



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 300005
van 11 september 2019

Verzoeker: **Lunoo NV**
Wantestraat 14
8780 Oostrozebeke
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 7414006

LUNOO

Ingeroepen merk 2 : Uniemerkt 8297269

lunoo

tegen

Verweerder: **SCC Consulting bvba**
Dehemlaan 31
8900 Ieper
België

Gemachtigde: **Snick & Vandaele advocatenkantoor**
Frenchlaan 8
8900 Ieper
België

Bestreden merk: Benelux inschrijving 1011067



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 juni 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹ een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en het oudere ingeroepen merk.

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 7414006 van het woordmerk LUNOO, ingediend op 24 november 2008 en ingeschreven op 16 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 42;
- Uniemerkt inschrijving 8297269 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 13 mei 2009 en ingeschreven op 23 december 2009 voor waren en diensten in de klassen 11 en 42.

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

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1011067 van het



gecombineerde woord-/beeldmerk , is ingediend op 7 maart 2017 en ingeschreven op 18 mei 2017 voor waren in klasse 11.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 7 juni 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 december 2018.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

8. Hoewel één van de ingeroepen merken en het bestreden teken gecombineerde woord/-beeldmerken zijn, is er in beide gevallen sprake van een dominant en onderscheidend element, namelijk het verbale element, aldus verzoeker. De lengte van de merken, de letters waaruit het woordelement is opgesteld en de volgorde waarin deze letters voorkomen, bepalen volgens verzoeker de mate van overeenstemming tussen de tekens. Het gemeenschappelijke verbale element LUNO zorgt volgens hem voor een grote mate van visuele overeenstemming. De verschillen tussen de merken en het teken verlagen de mate van visuele overeenstemming niet, aldus verzoeker. Ook auditief is er sprake van een grote mate van overeenstemming, volgens verzoeker. Tot slot zullen de merken en het teken begripsmatig ook gelijkaardig worden opgevat, nu het verbale element LUNO door een deel van het doelpubliek in verband zal worden gebracht met LUNA. Dit is een meisjesnaam en het Latijnse woord voor "maan" en eveneens de naam van de Romeinse godin van de maan. Het is volgens verzoeker dan ook niet ondenkbaar dat LUNO in verband zal worden gebracht met de mannelijke variant van het element LUNA.

9. Het is volgens verzoeker duidelijk dat de waren binnen klasse 11 identiek, dan wel in sterke mate overeenstemmend zijn aan de waren aangeduid bij de merken van verzoeker in dezelfde klasse. Ook de waren en diensten in de klassen 9 en 42 vertonen volgens verzoeker een grote mate van overeenstemming met de waren genoemd in klasse 11 van bij de merken van verweerder.

10. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens verzoeker uit de gemiddelde consument, die redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig wordt geacht te zijn.

11. De ingeroepen merken beschikken volgens verzoeker over een bovengemiddeld onderscheidend vermogen nu noch de verbale elementen, noch het grafische element bestaande uit een specifieke schrijfwijze, rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn.

12. Volgens verzoeker bestaat er een acuut gevaar voor verwarring met betrekking tot de economische herkomst van de waren en diensten en hij verzoekt het Bureau dan ook om de bestreden Benelux-inschrijving volledig door te halen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

13. Verweerder betwist de vordering tot vervallenverklaring die door verzoeker werd ingediend. Verweerder is sinds 2006 bezig met led-verlichting en was begin 2017 wegens omstandigheden verplicht een andere handelsnaam te kiezen. Hij licht toe dat er voor werd gekozen om deels de naam van de godin van de maan, JUNO / LUNO te gebruiken als verwijzing naar het heldere witte maanlicht. De voorgevoegde letter I staat voor `nieuwe` (zoals in iPhone, IWatch e.d.), aldus verweerder. ILUNO is geen producent van lichtarmaturen, het betreft namelijk de handelsbenaming. De waren die toegeleverd en verkocht worden dragen niet de naam ILUNO. Nu LUNOO wel een producent van lichtarmaturen blijkt te zijn, is verwarring volgens hem uitgesloten. Verweerder wist ook niet van het bestaan van de merken

van verzoeker af, juist omdat zij geen concurrenten zijn en zich op andere marktsegmenten richten. Er ligt geen enkel bewijs voor het feit dat het om overeenstemmende waren en diensten zou gaan en ook niet voor het feit dat er bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan. Volgens verweerder dient verzoeker met voorlegging van het relevante bewijs aan te tonen in welke gevallen hij effectief in concurrentie kwam met verweerder, loutere beweringen volstaan volgens hem niet.

14. Verweerder stelt dat verzoeker dient te bewijzen dat het ingeroepen merk normaal gebruikt werd in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van publicatie van het depot waartegen de vordering tot doorhaling zich richt en hij constateert dat dergelijke stukken niet voorliggen en dat waarschijnlijkheden of vermoedens hierover niet kunnen volstaan als bewijs.

15. Het in aanmerking komend publiek bestaat, volgens verweerder, niet uit de gewone consument maar uit ondernemingen en handelaars. Het is dus een professioneel publiek.

16. Bij de visuele vergelijking vergelijkt verweerder het bestreden merk met het ingeroepen



woordmerk LUNOO en met het volgende teken: the lighting company. De merken en het teken zijn volgens hem verschillend vanwege de grafische weergave en ze hebben een andere uitstraling. Het feit dat een aantal letters gelijk is, verandert hier volgens hem niets aan, omdat de letters ondergeschikt zijn aan het globale beeld. Ook auditief stemmen de merken en het teken volgens verweerder niet overeen, nu de eerste klank duidelijk verschillend is. Voor wat de begripsmatige vergelijking betreft, verwijst verweerder naar het argument van verzoeker dat het niet ondenkbaar is dat het element LUNO in verband zal worden gebracht met het element LUNA en hij is van mening dat een eventueel verband onvoldoende is om gewag te maken van een grote mate van overeenstemming. Bovendien toont verzoeker het niet aan.

17. Er is voor de waren in klasse 11 volgens verweerder sprake van slechts een zeer gedeeltelijke overeenstemming. Hij is het niet eens met de stelling van verzoeker dat de waren en diensten in de klassen 9 en 42 complementair zouden zijn. De verkoopkanalen en de doelgroepen waarop de waren en diensten gericht zijn verschillen en verzoeker heeft ook geen enkel bewijs ingediend voor het feit dat partijen ooit met elkaar in concurrentie zouden zijn getreden.

18. Hoewel verzoeker bij de begripsmatige vergelijking wel verwijst naar het verband met het element "maan" als lichtgevend element, is hij toch van mening dat LUNOO geen enkele associatie met de waren en diensten oproept. Verweerder vindt dit niet consequent.

19. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de vordering tot nietigverklaring af te wijzen en verzoeker in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader

20. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: "Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] sub 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".

A.2 Met betrekking tot de grond zoals uiteengezet in artikel 2.2ter, lid 1, sub BVIE – relatieve nietigheid en gevaar voor verwarring

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


23. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

24. 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).

25. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het

samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Bestreden merk:
LUNOO	

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord LUNOO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord ILUNO, voorafgegaan door een gestileerd vrouwenfiguur dat naar een groene lichtgevende bol rijkt.

28. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 200, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Het Bureau is echter van oordeel dat het woord ILUNO duidelijk in het oog springt, aangezien het volledig los staat van het beeldelement.

29. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), is enkel de eerste letter I verschillend en zijn de letters LUNO volledig identiek en in dezelfde volgorde hernomen.

30. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152). Er zal naar oordeel van het Bureau aan het bestreden teken auditief enkel worden gerefereerd door gebruik te maken van het woord ILUNO.

32. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen en het bestreden teken uit drie. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat er in principe meer belang aan het eerste deel van het merk gehecht zal worden (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het ingeroepen merk wordt echter hetzelfde uitgesproken als het tweede deel van het bestreden teken. De dubbele letter O zorgt niet voor een andere uitspraak.

33. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. Verzoeker en verweerder zijn beide van mening dat het in aanmerking komend publiek zowel in het ingeroepen merk als het bestreden teken een verwijzing naar het element "maan" zal herkennen (zie overwegingen 9 en 14). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de letter I niet de betekenis van 'nieuw' zal herkennen, zoals verweerder meent (overweging 14). Voor het deel van het in aanmerking komend publiek dat de verwijzing naar het element maan begrijpt, zijn merk en teken overeenstemmend. Voor zover merk en teken als fantasiebenaming worden opgevat zonder betekenis, kan de begripsmatige vergelijking geen rol spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige vordering tot doorhaling.

Conclusie

35. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig is er ofwel sprake van overeenstemming ofwel kan deze geen rol spelen bij de vergelijking.

Vergelijking van de waren en diensten

36. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de waren waartegen de vordering tot doorhaling is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
Klasse 9 Elektrische aansluitingen, leidingen en kabels, transformatoren.	
Klasse 11 Verlichtingsapparaten en -installaties; lampen, lampenkappen; lichtarmaturen.	Klasse 11 Verlichting; led-verlichting; verlichtingsrails [verlichtingsapparaten]; verlichtingspanelen; verlichtingsarmatuur; verlichtingsarmaturen; verlichtingsapparaten; verlichtingstoestellen; lichtgevende verlichtingsarmaturen; led-verlichtingsarmaturen; verlichtingsapparaten en -installaties; verlichtingsarmaturen voor buiten; spots voor huishoudelijke verlichting; spotjes voor huishoudelijke verlichting;

	<p>elektrische verlichtingsarmaturen voor buiten; verlichtingsarmaturen voor de huishouding; verlichtingsapparaten (elektrische -) voor binnen; verlichtingsarmaturen voor binnengebruik (elektrische -); verlichtingsarmaturen voor commercieel gebruik; verlichtingsinstallaties (elektrische -) voor binnengebruik; verlichtingsinstallaties met platte panelen; led verlichtingssets voor verlichte bordes; verlichtingsarmaturen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen; ophangrails [niet elektrisch] voor elektrische verlichtingsarmaturen; reflectoren voor verlichtingsarmaturen voor een breed bereik; decoratieve elektrische verlichtingstoestellen; lampen voor verlichtingsdoeleinden; decoratieve elektrische verlichtingsapparaten; verlichting voor beveiligingsdoeleinden; lampen voor verlichting; verlichting voor vitrines; elektrische verlichtingsinstallaties; LED-verlichtingsapparatuur; elektrische verlichtingsarmaturen; elektrische verlichtingsapparaten; computergestuurde verlichtingsapparaten; decoratieve verlichting; decoratieve verlichtingssets; elektrische verlichting; verlichtingsinstallaties; verlichtingselementen; verlichtingseenheden; verlichtingsbuizen.</p>
<p>Klasse 42 Technische advisering over het gebruik en de toepassing van verlichtingsapparaten, -toestellen, -installaties en -artikelen; ontwikkelen, ontwerpen en vormgeven van verlichtingsartikelen; binnenhuisarchitectuur, onder andere verband houdend met verlichting en interieur, alsmede adviezen met betrekking tot binnenhuisarchitectuur met betrekking tot de lichthuishouding; diensten van ingenieurs en architecten inzake het uitwerken van studies en plannen op het gebied van verlichting; planning en advisering voor bouw en constructie in het algemeen en meer bepaald</p>	

op het vlak van verlichting in gebouwen, constructies en ruimtes; ingenieursdiensten met betrekking tot verlichting van gebouwen, constructies en ruimtes; ontwerp van verlichtingsconcepten; technische advisering inzake het gebruik van licht; diensten van industriële ontwerpers; productontwikkeling.	
---	--

39. De stelling van verzoeker inzake de overeenstemming van de waren en diensten wordt door verweerder niet gemotiveerd betwist (zie overweging 17), hij is bovendien van mening dat er met name voor de waren in klasse 11 sprake is van een gedeeltelijke overeenstemming.

40. Het Bureau stelt vast dat het merendeel van de waren van verweerder onder de hoofdnoemer van de warenomschrijving van verzoeker valt. Wanneer de bij het oudere merk aangeduide waren de in die bij het teken van verweerder opgegeven waren omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Fifties, T 104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420). De waren die niet onder de hoofdnoemer vallen, zijn sterk gerelateerd aan de waren bij het merk van verzoeker, aangezien alle waren betrekking hebben op verlichting. De verkoopkanalen en de doelgroep zijn dan ook hetzelfde en de waren zijn derhalve sterk overeenstemmend.

Conclusie

41. De waren van verweerder zijn identiek, dan wel sterk overeenstemmend.

A.3 Globale beoordeling

42. 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.

43. 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 zijn de waren van het bestreden teken gericht op zowel het algemene publiek, als op een professioneel publiek, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek wordt dus normaal geacht.

44. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten en een vergroting hiervan door gebruik niet is gesteld noch gebleken.

45. 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 overeenstemming van 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 merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

46. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak zijn de tekens ofwel overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten zijn identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

47. Verweerder stelt dat verzoeker dient te bewijzen dat het ingeroepen merk normaal gebruikt werd in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van instelling van deze vordering tot doorhaling en dat dit niet is gedaan (overweging 14). In artikel 2.30 quinquies, lid 1 is echter bepaald dat verzoeker alleen indien verweerder daarom verzocht heeft bewijs van normaal gebruik hoeft in te dienen. Nu verweerder dit niet expliciet heeft verzocht, speelt het feit of de ingeroepen merken al dan niet instandhoudend werden gebruikt geen rol in deze procedure.

48. Het Bureau merkt op dat het teken dat verweerder vergelijkt met het bestreden merk (overweging 16) een ander merk is dan het ingeroepen merk. Daarbij is verweerder van mening dat de verkoopkanalen en de doelgroepen van verzoeker en verweerder verschillend zijn (overweging 17). Het Bureau wijst er op dat de vergelijking van de tekens 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 vordering tot doorhaling geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

49. Verweerder is van mening dat verzoeker bewijs moet leveren van de overeenstemming van de waren, van de opgetreden verwarring en van het feit dat er sprake zou zijn van concurrentie (overwegingen 13 en 17). De toets die het Bureau echter moet doen bij een vordering tot doorhaling, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het Bureau moet toetsen of er een gevaar voor verwarring bestaat (zie ook overweging 22).

C. Conclusie

50. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

51. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen merken, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen merk niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

52. De vordering tot doorhaling met nummer 3000005 wordt toegewezen.

53. De Benelux inschrijving met nummer 1011067 wordt doorgehaald.

54. Verweerder is ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE jo. regel 1.44, lid 2 UR, 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker nu het verzoek tot doorhaling geheel is toegewezen. Ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE vormt deze beslissing executoriale titel.

Den Haag, 11 september 2019

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens