel WOOD. Ook zijn er veel bedrijven en ginmerken die dat woord gebruiken. Dit maakt dat niet snel zal kunnen worden gesproken van verwarringsgevaar. Verweerder verwijst hierbij nog naar een volgens hem relevante rechtspraak.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar omdat het publiek van verweerder en opposant niet overeenstemt, en zelfs al zou dat anders zijn van enige verwarring geen sprake zal zijn nu het publiek niet zal denken dat de diensten van dezelfde onderneming, of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn en de ingeroepen merken onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om te kunnen spreken van verwarringsgevaar.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

II. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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.”*¹

27. 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.²

28. 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 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.³

Vergelijking van de waren

29. 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.

¹ 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 Uniemerk.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

30. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

31. Het Bureau zal hierna eerst het tweede ingeroepen merk en het betwiste teken vergelijken. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 33 Alcoholic beverages with the exception of beers; alcoholic preparations for making beverages; gin and pre-mixed alcoholic beverages containing gin; sloe gin; gin. <i>KI 33 Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren; alcoholische preparaten voor de bereiding van dranken; gin en vooraf gemengde alcoholische dranken die gin bevatten; sloe gin; gin.</i>	KI 33 Gin.
<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van het merk is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	

32. De waren van verweerder worden identiek hernomen in de warenlijst van opposant.

33. Opposant heeft gemotiveerd toegelicht dat de betrokken waren identiek zijn (zie punt 8). Verweerder stelt dat in de tekens te zien is dat klasse 33 van de ingeroepen merken overeenstemt met klasse 33 van het betwiste teken, maar dat het om andere diensten gaat (zie punt 19) en hij verwijst daarbij naar het feitelijk gebruik van de tekens.

34. Het Bureau stelt vast dat noch het betwiste teken, noch de ingeroepen merken gedeponeerd zijn voor diensten en herhaalt dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie punt 30). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.⁶

35. 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 identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Conclusie

36. De te vergelijken waren zijn identiek.

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

⁶ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).


Vergelijking van de tekens

37. 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.⁷

38. 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.⁸ 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.⁹

39. 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.

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WOODFIRE	

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit een woord van acht letters, WOODFIRE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters, WOOD en GIN. De woorden zijn weergegeven in witte hoofdletters op een zwarte rechthoek met afgeronde hoeken. De rechthoek bevindt zich op een achtergrond die bestaat uit een vierkante figuur in goud en vervolgens een abstracte figuur in zwart, welke figuren elkaar overlappen. Beide figuren zijn opgevuld met decoratieve lijnenpatronen.

42. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁹ 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).

steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.¹⁰ Dit geldt voor het betwiste teken. Hoewel het beeldelement niet aan de aandacht van de consument zal ontsnappen¹¹, zal het woordelement ook de aandacht trekken gezien zijn grootte, zijn centrale positie in het teken en zijn weergave in witte hoofdletters op een contrasterende zwarte achtergrond.

43. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹² De tekens hebben hun eerste vier letters, WOOD, gemeen. De tekens verschillen door de letters FIRE in het ingeroepen merk en door het woord GIN en de figuratieve elementen in het betwiste teken.

44. Visueel zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹³

46. Zowel het ingeroepen merk, als het betwiste teken zullen worden uitgesproken in twee lettergrepen, respectievelijk WOOD-FIRE voor het ingeroepen merk en WOOD GIN voor het betwiste teken. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.¹⁴ De eerste lettergreep van beide tekens WOOD wordt identiek uitgesproken. De uitspraak van de tekens verschilt door hun tweede lettergreep.

47. Auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

48. Het ingeroepen merk is samengesteld uit de woorden WOOD (Engels voor hout) en FIRE (Engels voor vuur). Het betwiste teken bestaat uit de woorden WOOD en GIN (wat verwijst naar een sterke drank). Beide tekens beginnen met het woord WOOD. Het Bureau is van oordeel dat de betekenis van het woord WOOD zonder meer bekend mag worden verondersteld bij het Benelux publiek. Hoewel WOOD in de tekens kan refereren aan een element in de bereidingswijze van gin, is het daarvoor nog niet louter beschrijvend.

49. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.¹⁵ Het element GIN in het betwiste teken beschrijft de aard van de producten in klasse 33.

50. De tekens stemmen overeen door het gemeenschappelijke element WOOD.

Conclusie

51. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig zijn ze overeenstemmend.

¹⁰ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4MOVE).

¹² Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹³ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁴ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁵ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

Globale beoordeling

52. 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.¹⁶ In dit geval bestaat het relevante publiek uit het algemene Benelux-publiek met een normaal aandachtsniveau.

53. 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.¹⁷ Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het in zijn geheel geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft.

54. 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.¹⁸ Het Bureau merkt in dit kader ook nog op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen¹⁹

55. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en begripsmatig zijn ze overeenstemmend. De betrokken waren zijn identiek. 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 door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren van het betwiste teken van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

56. Voor wat betreft de verwijzing naar eerdere beslissingen in zaken welke vergelijkbaar zouden zijn (zie punten 17, 19 en 22), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere beslissingen, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.²⁰

57. Verweerder verwijst naar andere merken en bedrijfsnamen waarin ook het woord WOOD voorkomt (zie punt 17). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze

¹⁶ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

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

¹⁹ Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

²⁰ Zie in die zin ook Gerecht EU 13 februari 2007, T- 353/04, ECLI:EU:T:2007:47, punt 77 (CURON).

oudere merken en het in deze procedure ingeroepen merk, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.²¹ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

58. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 20), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.²²

59. Verweerder meent nog dat kan worden gesteld dat juist opposant inbreuk maakt op een ouder merk (zie punt 20). Het Bureau wijst erop dat in deze procedure enkel de geldigheid van het betwiste teken wordt beoordeeld. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat.

61. Aan een vergelijking tussen het betwiste teken en het eerste ingeroepen merk komt het Bureau niet meer toe, omdat dit niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie kan leiden.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2018735 wordt toegewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1476870 wordt niet ingeschreven.

64. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 juni 2024



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Yvonne Noorlander

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

²¹ Vgl. Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (LIFE BLOG).

²² BBIE 30 juni 2009, oppositiebeslissing 2002357, punt 50 (Benzo)