

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009877
van 10 juli 2017

Opposant: **MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**
Metro-Straße 1
40235 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland



Ingeroepen recht: (Internationale inschrijving 984017)

tegen

Verweerder: **Henzo International B.V.**
Keulsebaan 510
6045 GL Roermond
Nederland

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



Betwiste merk: (Benelux depot 1284346)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 20 en 35. Dit depot is onder nummer 1284346 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 maart 2014.

2. Op 21 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 984017 met aanduiding van de Europese Unie van het



gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 29 mei 2008 en ingeschreven op 17 september 2015 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 16, 20 en 35 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 27 mei 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast werd de procedure ambtshalve opgeschort. 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 28 juni 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant bestaat het visueel dominante bestanddeel van de tekens uit de letter H, afgebeeld in een schild, en uit de vorm van dat schild. De kroon bovenaan het ingeroepen recht is een veel voorkomend beeldelement, dat hij derhalve niet doorslaggevend acht bij de vergelijking van de tekens. Opposant ziet gelijkenissen in zowel de letter H als de vormgeving van het schild en ondanks enkele geringe verschillen, vindt hij de tekens in hun visuele totaalindruk sterk overeenstemmend.

10. Auditief en begripsmatig zijn de tekens identiek, aangezien ze bestaan uit dezelfde letter, afgebeeld op een schild, aldus opposant.

11. De waren in de klassen 16 en 20 van het betwiste teken acht opposant identiek dan wel in sterke mate soortgelijk aan de waren in de klassen 16 en 20 van het ingeroepen recht. Daarnaast zijn de waren in de klassen 16 en 20 van het ingeroepen recht zeer soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van het betwiste teken. Ten slotte zijn laatstgenoemde diensten identiek dan wel soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht, aldus opposant.

12. Opposant heeft een onderzoek verricht naar in de Benelux geregistreerde logo's voor waren en diensten in de klassen 16, 20 en 35, bestaande uit de letter H in een schild. De uit dit onderzoek voortgekomen merken zijn dusdanig afwijkend dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en doen derhalve niet af aan de beschermingsomvang van het ingeroepen recht. Opposant concludeert dan ook dat dit recht een onderscheidend merk is.

13. Op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, antwoordt opposant dat onderhavige oppositie gebaseerd is op de EU-aanduiding van het ingeroepen recht. Opposant licht toe dat deze aanduiding pas heeft plaatsgevonden op 23 juni 2015 en derhalve is het ingeroepen recht volgens hem nog niet onderworpen aan de gebruiksverplichting.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring, weshalve de oppositie moet worden toegewezen en het betwiste teken geweigerd.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik en vindt het merkwaardig dat opposant nu met een *Statement of Grant of Protection* komt, terwijl in de brief van het Bureau van 4 februari 2016 nog wel de mogelijkheid werd geboden om bewijs van gebruik te vragen.

16. Verweerder licht toe dat het betwiste teken (of een variant daarvan) reeds meer dan 40 jaar door hem (of zijn rechtsvoorgangers of aan hem gelieerde partijen) wordt gebruikt en sinds 2002 ook is ingeschreven als Beneluxmerk. Echter, als gevolg van omstandigheden buiten zijn invloed, werd verzuimd dit merk in 2012 te vernieuwen. Intussen (in 2008) heeft opposant zijn merk geregistreerd, waaruit moge blijken dat hij van mening was dat beide merken vreedzaam naast elkaar konden bestaan, hetgeen overigens werd vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen, waarvan verweerder een kopie bijvoegt. Verweerder verzoekt het Bureau, voor zover als mogelijk, deze omstandigheden in aanmerking te nemen in zijn beslissing.

17. Verweerder stelt vast dat een aantal waren en diensten van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht, maar het merendeel is dat volgens hem niet. Verweerder wijst erop dat een deel van de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht te vaag is, gelet op de rechtspraak terzake.

18. Verweerder meent dat beide tekens worden gekenmerkt door opvallende en karakteristieke visuele elementen; ze hebben een andere kleur, vorm, grootte, positie en stijl. Het enige, geringe, punt van overeenstemming vindt verweerder gelegen in de letter H, maar deze overeenstemming wordt volledig geneutraliseerd door de duidelijke verschillen tussen de tekens.

19. Vanuit fonetisch perspectief zijn de tekens identiek, zo constateert verweerder. Vanuit begripsmatig oogpunt zouden de tekens gelijk kunnen worden geacht omwille van de gemeenschappelijke letter H, maar deze letter kan vanzelfsprekend verschillende betekenissen hebben en voor een deel van het publiek in het geheel geen betekenis. In het voorliggende geval verwijst de letter H in het betwiste teken naar de naam van verweerder. Verweerder concludeert dat de tekens in begripsmatig opzicht van elkaar verschillen of slechts in zeer geringe mate overeenstemmen.

20. Bovendien meent verweerder dat aan het concept van een enkele letter niet al te veel gewicht mag worden verleend, aangezien een enkele letter slechts een zeer basaal en beperkt begripsmatig element is. In het algemeen is het intrinsieke onderscheidend vermogen van een enkele letter zeer laag of zelfs zwak te noemen. Verweerder meent dan ook dat het ingeroepen recht slechts een zeer geringe beschermingsomvang verdient, namelijk een bescherming die zich beperkt tot identieke tekens. In ieder geval is het volgens verweerder niet mogelijk dat opposant de letter H kan monopoliseren door middel van zijn gecombineerde woord-/beeldmerk.

21. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

23. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de tekens

25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, voornamelijk bestaande uit een hoofdletter H op/in een schild. Bij het ingeroepen recht is de letter H wit en het schild zwart, bij het betwiste teken zijn deze respectievelijk donkerblauw en bruin of goudkleurig en heeft het schild nog een dunne witte rand. Het ingeroepen recht bevat ook nog een kroon bovenaan het schild.

30. Daarnaast zijn er weliswaar nog andere verschilpunten aan te wijzen, zowel tussen de schilden als tussen de letters daarin, maar men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan. Grosso modo hebben de respectieve schilden dezelfde vorm en wat de consument waarneemt, en wat hem bijblijft, is een schild met daarin de hoofdletter H. De verschilpunten, die meer in de details zitten, zullen deze overeenstemmende visuele totaalindruk niet geheel ongedaan kunnen maken.

31. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

33. Aangezien het enige woordbestanddeel bij beide tekens de letter H is, zijn zij op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

34. Anders dan partijen (zie punt 10 en 19), is het Bureau van oordeel dat de letter H geen vaste betekenis heeft; een alleenstaande letter zal in het algemeen geen betekenis hebben, behoudens in het bijzondere geval van symbolen, hetgeen hier niet aan de orde is.

35. Het Bureau ziet daarentegen wel een begripsmatige vergelijking weggelegd voor de schilden met daarin telkens de enkele letter H. Immers, de consument neemt niet alleen visueel maar ook conceptueel een schild waar en zal dit concept meedragen in zijn herinnering aan de respectieve tekens.

36. Op begripsmatig vlak zijn de tekens overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn auditief identiek en visueel en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 16 Paper, cardboard (card) and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding articles; photographs; stationery; glue for paper and stationery or for household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office equipment (except furniture); teaching materials (except apparatus); packaging materials made of plastic, included in this class; type; printing blocks; rubbish bags (made of paper or plastic), tear-off calendars, paper tissues for removing make-up, transfers, address plates for addressing machines, address stamps, addressing machines, folders for papers, moisteners (office requisites), stickers (stationery); babies' napkin pants	Klasse 16 Papier, karton; uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk publicaties, drukwerken, ordners, hoezen, kaften, verpakkingsmaterialen van papier, inpakpapier, cadeaupapier en kaftpapier; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; foto-etuis; etuis voor schrijf- en tekenbehoeften; kantoorbehoeften;

of paper and cellulose (disposable); cabinets for stationery; mats for beer glasses; paintings (pictures) framed or unframed, pencils, pencil holders, pencil leads, pencil sharpeners (electric or non-electric), pads (stationery), paper weights, letter trays, postage stamps, writing paper, pamphlets, book binding materials, fabrics for bookbinding, clips for offices, stencil cases, flags of paper, inking ribbons, paint boxes (school articles), filter paper, finger-stalls (office requisites), bottle wrappers of cardboard or paper, plastic film for wrapping, sheets of reclaimed cellulose for wrapping, forms (printed), gums (adhesives) for stationery or household purposes, elastic bands for offices, stapling presses (office requisites), drawing pins, envelopes (stationery), coffee filters of paper, calendars, adhesive tapes for stationery or household purposes, glues or tapes for stationery or household purposes, bags for microwave cooking, lithographic works of art, geographical maps, painter's brushes, canvas for painting, palettes for painters, house painter's rollers, stencil plates, paint boxes (school articles), painter's easels, marking chalk, modelling clay, note books (stationery), towels of paper, handkerchiefs of paper, parchment paper, placards of paper or cardboard, postcards, prospectuses, erasing products, pen cases, writing instruments, typewriters (electric or non-electric), writing pads, seals (stamps), stamps (seals), sealing wax, silver paper, cases for stamps (seals), inking pads, tablecloths of paper, table linen of paper and towels of paper, toilet paper, bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for packaging, plastic film for wrapping, cardboard articles, wrapping paper, paper (waxed), drawing materials, drawing pads, drawing boards, paper shredders for office use.

Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; lijmen voor papier en kantoorgebruik of voor huishoudelijke doeleinden; materiaal voor kunstenaars; kwasten; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover begrepen in deze klasse; drukletters en -cijfers; clichés voor de drukkerij; vuilniszakken (gemaakt van papier of plastic), scheurkalenders, papieren zakdoekjes voor het verwijderen van make-up, overdrukplaatjes, adresplaatjes voor machines voor het maken van adressen, adresstempels, machines voor het drukken van adressen, documentenmappen, bevochtigers (voor kantoorgebruik), stickers (kantoorbehoeften); (wegwerp)luisbroekjes voor baby's van papier of cellulose; kasten voor kantoorgebruik; bierviltjes; al dan niet-ingelijste schilderijen (prenten); potloden; potloodhouders; potloodstiften; (elektrische of niet-elektrische) puntenslijpers; schrijfblokken (kantoorbehoeften); presse-papiers; brievenbakken; postzegels; briefpapier; brochures; stoffen voor het boekbinden; nietjes voor kantoorgebruik; mappen voor patronen; vaantjes van papier; inktlinten; filterpapier; vingerbeschermers (kantoorartikelen); verpakkingen van karton of papier voor flessen; plastic folie voor verpakking; folie van geregenereerde cellulose voor verpakking; (voorgedrukte) formulieren; kleefstoffen voor kantoor-

fotoalbums; verzamelalbums; plakboeken; bladen voor fotoalbums, verzamelalbums en plakboeken; insteekhoezen voor foto's; fotostandaards; fotohoekjes en fotoplakkers; fotolijm; passe-partoutbladen.

<p><i>of huishoudelijk gebruik; elastiekjes voor kantoorgebruik; nietmachines (kantoorartikelen); punaises; enveloppes (kantoorbehoeften); koffiefilters van papier; kalenders; kleefband voor kantoor of huishoudelijk gebruik; lijm of plakband voor kantoor of huishoudelijk gebruik; zakjes voor het koken in de magnetron; lithografische kunstwerken; geografische kaarten; schilderskwasten; schilderslinnen; paletten voor schilders; verrollen voor huisschilders; sjablonen; verfdozen (schoolartikelen); schildersezels; krijt; boetseerlei; notitieboekjes; handdoeken van papier; zakdoeken van papier; perkamentpapier; aanplakborden van karton of papier; briefkaarten; prospectussen; vlakgommen; pennendoosjes; schrijfinstrumenten; schrijfmachines (al dan niet elektrisch); schrijfblokken; stempels; zegelwas; zilverpapier; stempeldozen; stempelkussens; tafellakens van papier; tafellinnen van papier en servetten van papier; tafellinnen van papier en servetten van papier; toiletpapier; zakken (enveloppen, zakjes) van papier of plastic voor verpakking; plastic folie voor verpakking; artikelen van karton; inpakpapier; papier (geparaffineerd); tekenbenodigdheden; tekenblokken; tekenplanken; papierversnipperaars voor kantoorgebruik.</i></p>	
<p>Class 20 Furniture, mirrors, picture frames, not included in other classes, made from wood, cork, pipe, rushes, willow, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, yellow amber, mother-of-pearl, meerscham and their substitutes or synthetics; trolleys (furniture); filing cabinets.</p> <p><i>Klasse 20 Meubelen, spiegels, omlijstingen, voor zover niet begrepen in andere klassen, gemaakt van hout, kurk, riet, rotan, wilgen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerscham en vervangende materialen of kunststoffen; wagentjes (meubilair); archiefkasten.</i></p>	<p>Klasse 20 Spiegels, lijsten; van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk fotolijsten; fotolijsten, waaronder fotolijsten van hout, fotolijsten van metaal en fotolijsten van plexiglas; magneetborden [mededelingenborden]; presentatie- en verkoopstandaards [displays]; onderdelen voor voornoemde waren.</p>
<p>Class 35 Advertisement; business management.</p> <p><i>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken.</i></p>	<p>Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende fotografische, cinematografische en optische toestellen en instrumenten, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, analoge en digitale gegevensdragers, magnetische en elektronische gegevensdragers, elektronische publicaties, al dan niet op dragers, magneten, digitale fotolijsten, papier, karton en hieruit vervaardigde producten, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), plastic materialen voor verpakking, drukletters, clichés, foto-etuis, etuis, kantoorbehoeften, fotoalbums, verzamelalbums, plakboeken, bladen voor fotoalbums, verzamelalbums en plakboeken, insteekhoezen voor foto's, fotostandaards, fotohoekjes en fotoplakkers, fotolijm, passe-partoutbladen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerscham,</p>

	vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, fotolijsten, waaronder fotolijsten van hout, fotolijsten van metaal en fotolijsten van plexiglas, magneetborden [mededelingenborden], presentatie- en verkoopstandaards [displays], onderdelen voor voornoemde waren en andere handelswaren; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.	

Klasse 16

41. De waren *papier, karton, uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk drukwerken, inpakpapier; foto's, materiaal voor kunstenaars, schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen, drukletters, clichés en kantoorbehoeften* komen expressis verbis in beide warenlijsten voor en zijn dus identiek.

42. De waren *uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk publicaties* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *drukwerken* van het ingeroepen recht. De waren *uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk verpakkingsmaterialen van papier* van het betwiste teken omvatten de waren *verpakkingen van karton of papier voor flessen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De waren *uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk cadeaupapier en kaftpapier* van het betwiste teken vallen onder de waren *papier* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De waren *schrijfbehoeften* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *schrijfinstrumenten* van het ingeroepen recht. De waren *kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *kleefstoffen voor kantoor- of huishoudelijk gebruik* en aan de waren *lijmen voor papier en kantoorgebruik of voor huishoudelijke doeleinden* van het ingeroepen recht. De waar *fotolijm* van het betwiste teken valt onder de waren *lijmen voor papier en kantoorgebruik of voor huishoudelijke doeleinden* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan. De waren *leermiddelen (uitgezonderd toestellen)* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)* van het ingeroepen recht.

43. De waren *uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk ordners, hoezen, kaften* van het ingeroepen recht dienen eenzelfde doel als de waren *documentenmappen* van het betwiste teken. Zij vallen alle onder de ruime categorie kantoorartikelen en zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

44. De waren *penselen* van het betwiste teken zijn een variant van de waren *kwasten* en *schilderskwasten* van het ingeroepen recht en zijn dus in sterke mate soortgelijk daaraan. Daarnaast vallen zij onder de categorie *materiaal voor kunstenaars* en zijn zij identiek daaraan.

45. De waren *foto-etuis, fotoalbums, verzamelalbums, plakboeken, bladen voor fotoalbums, verzamelalbums en plakboeken, insteekhoezen voor foto's, fotostandaards, fotohoekjes en fotoplakkers en passe-partoutbladen* van het betwiste teken zijn zodanig nauw verbonden met de waren *foto's* van het ingeroepen recht dat er sprake is van soortgelijkheid. Al deze waren worden uitsluitend gebruikt in samenhang met foto's en hebben eenzelfde doelpubliek en dezelfde afzetkanalen.

46. De waren *etuis voor schrijf- en tekenbehoeften* zijn soortgelijk aan de waren *schrijfinstrumenten en tekenbenodigdheden* van het ingeroepen recht. Deze waren worden eveneens vaak samen gebruikt en vullen elkaar wederzijds aan.

Klasse 20

47. De waren *spiegels en lijsten* van het betwiste teken omvatten de waren *spiegels en omlijstingen* zoals omschreven in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

48. De waren *van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, namelijk fotolijsten* van het betwiste teken vallen onder de waren *omlijstingen, voor zover niet begrepen in andere klassen, gemaakt van kunststoffen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

49. De waren *fotolijsten, waaronder fotolijsten van hout* van het betwiste teken vallen onder de waren *omlijstingen, voor zover niet begrepen in andere klassen, gemaakt van hout* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

50. De waren *fotolijsten, waaronder fotolijsten van metaal en fotolijsten van plexiglas* van het betwiste teken zijn in sterke mate soortgelijk aan de waren *omlijstingen, voor zover niet begrepen in andere klassen, gemaakt van hout, kurk, riet, rotan, wilgen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium en vervangende materialen of kunststoffen* van het ingeroepen recht.

51. De waren *magneetborden [mededelingenborden] en presentatie- en verkoopstandaards [displays]* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren *aanplakborden van karton of papier* in klasse 16 van het ingeroepen recht. Deze waren hebben dezelfde functie namelijk het tentoonspreiden van mededelingen of producten.

52. De *onderdelen voor voornoemde waren* van het betwiste teken zijn niet een afzonderlijke categorie van producten, maar zijn onlosmakelijk verbonden met de waren waarvan zij onderdeel zijn. Deze waren zijn dus evenzeer soortgelijk als de waren die reeds identiek of soortgelijk werden bevonden.

Klasse 35

53. De diensten *reclame en beheer van commerciële zaken* komen expressis verbis in beide lijsten voor en zijn dus identiek.

54. *Publiciteit* is een synoniem voor reclame maken, dus de daarmee corresponderende diensten zijn eveneens identiek.

55. De diensten *zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

56. De diensten *marketing, marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse* van het betwiste teken zijn alle gericht op het optimaliseren van de marktinzet, evenals de dienst *reclame* van het ingeroepen recht. Deze diensten zullen dan ook vaak in elkaars verlengde worden verstrekt en zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

57. De dienst *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten* betreffende de opgesomde goederen van het betwiste teken vallen onder de

breder noemer *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of minstens in sterke mate soortgelijk daaraan.

58. De dienst *organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden* van het ingeroepen recht maakt onderdeel uit van de dienst *reclame* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek of in ieder geval in sterke mate soortgelijk daaraan.

59. De diensten *advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn onlosmakelijk verbonden met deze voornoemde diensten en eveneens soortgelijk aan de diensten die reeds hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden.

60. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* bij het betwiste teken heeft geen effect op de soortgelijkheid van de waren en diensten; het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Conclusie

61. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

62. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

63. 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 betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

64. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

65. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Verweerder meent dat aan een enkele letter als merk niet al te veel gewicht mag worden toegekend en dat het ingeroepen recht bijgevolg slechts een zeer geringe beschermingsomvang verdient (zie punt 20). Het Bureau brengt in dit verband in herinnering dat zowel het onderscheidend vermogen van een merk als het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld aan de hand van de tekens in hun geheel (zoals verweerder elders ook opmerkt). In casu gaat het niet louter om één enkele letter, maar spelen ook de figuratieve elementen een rol. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt

onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

66. Merk en teken zijn auditief identiek en visueel en begripsmatig overeenstemmend terwijl de betrokken waren en diensten hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn. Om die redenen, en rekening houdend met alle betrokken factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

67. Verweerder wijst er terecht op dat het Bureau hem bij het doorsturen van de argumenten van opposant abusievelijk in de gelegenheid heeft gesteld om bewijzen van gebruik te vragen (zie punt 15). Het Bureau betreurt dit, maar kan niet anders dan vaststellen dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is ingevolge de latere *Grant of Protection* voor de Europese Unie (zie punt 13 en zie ook de *Richtlijnen Oppositieprocedure*, paragraaf 4.5.6).

68. Noch over de door verweerder geschetste achtergrond van het thans voorliggende conflict, noch over de tussen partijen bestaande overeenkomst (zie punt 16) kan en mag het Bureau een uitspraak doen. Voor zover verweerder met zijn relaas een onrechtmatig handelen van opposant zou willen aankaarten, dient hij zich te wenden tot de bevoegde rechterlijke instanties.

69. Verweerder merkt terecht op dat een deel van de warenomschrijving in klasse 16 van het ingeroepen recht te vaag is (zie punt 17 en zie ook de *Gemeenschappelijke Mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de aanvaardbaarheid van classificatietermen* van 20 februari 2014).¹ In casu is dit evenwel niet van invloed op de uitkomst van deze beslissing.

C. Conclusie

70. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2009877 wordt toegewezen.

72. Benelux depot met nummer 1284346 wordt niet ingeschreven.

73. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 juli 2017

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

¹ Onder andere te vinden op www.boip.int onder "juridisch" en "nieuws".

Administratieve behandelaar: Dominique Bos