



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000126
van 18 december 2020

Verzoeker: **Caterpillar Inc.**
100 NE Adams Street
Peoria Illinois 61629
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Hogan Lovells International LLP**
Strawinskylaan 4129
1077 ZX Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Unimerk 5540844**
CAT

Ingeroepen merk 2: **Unimerk 5028147**



Ingeroepen merk 3: **Unimerk 15167711**



tegen

Verweerder: **Catharina Communicatie BV**
Alblasstraat 10F
3044 AB Rotterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 1384124**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 8 juli 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 het oudere ingeroepen merk 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 5540844 van het woordmerk CAT, ingediend op 11 december 2006 en ingeschreven op 22 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42;



- Uniemerken 5028147 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 19 april 2006 en ingeschreven op 8 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42;




- Uniemerken 15167711 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 maart 2016 en ingeschreven op 2 februari 2017 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 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 1384124 van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend op 29 oktober 2018 en ingeschreven op 29 januari 2019 voor waren in klasse 9.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk en is gebaseerd op de waren in klasse 9 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") ter kennis gebracht van partijen op 23 juli 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 25 oktober 2019.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

8. Volgens verzoeker stemmen de merken visueel in sterke mate overeen. Ze bestaan alle uit het dominante element CAT in hoofdletters aan het begin, waaraan de gemiddelde consument in beginsel meer belang hecht. Daarnaast is dit element (in de gecombineerde merken) in een afwijkende kleurstelling uitgevoerd dan de rest, waardoor er meer nadruk wordt gelegd op dit element. Ten slotte is het element COMM in het betwiste merk beschrijvend voor de waren in kwestie (smartphones), aangezien het een zeer gangbare afkorting is voor communicatie. Derhalve heeft dit element geen of slechts een beperkt onderscheidend vermogen, waardoor het niet of nauwelijks moet worden meegewogen in de beoordeling van de visuele overeenstemming, aldus verzoeker.

9. Ook auditief stemmen de merken in sterke mate overeen, aangezien het beginelement CAT op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Ook hier dient het element COMM niet of nauwelijks te worden meegewogen in de beoordeling.

10. Een begripsmatige vergelijking is volgens verzoeker niet aan de orde aangezien de merken geen betekenis hebben. Mocht het Bureau daar anders over oordelen, dan meent verzoeker dat de merken begripsmatig overeenstemmen, aangezien zij refereren aan het fonetisch identieke begrip "kat".

11. De waren van het betwiste merk zijn identiek aan de waren van het tweede en het derde ingeroepen merk en in hoge mate overeenstemmend met de waren van het eerste ingeroepen merk.

12. Op bovengenoemde gronden concludeert verzoeker dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

13. Daarnaast meent verzoeker dat door de inschrijving en het gebruik van het bestreden merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen merken. Hij voegt diverse stukken toe ter onderbouwing van de bekendheid van zijn ingeroepen merken.

14. Verzoeker concludeert tot toewijzing van de vordering en verzoekt het betwiste merk door te halen.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder licht toe dat het betwiste merk een afkorting is van Catharina Communicatie en dat zijn hoofdactiviteit bestaat uit het verkopen van originele smartphones en accessoires van bekende merken. Hij voert dit merk en dezelfde domeinnaam al sinds 2007. Verzoeker heeft dus al twaalf jaar de gelegenheid gehad om bezwaar te maken, hetgeen echter niet is gebeurd.

16. Verweerder merkt op dat het element Cat in de ingeroepen merken deel uitmaakt van het woord Caterpillar, een Amerikaans bedrijf dat zich voornamelijk toelegt op het ontwerp en de bouw van zware machines voor de weg-, water- en mijnbouw, aldus Wikipedia. Ook produceert het bedrijf generatorsets en andere apparatuur aangedreven door dieselmotoren en gasturbines. Daarnaast biedt het bedrijf bouwbestendige mobiele telefoons en accessoires, zo licht verweerder toe. Verweerder stelt dus vast dat mobiele telefoons slechts bijzaak zijn voor verzoeker en dat zijn activiteiten totaal verschillen van die van verweerder.

17. Verzoeker mag dan een groot bedrijf zijn, hij is dat volgens verweerder beslist niet in de markt van de mobiele telefonie. Bovendien zullen zijn producten hooguit gekend zijn onder de naam CAT PHONES en beslist niet onder de naam CAT COM of CATCOMM. Verweerder ziet dus totaal geen kans dat een consument of bedrijf zich zou kunnen vergissen, zoals verzoeker stelt.

18. Op grond van het bovenstaande ziet verweerder geen enkele reden om afstand te doen van zijn rechten op zijn merk en verzoekt hij het Bureau de inschrijving te handhaven.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader

19. 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

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

21. 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

22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het derde ingeroepen merk (Uniemerik 15167711):

Ingeroepen merk:	Bestreden merk:
	

Begripsmatige vergelijking

26. Het ingeroepen merk en de drie eerste letters van het betwiste merk zijn Engels voor "kat". De toevoeging COMM bij het betwiste merk zal bij een oppervlakkige waarneming wellicht worden opgevat als een generiek topleveldomein en bij een meer aandachtige waarneming als een gebruikelijk afkorting voor "communicatie". In beide gevallen zal het door de consument niet worden aangemerkt als het meest onderscheidende onderdeel van het merk. Hetzelfde geldt voor de onderstaande beschrijvende "slogan". Immers, het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

27. Beide merken hebben een identiek onderscheidend element gemeenschappelijk en zijn daarom in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

Visuele vergelijking

28. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit het woardelement CAT in dikke zwarte letters, onderaan doorsneden door een gele gelijkzijdige driehoek. Het betwiste merk bevat het woardelement CATCOMM, de eerste drie letters in het zwart en de laatste vier in het blauw. Alle letters zijn doorsneden door twee denkbeeldige horizontale witte lijnen. Onder dit woardelement bevindt zich, in veel kleinere letters, de tekst "Catharina communicatie connect your way to the world". Onder het geheel bevindt zich een dunne horizontale lijn.

29. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement vaak een grotere impact 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 het woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar dit neemt niet weg dat de woardelementen CAT in het ingeroepen merk en CATCOMM in het betwiste merk duidelijk waarneembaar zijn.

30. De eerste drie letters van de merken zijn dus identiek en in dit verband zij opgemerkt dat de consument doorgaans meer belang hecht 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). In casu komt daar nog bij dat de laatste vier letters van het betwiste merk als een extensie dan wel beschrijvende aanduiding zullen worden gezien.

Ten slotte komt het onderschrift al helemaal niet in aanmerking om de aandacht van de consument te trekken, gelet op de ondergeschikte positie ervan en de minuscule letters waarin het is weergegeven.

31. De merken 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 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).

33. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en is het eerste element van het betwiste merk identiek aan het ingeroepen merk. Ook op auditief vlak zal minder aandacht worden besteed aan het beschrijvende element COMM in het betwiste merk. Gelet op de ondergeschikte positie en het beschrijvend karakter van de overige elementen van het betwiste merk valt zelfs niet uit te sluiten dat deze zullen worden opgevat als een onderschrift en niet zullen worden uitgesproken wanneer eraan wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

34. De merken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

35. De merken zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

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 de vergelijking van de waren 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.

38. Zonder de grondslag van de vordering formeel te beperken, betreft verzoeker slechts een deel van de waren van het ingeroepen recht in klasse 9 in de vergelijking. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
Klasse 9 Mobiele telefoons.	Klasse 9 Smartphones.

39. Anno 2020 kan gerust gesteld worden dat elke mobiele telefoon een smartphone is, en dat gold ook reeds te tijde van indiening van het ingeroepen merk. Ook omgekeerd kan worden gesteld dat elke smartphone een mobiele telefoon is, zodat ook op die grond kan worden geconcludeerd dat het om

identieke producten gaat. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Conclusie

40. De waren van het betwiste merk zijn identiek aan die van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

41. 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.

42. 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 die zijn gericht op het algemene publiek en moet het gemiddelde aandachtsniveau normaal worden geacht.

43. 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.

44. 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). In casu is geconstateerd dat de betrokken waren identiek zijn.

45. De merken zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend en de betrokken waren zijn identiek. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

46. Dat verzoeker, om wat voor reden dan ook, niet eerder een actie heeft ingesteld tegen het betwiste merk, zoals verweerder stelt (zie punt 15), kan geen grond vormen om de thans ingestelde vordering niet te honoreren.

47. Dat verzoeker met name bekend is op geheel andere domeinen dan de mobiele telefonie, zoals verweerder stelt (zie punt 16) doet er niet aan af dat het ingeroepen merk is ingeschreven voor identieke waren als het betwiste merk.

C. Conclusie

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

49. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen merken, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van de overige merken.

50. Aangezien de vordering tot doorhaling geheel gegrond is omwille van gevaar voor verwarring, hoeft zij niet meer te worden onderzocht op de in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE vermelde gronden.

IV. BESLUIT

51. De vordering tot doorhaling met nummer 3000126 wordt toegewezen.

52. Benelux inschrijving 1384124 wordt doorgehaald voor alle waren.

53. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 december 2020



Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens