



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000122**  
**van 4 juni 2021**

**Verzoeker:** **easyGroup Ltd**  
10 Ansdell Street  
Kensington, London W8 5BN  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **Kilburn & Strode LLP**  
Laapersveld 75  
1213 VB Hilversum  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Unimerk 10584001**  
EASYJET

**Ingeroepen merk 2:** **Unimerk 11949716**



**Ingeroepen merk 3:** **Unimerk 10583111**  
EASYGROUP

**Ingeroepen merk 4:** **Unimerk 16931388**



**Ingeroepen merk 5:** **Unimerk 14920391**  
EASYGROUP

*tegen*

**Verweerder:** **Divi Trading B.V.**  
Juliana van Stolberglaan 2  
3136 AL Vlaardingen  
Nederland

**Gemachtigde:** **BrandMerk! Intellectual Property**  
Minervahuis III, Rodezand 34  
3011 AN Rotterdam  
Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1388507**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten


1. Op 21 juni 2019 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b en lid 3, sub a BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en de oudere ingeroepen merken en daarnaast baseert verzoeker zijn vordering op de bekendheid van zijn Uniemerken.

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

- Uniemerken 10584001 van het woordmerk EASYJET, ingediend op 24 januari 2012 en ingeschreven op 9 januari 2015 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 en 43;




easyFoodstore

- Uniemerken 11949716 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 2 juli 2013 en ingeschreven op 6 april 2017 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 35;
- Uniemerken 10583111 van het woordmerk EASYGROUP, ingediend op 23 januari 2012 en ingeschreven op 3 juli 2014 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 en 45;




easyDogwalker

- Uniemerken 16931388 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 28 juni 2017 en ingeschreven op 26 juli 2018 voor diensten in de klassen 41, 44 en 45;
- Uniemerken 14920391 van het woordmerk EASYGROUP, ingediend op 17 december 2015 en ingeschreven op 26 mei 2016 voor waren en diensten in de klassen 30, 35, 36, 41, 43 en 44.

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

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1388507 van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend door verweerders rechtsvoorganger op 11 januari 2019 en ingeschreven op 3 mei 2019 voor waren in de klassen 5, 31 en 35. Gaande de procedure werd het merk overgedragen aan verweerder.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken (zie bijlagen).

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") ter kennis gebracht van partijen op 19 augustus 2019. 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 6 augustus 2020.

## **II. ARGUMENTEN**

### **A. Argumenten verzoeker**

8. Verzoeker licht toe dat zijn onderneming is opgericht met als doel een groep ondernemingen te laten handelen onder het "easy"-merk. Dit doel vloeit voort uit het succes van het eerste easy merk, easyJet, dat heden ten dage bekend staat als een van Europa's meest toonaangevende luchtvaartmaatschappijen, aldus verzoeker. Naast easyJet heeft de easyGroup inmiddels een groot aantal ondernemingen welke de easy-merken voeren. De familie van easy-merken wordt gekenmerkt door het prefix "easy", geschreven in kleine letters en gevolgd door een woord dat kenmerkend is voor de betreffende producten en/of diensten. Inmiddels is easyGroup houder van enkele honderden "easy"-merkregeraties over de gehele wereld, die samen een seriemerkenreeks vormen, waarvan verzoeker een twintigtal voorbeelden geeft.

9. Verzoeker stelt vast dat zes van de acht letters van het betwiste merk identiek zijn aan de ingeroepen merken en alle op dezelfde positie staan. De beeldelementen acht hij overeenstemmend voor zover het een gekleurd vlak betreft met daarin centraal witte letters. Verzoeker concludeert dat de merken visueel meer dan gemiddeld overeenstemmen.

10. Ook auditief is het prefix van alle merken identiek en met name de slotlettergreep -jet vindt verzoeker fonetisch zeer sterk overeenstemmen met -pets. Hij concludeert dat de merken easyJet en easypets auditief in sterke mate overeenstemmen en de overige ingeroepen merken auditief overeenstemmen met het betwiste merk.

11. Aangezien het tweede deel van de ingeroepen merken bestaat uit een element dat kenmerkend is voor de betrokken producten of diensten, acht verzoeker het eerste deel van de merken, easy, het meest onderscheidende. Dit element is ook begripsmatig identiek aan het eerste element van het betwiste merk. Daarnaast zal bij de merken easyDogwalker en easyPets een verband worden gelegd met dieren, waardoor verzoeker meent dat deze merken begripsmatig in zekere mate overeenstemmend zijn.

12. De waren van het betwiste merk in klasse 5 zijn alle bestemd voor de verzorging van huisdieren en verzoeker acht deze producten complementair aan de diensten van de ingeroepen merken in klasse 44, die eveneens zien op de verzorging van huisdieren. De voedingsmiddelen voor dieren in klasse 31 en de diensten in klasse 35 van het betwiste merk zijn deels identiek aan de waren en diensten van de ingeroepen merken, aldus nog verzoeker.

13. Verzoeker voert aan dat zijn ingeroepen merk easyJet bekendheid geniet in zowel de Europese Unie als in de Benelux zodat op basis van dit merk ook kan worden opgetreden tegen de niet

overeenstemmende waren en diensten van het betwiste merk. Door het gebruik, zonder geldige reden, van dit laatste kan immers ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

14. Daarnaast maken de ingeroepen merken deel uit van een ruime serie van merken zodat het verwarringsgevaar kan ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het aangevraagde merk met de oudere merken die tot de serie behoren, waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide waren en diensten derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als die van de oudere merken. Verzoeker wijst er nog op dat de ingeroepen merken nog niet gebruikspflichtig zijn, maar wel reeds aanwezig zijn op de markt.

15. Gelet op het voorgaande verzoekt verzoeker het Bureau de vordering toe te wijzen, het betwiste merk door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

## **B. Argumenten verweerder**

16. Hoewel de merken het eerste wordelement gemeenschappelijk hebben, meent verweerder dat de verschillen tussen de overige elementen alsook de grafische bestanddelen en de gebruikte kleuren, ervoor zorgen dat de merken duidelijk een andere visuele totaalindruk hebben.

17. Ook op auditief vlak hebben de merken een eerste element gemeenschappelijk, maar verweerder meent dat de aandacht van de consument in belangrijke mate op de overige elementen zal worden gevestigd. De geringe mate van auditieve overeenstemming tussen de elementen -JET en -PETS acht verweerder onvoldoende om voor verwarring te kunnen zorgen.

18. Hoewel de merken het element EASY gemeenschappelijk hebben, zal de aandacht van het publiek op begripsmatig vlak in het bijzonder ook uitgaan naar de daaropvolgende onderdelen en voor zover relevant ook de onderscheidende beeldelementen. Hierdoor stemmen de merken volgens verweerder conceptueel niet of slechts in geringe mate overeen.

19. Verweerder stelt vast dat de betrokken waren en diensten slechts zeer ten dele overeenstemmen en bovendien op verschillende marksectoren zijn gericht. De ingeroepen merken richten zich tot de consument, terwijl verweerder als groothandel in dierbenodigdheden met name in de business-to-business markt opereert.

20. Voor wat betreft de door verzoeker ingeroepen bekendheid van het merk EASYJET leidt verweerder uit de aangevoerde bewijsmiddelen af dat alleen getracht is de bekendheid aan te tonen van de in klasse 39 omschreven luchtvaartdiensten. Maar ook op basis van dit bewijsmateriaal stelt verweerder dat de bekendheid onvoldoende is onderbouwd, zodat de claim hieromtrent moet worden afgewezen.

21. Bovendien heeft verweerder een geldige reden voor het gebruik van het betwiste merk, namelijk het oudere gecombineerde woord-/beeldmerk  , in 2007 geregistreerd door een aan hem gelieerde onderneming. In onderling overleg is destijds besloten dat verweerder het gebruik van het merk zou verderzetten teneinde te voorkomen dat de opgebouwde goodwill verloren zou gaan. Om de huisstijl van het merk een moderne look en feel te geven is het logo aangepast en vervolgens opnieuw geregistreerd.

22. Wat de claim van verzoeker aangaat, als zouden zijn ingeroepen merken behoren tot een serie of familie van merken, meent verweerder dat alleen op basis van het overlegde (volgens hem zeer summiere) bewijs van gebruik van het merk easyJet geen serie van merken kan worden afgeleid. Bovendien is

verweerder van mening dat het gemeenschappelijk woord EASY in de vermeende seriemerken niet als onderscheidend kan worden gekwalificeerd. Ten slotte zijn de diverse merken van verzoeker geregistreerd voor zeer uiteenlopende waren en diensten, die slechts zeer ten dele overeenstemmen met deze van het betwiste merk, zodat dit niet vlug in verband zal worden gebracht met deze merken, aldus nog verweerder.

23. Gelet op het voorgaande, verzoekt verweerder het Bureau de vordering tot doorhaling af te wijzen en verzoeker te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Juridisch kader**

24. 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 BVIE.

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

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] 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."*

26. 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 merken**




27. 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).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

29. 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).

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Bestreden merk:
EASYJET	
	
EASYGROUP	
	
EASYGROUP	

31. De ingeroepen merken bestaan uit het woord EASY met daaraan vastgeschreven een ander woord, bij de twee gecombineerde woord-/beeldmerken in witte letters op een rechthoekige oranje achtergrond. In deze twee merken is het woord "easy" in kleine letters weergegeven en het daaraan aaneengeschreven woord (Foodstore en Dogwalker) begint met een hoofdletter. Het betwiste merk bestaat uit de woorden "Easy" en "Pets", onder elkaar geplaatst in witte letters op een vierkante purperen achtergrond. Boven deze woordelementen is, zeer gestileerd, de snoet van een hond afgebeeld.

32. De merken hebben het woord "easy" gemeenschappelijk. Dit zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als een toespeling op de kwaliteiten en kenmerken van de betrokken waren en diensten, namelijk als een aanduiding voor iets simpels, niet moeilijk en niet veel moeite vereisend, eenvoudig, intuïtief, gemakkelijk toegankelijk, gemakkelijk verkrijgbaar, ongecompliceerd, enz. Gezien deze suggestiviteit is dit element zwakker dan gemiddeld. Daarnaast is het aanprijzend, omdat het zinspeelt op de kwaliteit van de aangeboden waren en diensten.

33. Gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het element EASY, zal het in aanmerking komend publiek geneigd zijn zich op de overige (woord- en beeld-)elementen van de merken te concentreren om de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten te onderscheiden.

34. De beeldelementen vertonen geen enkele gelijkenis. Bij de ingeroepen merken is de achtergrond rechthoekig, bij het betwiste merk vierkant. Bij de ingeroepen merken is de achtergrondkleur oranje, bij het betwiste merk paars. De ingeroepen merken zijn weergegeven in een gewoon lettertype en louter horizontaal, de letters van het betwiste merk zijn gestileerd en de woorden onder elkaar geplaatst. Ten slotte bevat het betwiste merk nog de (sterk gestileerde) afbeelding van een hondensnoet, die geheel ontbreekt bij de ingeroepen merken.

35. Ook de overige woordelementen zijn verschillend: JET, Foodstore, GROUP en Dogwalker bij de ingeroepen merken tegenover Pets bij het betwiste merk.

36. Verzoeker wijst op de (volgens hem sterke) auditieve overeenstemming tussen het element JET in het eerste ingeroepen merk en het element "Pets" in het betwiste merk (zie punt 10). Het Bureau brengt daartegen in dat deze overeenstemming toch in belangrijke mate moet worden genuanceerd door de geheel verschillende beginletter en de toegevoegde letter S in het betwiste merk, verschilpunten die ook op visueel vlak opvallen. Bovendien gaat het hier om erg korte elementen, waarbij verschilpunten eerder opvallen. En ten slotte is de betekenis van deze woorden geheel anders: een *jet* is een straalvliegtuig, *pets* is Engels voor "huisdieren", maar beide woorden worden ook vaak in het Nederlands gebruikt.

37. Deze geheel verschillende betekenis geldt ook voor de overige woordelementen in de andere ingeroepen merken, betekenissen die het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal herkennen. Een *foodstore* is een winkel voor voedingsmiddelen (en ook deze Engelse term wordt vaak in het Nederlands gebruikt). Een *group* is een verzameling van bedrijven, doorgaans onder leiding van eenzelfde moederonderneming (en het Nederlandse woord "groep" wordt ook in dezelfde betekenis gebruikt). *Dogwalker* wordt doorgaans in twee woorden geschreven, maar zal beslist ook in één woord worden begrepen als samenstelling van de woorden *dog* en *walker* (en overigens treft men in het Nederlands nieuwgevormde woorden aan als "hondenuitlaatdienst" en "hondenwandelaar").

38. Hierboven werd er reeds op gewezen dat het eerste woord van alle merken, EASY, een beschrijvende dan wel sterk alluderende en aanprijzende aanduiding is van waren en diensten die worden aangeduid door het volgend woord. Hierdoor is ook de semantische inhoud van de ingeroepen merken in hun geheel verschillend van deze van het betwiste merk.

39. Overigens zij nog opgemerkt dat de bestanddelen *foodstore*, *group* en *dogwalker* in de ingeroepen merken ook visueel en auditief in geen enkel opzicht overeenstemmen met het element "Pets" in het betwiste merk.

40. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen de merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU,



Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

41. Het Bureau is van oordeel dat deze neutralisering zich in casu voordoet. Immers, de enkele overeenstemming tussen de merken is gelegen in het zeer zwakke element "easy", dat in alle merken voorkomt. De figuratieve elementen en de overige woordementen van de betrokken merken zijn geheel verschillend, afgezien van een geringe auditieve overeenstemming tussen het element JET in het eerste ingeroepen merk en het element "Pets" in het betwiste merk. Bovendien is vastgesteld dat de merken in hun geheel genomen een verschillende betekenis hebben, die terstond zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Door deze semantische verschillen wordt de geringe visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken geneutraliseerd.

### **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 merken 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 gaat het om waren en diensten die zijn gericht op het algemene publiek en moet het gemiddelde aandachtsniveau normaal worden 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). Hierboven is vastgesteld dat de ingeroepen merken een zwak element bevatten, "easy" dat op zijn minst sterk verwijzend is naar bepaalde kenmerken van de betrokken waren en/of diensten. De overige woordementen van de ingeroepen merken geven een indicatie over welke (categorieën van) waren en/of diensten het gaat, zodat deze elementen ook eerder over een zwak onderscheidend vermogen beschikken. Echter, het onderscheidend vermogen van een ingeroepen merk is 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 merken en van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837 en GEU, Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

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 merken hebben een gering onderscheidend element gemeenschappelijk, waardoor er op visueel en op auditief vlak een geringe mate van overeenstemming is. Echter, de figuratieve elementen en de overige woordementen van de merken zijn visueel en auditief verschillend. Bovendien hebben de merken in hun geheel genomen voor het in aanmerking komend publiek een geheel verschillende betekenis. Door dit semantisch verschil wordt de geringe visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd en komt het Bureau tot de slotsom dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarmee staat reeds

vast dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, zelfs niet in geval van identieke waren en diensten. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren en diensten (zie in die zin GEU, *easyHotel*, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en *YOKANA*, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Om redenen van volledigheid worden de waren- en dienstenlijsten hierbij gevoegd. Gelet op de omvang ervan, worden ze opgenomen in bijlagen. Voor zover verzoeker zich zou willen beroepen op een ruimere beschermingsomvang door de bekendheid van de ingeroepen merken (zie punt 8), zij erop gewezen dat deze niet afdoet aan de cumulatieve voorwaarden voor het bestaan van verwarringsgevaar, namelijk overeenstemming van de merken en van de waren of diensten.

### **Overige factoren**

47. Verzoeker beroept zich erop dat de ingeroepen merken deel uitmaken van een ruime serie van merken (zie punt 14). Echter, alleen met betrekking tot het merk *EASYJET* maakt hij aannemelijk dat dit daadwerkelijk op de markt aanwezig is voor bepaalde diensten in klasse 39. Dit is onvoldoende om het bestaan van een seriemark aan te tonen. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek per abuis zou kunnen denken dat het betwiste merk tot een bepaalde serie van merken behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn (zie in die zin GEU, *Bainbridge*, T-194/03, 23 februari 2006, ECLI:EU:T:2006:65). Bovendien moet het aangevraagde merk overeenstemmen met merken die tot de serie behoren en ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Hierboven is reeds gebleken dat het betwiste merk niet overeenstemt met de ingeroepen merken.

48. In het kader van een doorhalingsprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de doorhalingstaks, indien de vordering volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

### **A.3 Met betrekking tot de grond zoals uiteengezet in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE – relatieve nietigheid en bekend ingeroepen merk**

49. Artikel 2.2ter, lid 3 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Voorts kan het [merk] [...] nietig worden verklaard: [...] indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemark, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.*"

50. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

51. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU, Intel, C252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

52. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet is vervuld, dit moet leiden tot de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

53. De vergelijking van de merken is hiervoor reeds aan de orde geweest (zie de punten 31-41). Daaruit is gebleken dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, aangezien de geringe visuele en auditieve overeenstemming volledig wordt geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen. Bijgevolg is reeds niet voldaan aan één van de hierboven genoemde voorwaarden, zodat de vordering tot doorhaling op de hier behandelde grond moet worden afgewezen.

## **B. Conclusie**

54. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

55. Aan de voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE is niet voldaan, zodat de vordering evenmin op die grond kan worden toegewezen.

## **IV. BESLUIT**

56. De vordering tot doorhaling met nummer 3000122 wordt afgewezen.

57. Benelux inschrijving 1388507 blijft gehandhaafd.

58. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien het verzoek tot doorhaling geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 juni 2021



Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens

**Bijlage 1: waren en diensten van Uniemark 10584001 waarop de vordering is gebaseerd**

Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten; Messenmakerswaren.

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geleien, jams, compote; Eieren, melk en melkderivaten; Eetbare oliën en vetten; Vlees en vis in blik.

Klasse 39 Transport; Verpakking en opslag van goederen; Organisatie van reizen; Reisinformatie; Transport van goederen, personen en reizigers door de lucht; Luchtvaart- en verschepingsdiensten; Incheckdiensten op luchthavens; Organisatie van goederenvervoer, Passagiers en reizigers over land en over zee; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Bagageverwerking; Verwerking van ladingen en vrachtdiensten; Organisatie, beheer en voorziening van faciliteiten voor cruises, rondreizen, excursies en korte vakanties; Het charteren van luchtvaartuigen; Chauffeursdiensten; Taxidiensten; Busdiensten; Busvervoer; Transport per spoor; Overdracht op luchthavens; Parkeerdiensten op luchthavens; Vliegtuigparkeerdiensten; Begeleiding van reizigers; Dienstverlening van een reisbureau; Diensten op het gebied van toeristenbureaus; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten; Informatie met betrekking tot vervoer, reisinformatie en boeking van reizen, online geleverd vanuit een database of via internet.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Tijdelijke huisvesting; Diensten van een restaurant, bar en cateringbedrijf; Verschaffing van vakantieaccommodatie; Boeking en reserveringen voor restaurants en vakantiehuisvesting; Hoteldiensten; (hotel)reservering; Hoteldiensten voor de verstrekking van faciliteiten voor tentoonstellingen en conferenties.

**Bijlage 2: waren en diensten van Uniemark 11949716 waarop de vordering is gebaseerd**

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geleien, jams, compote; Eieren, melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten; Vleesproducten; Worsten; Vleesconserven; Visconserven.

Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren.

Klasse 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen voor dieren.

**Bijlage 3: waren en diensten van Uniemark 10583111 waarop de vordering is gebaseerd**

Klasse 18 Zweepen en zadelmakerswaren; Kleding voor dieren.

Klasse 31 Levende dieren; Voedingsmiddelen voor dieren, mout.

Klasse 39 Luchttransport van goederen, passagiers en reizigers; Luchtvaart- en verschepingsdiensten; Incheckdiensten op luchthavens; Het organiseren van transport van goederen, passagiers en reizigers over land en door de lucht; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Busvervoer, autovervoer, vervoer per touringcar, behandeling van bagage; Verwerking van ladingen en vrachtdiensten; Organisatie, beheer en voorziening van faciliteiten voor cruises, rondreizen, excursies en korte vakanties; Het charteren van luchtvaartuigen; Huur en verhuur van voer-, vaar- en vliegtuigen; Vliegtuigparkeerdiensten; Tanken van luchtvaartuigen, reisreserveringen en reisboekingen verschaft door middel van het World Wide Web, informatiediensten met betrekking tot reizen, waaronder informatiediensten waardoor klanten in staat gesteld worden prijzen van verschillende bedrijven te vergelijken; Reisbureaus en toeristeninformatiekantoren; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten; Informatie met betrekking tot transport, waaronder informatie on line verstrekt via een computerdatabase of via het Internet.

Klasse 43 Het zorgen voor tijdelijke huisvesting; Het verstrekken van voedsel en dranken; Catering; Hotels, restaurants, café-restaurants en bars; Hotelbeheer en -reserveringen; Crèches, kleuter- en peutersverblijven; Hoteldiensten voor het verschaffen van faciliteiten voor tentoonstellingen; Het leveren van faciliteiten voor tentoonstellingen en conferenties.

**Bijlage 4: diensten van Uniemark 16931388 waarop de vordering is gebaseerd**

Klasse 41 Ontspanning; Onderwijs in de verzorging van huisdieren; Dierendressuur; Trainingen voor het africhten van dieren; Diensten van gezelligheidsclubs; Verschaffing van culturele activiteiten; Diensten op het gebied van vrije tijd; Uitgave van nieuwsbrieven, catalogussen en brochures; Voordrachtschema's [ontspanning/opvoeding]; Lichaamsbeweging voor dieren (Verschaffing van -); Verhuur van dieren voor recreatieve doeleinden.

Klasse 44 Verzorging van huisdieren; Diensten met betrekking tot het baden van huisdieren; Dierenverzorging; Verzorging van huisdieren (Advisering inzake de -).

Klasse 45 Oppasdiensten voor huisdieren; Bureaus voor het regelen van persoonlijke introducties; Matchmaking diensten; Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, Te weten, Verzorging van huisdieren van derden, persoonlijke ondersteuning met betrekking tot het verzorgen en uitlaten van huisdieren van derden; Gezelschapsdiensten voor ouderen, Kennismakingen binnen de lokale bevolking met het oog op vriendschap, sociale activiteiten rondom huisdieren, sociale/groepswandelingen met honden, zorg voor de behoeften van de honden van derden; Het uitlaten van honden; Diensten voor het voeren van honden [bij afwezigheid van de eigenaar]; Agentschappen voor introducties tussen hondeneigenaren en hondenverzorgers; Ter beschikking stellen van blindegeleidehonden; Diensten van adoptiebureaus met betrekking tot huisdieren.

#### **Bijlage 5: diensten van Uniemark 14920391 waarop de vordering is gebaseerd**

Klasse 44 Veterinaire diensten; Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren.

#### **Bijlage 6: waren- en dienstenlijst van het betwiste Beneluxmerk 1388507**

Klasse 5 Diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor veterinair of medisch gebruik; absorberende luiers voor huisdieren; zindelijkheidspads voor huisdieren; absorberende pads voor zindelijkheidstrainingen voor huisdieren; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; vlooiënverdelgende middelen voor huisdieren; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten, granen en zaden, voor zover in deze klasse begrepen; levende dieren; levende huisdieren, vogels en vissen; voedingsmiddelen voor dieren, vogels en vissen; zaden voor dieren, knaagdieren en vogels; snacks, koekjes en eetbare kluiwen voor dieren; strooisel voor dierenverblijven; nestmateriaal en vulmateriaal als onderlaag, alle voor gebruik bij huisdieren; zaagsel voor gebruik in dierenverblijven en vogelkooien; bodemstrooisel voor dierenverblijven, waaronder houtvezels, hooi en stro; van zand voorzien papier voor gebruik in dieren- en vogelkooien, kattenbakkorrels; visvoeder, zaden voor dieren; hooi; stro (dierenvoeder).

Klasse 35 Reclame; promotie en publiciteit; beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van de in voornoemde klassen genoemde producten; detail- en groothandelsdiensten op het gebied van de in klasse 5 en 31 genoemde producten, alsmede op het gebied van overige dierenbenodigdheden; het bijeenbrengen (voor derden) van de in klasse 5 en 31 klassen genoemde producten, alsmede van overige dierenbenodigdheden (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; voornoemde diensten tevens te verlenen via het internet; detailhandelsdiensten op het gebied van de in klasse 5 en 31 genoemde producten, alsmede op het gebied van overige dierenbenodigdheden via webshops of postorderbedrijven; administratieve verwerking van bestelorders in het kader van diensten verleend door webshops of postorderbedrijven; import en export van de in klasse 5 en 31 genoemde producten, alsmede van overige dierenbenodigdheden; alle voornoemde diensten tevens op het gebied van levende dieren, dierbenodigdheden, voedingsmiddelen voor dieren, diervverzorgingsproducten, waaronder borstels en kammen, diergeneeskundige en hygiënische producten, zaagsel voor gebruik in dieren- en vogelkooien, bodemstrooisel voor dierenverblijven, spellen en speelgoederen voor dieren, alsmede dierenaccessoires, zoals halsbanden en looplijnen voor dieren, dierenmanden en -korven, en kattenbakken; organisatie van beurzen, tentoonstellingen, modeshows en andere evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden.