

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2019397
van 22 november 2024

Opposant: **Penguin Books Limited**
20 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 2SA
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Marks & Clerk LLP**
Rue de la Vallée 44
2661 Luxemburg
Luxemburg

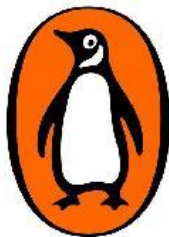
Ingeroepen merk 1: EU merk 15239941

PENGUIN

Ingeroepen merk 2: EU merk 128769

PENGUIN

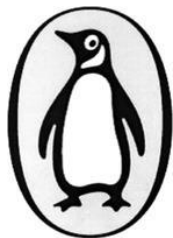
Ingeroepen merk 3: EU merk 14116305



Ingeroepen merk 4: EU merk 128819



Ingeroepen merk 5: Internationale merkinschrijving met aanduiding van EU 982139



tegen

Verweerder: **Tom Grashof**
Veldkamp 106
7586 GC Overdinkel
Nederland

Gemachtigde: **Chat GPT (OpenAI)**

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1494547**



SAMENVATTING

Het Bureau wijst deze oppositie toe. Het ingeroepen merk PENGUIN komt in zijn geheel terug in het betwiste teken, het woord-/beeldmerk ARTPENGUIN. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel (sterk) overeenstemmend. Er is daarom sprake van verwarringsgevaar.

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

1. Op 23 november 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag ingediend van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **ARTPENGUIN**, voor waren in de klassen 2 en 16. Deze aanvraag is onder nummer 1494547 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 december 2023.

2. Op 2 februari 2024 is er oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd vijf oudere merken:

1. EU merk 15239941, aangevraagd op 21 maart 2016 en ingeschreven op 2 september 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 45, het woordmerk: PENGUIN.
2. EU merk 128769, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 25 juni 1998 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, en 41, het woordmerk: PENGUIN.
3. EU merk 14116305, aangevraagd op 22 mei 2015 en ingeschreven op 26 oktober 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 45, het beeldmerk:

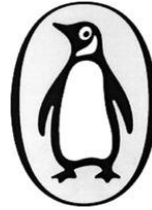


4. EU merk 128819, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 juli 1998 voor waren en



diensten in de klassen 9, 16, en 41, het beeldmerk:

5. Internationale inschrijving met aanduiding van de EU 982139 van 23 september 2008, ingeschreven in de EU op 21 juni 2018 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41, het



beeldmerk:

3. Volgens de registers is de opposant houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is gebaseerd op de waren genoemd in klasse 16 van ingeroepen merken 1, 2, 3 en 4 en de diensten genoemd in de klassen 35 en 41 van ingeroepen merk 5. De oppositie is ingesteld tegen de waren aangeduid in klasse 16 van het betwiste teken.
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 5 februari 2024. 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'). De administratieve fase is afgerond op 20 juni 2024.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant geeft aan dat betrokken producten gericht zijn op het grote, algemene publiek.
9. De waren aangeduid in klasse 16 van het bestreden merk zijn naar mening van opposant identiek aan waren opgenomen in klasse 16 van de ingeroepen merken zover zij onder de oudere ruimere aanduiding van de oudere merken vallen, dan wel soortgelijk zijn aan sommige waren of soortgelijk door complementariteit voor sommige waren, aldus opposant. Daarnaast meent hij dat de betrokken waren dezelfde aard en hetzelfde doel hebben, alsmede dezelfde distributiekkanalen en verkooppunten hebben. Hij meent dat deze ook dezelfde producenten en gebruiksmethodes hebben en dat zij noodzakelijkerwijs met elkaar concurreren of elkaar aanvullen.
10. Visueel geldt dat het bestreden teken het woord ARTPENGUIN bevat en daarmee het woord PENGUIN, waaruit twee van de ingeroepen rechten bestaan, geheel omvat. Daarnaast bevat het bestreden teken de afbeelding van de pinguïn, net zoals drie van de ingeroepen rechten. De driehoek die is opgenomen in het bestreden teken acht opposant minder relevant aangezien dit volgens hem minder

prominent is. Voor het woord ART meent hij hetzelfde, omdat het volgens hem beschrijvend is. Hij acht de visuele gelijkheid tussen de merken en het teken dan ook groot.

11. Auditief zijn de merken en het teken volgens opposant sterk gelijkend. Het teken wordt volgens hem gedomineerd door het woord PENGUIN, dat volledig overeenstemt met zijn woordmerken. Het eerste deel, het woord ART is beschrijvend en zal volgens opposant misschien niet eens worden uitgesproken.

12. Volgens opposant verwijzen al zijn merken, door de tekening en door de woorden, naar een zeevogel. Daardoor hebben de merken en het teken naar zijn mening dezelfde betekenis, omdat deze verwijzen naar dezelfde specifieke vogel, te weten de pinguïn. Volgens opposant zijn de merken en het teken conceptueel identiek.

13. De opposant voert een globale beoordeling van het gevaar voor verwarring uit waarin hij de mate van overeenstemming van tussen de merken en het teken nogmaals onder de aandacht brengt en concludeert tot het bestaan van verwarringsgevaar.

14. Ten slotte verwijst hij naar een andere zaak waarin afbeeldingen van pinguïns een rol speelden.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft een, zo blijkt expliciet uit de stukken, door Chat GTP opgestelde argumentatie ingediend waarin wordt ingegaan op de overeenstemming tussen de merken en het teken.

16. In de visuele vergelijking worden het teken en de drie ingeroepen beeldmerken geanalyseerd. Het teken wordt daarin gekwalificeerd als een modern ontwerp met gestileerde vleugels en zonder gezichtsuitdrukking. Het logo van de merken toont een naar mening van verweerder meer gedetailleerde pinguïn met een duidelijke gezichtsuitdrukking en een klassieke, old-school uitstraling. Deze pinguïn is afgebeeld in een traditionele staande houding. De achtergrond van het bestreden teken is een driehoek terwijl de ingeroepen beeldmerken een cirkelvormige achtergrond hebben. De visuele verschillen die hij signaleert komen neer op een verschil tussen een modern en een klassiek merkimago.

17. Fonetisch stemmen de merken en het teken overeen door het gedeelde element PENGUIN maar het woord ART, waarop volgens verweerder de nadruk ligt in het teken, maakt dat er sprake is van een onderscheid op fonetisch vlak. Overigens vergelijkt verweerder ten onrechte het wordelement "Artpinguin" met het wordelement "Penguin Books", dat echter in geen enkele van de ingeroepen rechten voorkomt. Die prompt kan beter.

18. Verweerder wijst bij een begripsmatige vergelijking tussen de merken en het teken op enige marketingaspecten van de merken en het teken. Deze sluiten aan bij het gestelde over de visuele overeenstemming. Merken en teken verschillen begripsmatig gezien hun verschillende uitstraling; modern versus klassiek waardoor er een ander publiek door zal worden aangesproken.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

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

20. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *'Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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

21. 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

22. 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

23. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

24. Bij de vergelijking van de waren worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

25. De te vergelijken waren zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op (ingeroepen merken 1 en 2) | Oppositie gericht tegen: |
|---|---|
| Kl 16 Boeken; Boekenreeksen; Tijdschriften; Stripverhalen; Vaktijdschriften; Jaarboeken; Drukwerken; Teksten en publicaties; Gedrukte publicaties; Circulaires; Kranten; Albums; Week- of maandbladen; Catalogi; Handboeken; Plattegronden; Kaarten; Boekjes; Brochures; Boekbinderswaren; Schrijfbehoeften; Schrijfbehoeftensets; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Materiaal en gerei voor kunstenaars; Penselen; Kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; | Kl 16 Papier en karton; Boekbinderswaren; Foto's; Standaards voor pennen en potloden; Gummen; Kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Paletten voor schilders; Decoratiemateriaal en materialen voor kunst en media; Verfdozen; Uitrusting voor het decoreren en modelleren; Plastic zakjes voor verpakking; Clichés [stereotypen]; Papier voor tassen en zakken; Tekenmateriaal voor schoolborden; Papier voor het maken van tassen en zakken; Bakjes voor |

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 Uniemerken.

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).

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).

| | |
|--|---|
| <p>Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; Drukletters; Clichés; Afdruksets; Kartonnen dozen en dozen voor boeken; Boekensteunen; Presse-papiers; Enveloppen; Schrijf- en tekenbenodigdheden; Pennen; Potloden; Markeerders; Waskrijt; Vlakgom; Linialen; Punten slijpers; Papiernietapparaten; Doosjes voor pennen en potloden; Potlood en Potjes voor penselen; Etais voor schrijfbenodigdheden; Afbeeldingen; Tekeningen; Schilderijen; Tekenfilms; Foto's; Afdrukken; Schilderslinnen; Aanplakbiljetten; Borden van papier of karton; Vaantjes; Gedrukte stempels en inktkussens; Aanvullende inkt voor stempels; Schrijfbehoeften in de vorm van zegellak; Wrijfoverdrukplaatjes, Decoratieve overdrukplaatjes, Kleefstoffen en etiketten; Wenskaarten; Briefkaarten; Memokaarten; Notitieblokjes; Systeemkaartjes; Boekenleggers; Onderzetters van papier en karton; Kalenders; Agenda's en dagboeken; Boekenleggers; Geschenkverpakkingen van papier of plastic; Tissues; Etiketten voor geschenken; Tassen van papier voor geschenken of Bordpapier; Dozen als cadeauverpakking; Boekomslagen; Boekomslagen; Liedboeken, Muziek en songteksten; Ladepapier; Bagage-etiketten (van papier); Uitnodigingskaarten; Paspoorthoesjes; Versierselen voor potlooduiteinden; Tafelservetten van papier; Papieren feesttassen, Luchtslangen en Kettingen van papier; Papieren feestdecoraties; Tafellakens van papier en Tafellakens van papier; Matjes van papier; Onderdelen en toebehoren voor alle voornoemde producten.</p> <p>Kl 16 Papier, artikelen van papier; karton, artikelen van karton; boeken, drukwerken, publikaties; schrijfbehoeften; foto's; prenten; aanplakbiljetten; materiaal voor kunstenaars; leermiddelen en onderwijsmateriaal; overdrukplaatjes, wenskaarten; bladwijzers; onderzetters; speelkaarten; boekensteunen, presse-papiers, knippatronen voor het vervaardigen van kleding; kalenders en agenda's.</p> | <p>verfrollers; Etspennen; Hoezen voor verfrollers; Handvatten voor verfrollen; Inktstaafjes; Kleurpennen; Krijt; Kwasten voor schilders; Kwasten voor het aanbrengen van verf; Materiaal voor kunstenaars; Pastelpotloden; Penselen; Potloden; Schetsborden; Tekenboeken; Tekeninstrumenten; Verfrollers; Bulkpapier; Golfkarton; Doosjes voor pennen.</p> |
|--|---|

26. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen⁶. In dit geval moet worden vastgesteld dat verweerder niet ingaat op de beargumenteerde stelling van opposant dat de waren identiek of in hoge mate soortgelijk of soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen merk (zie overweging 15) waardoor het Bureau zal uitgaan van deze *in confesso* zijnde mate van overeenstemming.

Conclusie

27. De waren zijn identiek, in hoge mate soortgelijk of soortgelijk.


Vergelijking van de tekens

28. 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

29. 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

30. 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.

31. Uit proceseconomische overwegingen zal het Bureau eerst de ingeroepen woordmerken vergelijken met het betwiste teken. De te vergelijken tekens zijn derhalve de volgende:

| Oppositie gebaseerd op (ingeroepen merken 1 en 2): | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| PENGUIN |  |

⁶ Vgl. BenGH Tweede Kamer 15 juni 2022, C 2021/2, www.boip.int (Pizzatalia Original).

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).

32. Uit de rechtspraak volgt dat merken in het algemeen overeenstemmen als zij in de ogen van het betrokken publiek ten minste gedeeltelijk overeenstemmen wat visuele, fonetische of begripsmatige aspecten betreft.¹⁰ Indien een merk volledig bestaat uit een ander merk waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.¹¹ Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken.¹²

Begripsmatige vergelijking

33. Het woordmerk PENGUIN bestaat uit het Engelse woord voor pinguïn, een term die door het Benelux publiek in die betekenis zal worden begrepen. Het bestreden teken bevat eveneens een Engels, ARTPENGUIN, dat is samengesteld uit de woorden ART en PENGUIN en als geheel 'kunstpinguïn' betekent. Het bevat daarnaast de afbeelding van een pinguïn. Merken en teken verwijzen dus allebei naar hetzelfde dier. De pinguïn uit het betwiste teken is blijkens de wordelementen ervan een pinguïn die zich met kunst bezighoudt, zo zal het publiek begrijpen.

34. Aangezien beide merktekens ontegenzeggelijk naar een pinguïn verwijzen zijn ze begripsmatig identiek.

Auditieve vergelijking

35. Bij 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 ervan, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar de visuele aspecten van het teken.¹³ De auditieve vergelijking ziet in dit geval op PENGUIN versus ARTPENGUIN.

36. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen. Het betwiste teken uit één woord van drie lettergrepen. De laatste twee lettergrepen van merk en teken zijn identiek. De eerste lettergreep van het teken, het woord ART, ontbreekt in het merk. Bij de beoordeling van merk en teken moet rekening worden gehouden met de totaalindruk die zij oproepen, waarbij geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.¹⁴ In casu moet echter ook worden gewezen op het feit dat merken en teken voor het overgrote deel auditief identiek zijn.

37. Er is dan ook sprake van merktekens die auditief sterk overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters: PENGUIN. Het betwiste teken is een woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het prominent weergegeven woord van tien letters, ARTPENGUIN, afgedrukt in hoofdletters in een schreefloos lettertype. Midden boven dit woord staat een gelijkbenige met zwarte lijnen weergegeven driehoek waarin een staande pinguïn is geplaatst die, enigszins schematisch getekend, op de rechterzijde zichtbaar is/naar links kijkt.

¹⁰ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

¹¹ Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

¹² HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, punt 37 (Thomson Life).

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).

39. Voor samengestelde merken (woord-/beeldmerken) geldt dat het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van hun woordelement.¹⁵ En hoewel in het voorliggende geval het beeldelement echter niet geheel te veronachtzamen zal zijn,¹⁶ is het Bureau van oordeel dat de aandacht van het publiek voornamelijk zal uitgaan naar het woord ARTPENGUIN dat centraal is weergegeven.

40. Bij een vergelijking van de woorden geldt dat het woord uit het teken duidelijk langer is en begint met letters die ontbreken in de merken. Daarbij moet in overweging worden genomen dat de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹⁷ De beeldelementen van het teken ontbreken in de merken.

41. Visueel zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

42. De merktekens zijn begripsmatig identiek, auditief sterk overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

43. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Deze haakt aan bij het achtergebleven onvolmaakte beeld. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren waarom het gaat.¹⁸ In casu geldt dat de waren bestemd zijn voor en worden afgenomen door de gewone consument met een normaal aandachtsniveau.

44. 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.¹⁹ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen oudere merken die niet beschrijvend zijn voor de daarbij aangeduide waren.

45. 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 waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merktekens en omgekeerd.²⁰

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

¹⁶ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4M0VE).

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

¹⁸ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

46. In dit geval zijn de merktekens begripsmatig identiek, auditief sterk overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren zijn identiek, in hoge mate soortgelijk of soortgelijk.

47. 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 het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

48. Gezien deze conclusie zal om proceseconomische redenen niet meer worden overgegaan tot een vergelijking van het betwiste teken met de overige drie ingeroepen merken (zie overweging 31).

B. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2019397 wordt toegewezen.

51. Benelux aanvraag met nummer 1494547 wordt niet ingeschreven voor de waren aangeduid in klasse 16 waartegen de oppositie is gericht.

52. Benelux aanvraag met nummer 1494547 zal wel worden ingeschreven voor de waren aangeduid in klasse 2 waartegen de oppositie niet is gericht.

53. 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, 22 november 2024



Camille Janssen
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard