

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000232**  
**van 28 juli 2022**

**Verzoeker:** **Oger Lusink**  
Verloren Engh 15  
1261 CP Blaricum  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Evelien Pauw h.o.d.n. OGERBEADS**  
Akkerland 74  
1567 EL Assendelft  
Nederland

**Gemachtigde:** **Intellectueeleigendom.nl - Tycho Adriaans**  
Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1009097**


OGERBEADS

## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 4 augustus 2020 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 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:

- Benelux inschrijving 784905 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 2 december 2005 en ingeschreven op 22 december 2005 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42;
- Uniemerkt 326090 van het woordmerk OGER, ingediend op 12 augustus 1996 en ingeschreven op 19 maart 1999 voor waren en diensten in de klassen 3, 25, 40 en 42;



- Uniemerkt 13786785 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 3 maart 2015 en ingeschreven op 28 juli 2015 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42;

3. Volgens de registers is de verzoeker daadwerkelijk de houder van de oudere ingeroepen merken.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1009097 van het woordmerk OGERBEADS, ingediend op 30 januari 2017 en ingeschreven op 17 april 2017 voor waren in klasse 14.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van het eerste en derde ingeroepen merk en op de klassen 25, 40 en 42 van het tweede ingeroepen merk.

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 11 augustus 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door verzoeker gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 juli 2021.

## II. ARGUMENTEN

### A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker onderzoekt eerst de overeenstemming tussen de merken. Hij stelt dat het ingeroepen merk OGER het meest onderscheidende element is in het merk van verweerder. Het woord 'beads', Engels voor kralen, is beschrijvend voor de producten waarvoor het bestreden merk ingeschreven is. Bijgevolg kan de vergelijking zich beperken tot het eerste deel van dit merk OGER, welk element identiek is aan de merken van verzoeker.

9. Wat de vergelijking van de waren betreft, meent verzoeker dat de waren van verweerder, evenals veel modeartikelen van verzoeker, veelal dienen ter verfraaiing en decoratie van het uiterlijk. Deze producten worden steeds vaker verkocht via dezelfde distributiekanaalen en in dezelfde winkels (ook online). De verkoop van accessoires en detailhandelsdiensten van verzoeker behelzen bovendien ook de verkoop van sieraden, zoals manchetknopen en armbanden, producten die identiek en zeer overeenstemmend zijn met die van het bestreden merk.

10. Verzoeker stelt vast dat verweerder de naam OGERBEADS ook als handelsnaam gebruikt en voor de verkoop van haar producten en verwijst hierbij naar de website [www.ogerbeads.com](http://www.ogerbeads.com). Hij licht toe dat het merk OGER een begrip is in de Nederlandse en Belgische markt voor exclusieve mode, schoenen, accessoires en gerelateerde producten alsmede voor de winkels en modezaken die onder deze naam sinds jaren worden gedreven. Verzoeker gebruikt zijn merken zeer actief sinds eind jaren tachtig en heeft hierin sindsdien zeer intensief geïnvesteerd wat heeft geleid tot de reputatie en naamsbekendheid die het merk OGER nu geniet.

11. Door registratie en gebruik van de vrijwel identieke naam OGERBEADS voor producten (en diensten) die identiek, soortgelijk en/of complementair zijn aan die onder het ingeroepen merk is verwarringsgevaar te duchten, aldus verzoeker. Het is aannemelijk dat eenzelfde herkomst aan de merken zal wordt toegedicht (een sieraden-/kralenlijn ("beads") onder het merk OGER van verzoeker).

12. Om deze redenen vraagt verzoeker het Bureau het bestreden merk door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

13. Op verzoek van verweerder heeft verzoeker nog bewijzen van gebruik ingediend. Hij geeft bij de indiening van de bewijzen van gebruik ook aan dat hij klasse 3 van het tweede ingeroepen merk als basis voor de doorhaling laat vervallen.

## **B. Argumenten verweerder**

14. Verweerder gaat eerst dieper in op de overeenstemming van de merken. Hij geeft aan dat verzoeker onterecht het element BEADS in de vergelijking van de merken buiten beschouwing laat. Het omstreden merk is het gehele woord OGERBEADS.

15. Auditief bestaan de ingeroepen merken uit twee lettergrepen, het bestreden merk bestaat uit drie lettergrepen. Verweerder merkt op dat er een hoge mate van overeenkomst kan zijn tussen de merken. In de praktijk zal deze overeenkomst minder groot zijn nu het element OGER in OGERBEADS zal worden uitgesproken met een harde G-klank als O-GUR en de ingeroepen merken op een zachtere manier uitgesproken worden met een stille R als O-ZJEE. Bijgevolg is er maar een lage mate van overeenkomst, aldus verweerder.

16. Visueel komen de merken maar in een lage tot gemiddelde mate overeen. Verweerder licht toe dat alhoewel het begin van het merk overeenkomt, het bestreden merk meer dan twee keer zo lang is.

17. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, merkt verweerder op dat de door verzoeker aangehaalde manchetknopen en armbanden irrelevant zijn in deze procedure. Verzoeker heeft immers geen registratie of geldige merkrechten op waren in klasse 14. Alhoewel verzoeker argumenteert dat hij accessoires verkoopt (klasse 35) vallen manchetknopen en armbanden niet onder de omschrijving zoals opgenomen is in klasse 35.

18. Wat betreft klasse 25 stelt verweerder dat, hoewel sieraden en kleding een link hebben met de mode-industrie, het loutere feit dat iemand kleding en sieraden wil matchen niet voldoende is om te concluderen dat deze goederen complementair of vergelijkbaar zijn. Hij legt uit dat hoewel het voorkomt dat bekende modeontwerpers onder hun merk ook sieraden op de markt brengen, dit geen algemeen gebruikelijke handelsgewoonte betreft. Integendeel, verweerder verwijst naar rechtspraak waarin sieraden en kleding consistent niet vergelijkbaar worden geacht. De aard en het doel van deze waren verschillen immers van elkaar.

19. Voor de diensten in klasse 35 legt verweerder uit dat vooropgesteld moet worden dat waren en diensten naar hun aard verschillend zijn. Waren en diensten kunnen complementair zijn maar dan moeten ze dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor de andere. Verweerder stelt dat de meest verregaande bescherming voor verzoeker in klasse 35 voortvloeit uit het eerste ingeroepen merk "*zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksels en hiermee verband houdende accessoires; detailhandelsdiensten*". De producten "kleding, schoeisel, hoofddeksels" zijn niet complementair aan, noch concurreren zij met de waren van verweerder. Er is voor deze waren dus geen gelijkenis met de diensten in klasse 35. Voor wat betreft de term "hiermee verband houdende accessoires" is volgens verweerder volkomen onduidelijk wat deze accessoires precies zijn. Een term als "accessoires" zonder verdere verduidelijking is een onduidelijke term die in zijn letterlijke betekenis moet worden begrepen en niet mag worden geïnterpreteerd. Onderdelen en accessoires voor kleding, hoofddeksels en schoeisel zijn in veel gevallen ook niet gelijkaardig aan de kleding, hoofddeksels en schoeisel zelf. Bijgevolg zijn de door het bestreden merk beschermde waren in klasse 14 ook als niet gelijkaardig te beschouwen. De dienst kledingontwerp in klasse 42 zal, grotendeels voor dezelfde redenen zoals hierboven onder klasse 35, niet als complementair aan of concurrerend met de waren in klasse 14 worden beschouwd.

20. Verweerder argumenteert nog dat de waren in klasse 3 en de diensten in klasse 40 van de ingeroepen merken evenmin concurrerend, noch complementair zijn aan de waren die zijn geregistreerd onder het bestreden merk.

21. Wat het argument betreft van verzoeker dat OGER een begrip zou zijn in de Nederlandse en Belgische markt en een reputatie geniet, merkt verweerder op dat verzoeker geen enkel bewijs aanlevert voor deze stelling. Verweerder betwist deze stelling dan ook. Hij licht nog toe dat daadwerkelijke verwarring tussen de merken zich in de praktijk nooit heeft voorgedaan sinds het gebruik van het bestreden merk sinds 2017. Bijgevolg is verweerder van mening dat, nu de merken al geruime tijd naast elkaar bestaan, verzoeker moet onderbouwen waarom nu verwarring te duchten is.

22. Verweerder besluit dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de merken.

23. In reactie op de door verzoeker ingediende gebruiksbewijzen reageert verweerder als volgt. Het valt verweerder op dat verzoeker bewijs van gebruik probeert te leveren voor waren en diensten waar de ingeroepen merken helemaal niet voor beschermd zijn. De ingeroepen merken zijn namelijk niet beschermd voor waren in klasse 14 of diensten die betrekking hebben op waren in klasse 14. Verzoeker heeft alleen merkbescherming voor producten in klasse 25 en diensten in de klassen 35, 40 en 42 en niet voor diensten die betrekking hebben op waren in klasse 14, zoals die gespecificeerd zijn in het bestreden merk. Waren in

klasse 25 (en in het verlengde daarvan diensten die betrekking hebben op waren in klasse 25) stemmen niet overeen met waren in klasse 14.

24. Zelfs indien het Bureau zou besluiten dat verzoeker rechten kan inroepen op diensten die betrekking hebben op klasse 14, dan nog is het ingediende bewijs van gebruik volgens verweerder onvoldoende om bewijs van gebruik aan te tonen voor alle waren en diensten waar de doorhalingsprocedure op gebaseerd is. De stukken tonen grotendeels geen producten in klasse 14 waar de diensten in klasse 35 van verzoeker betrekking op zouden moeten hebben. In een deel van de stukken zijn wel producten in klasse 14 te zien maar deze worden niet te koop aangeboden door verzoeker. Voorts leveren de stukken volgens verweerder ook onvoldoende bewijs van gebruik voor het eerste ingeroepen merk. Het in de stukken getoonde merk is namelijk OGERDONNA, OGER DONNA of DONNA OGER. Door het aan elkaar schrijven van de woorden DONNA en OGER ontstaat een geheel nieuw teken. De vorm waarin het woord OGER is geschreven is soms ook anders gestileerd. Verweerder merkt ook nog op dat verzoeker interne documentatie overlegt wat geen geldig bewijs van gebruik uitmaakt omdat bewijs van gebruik zichtbaar moet zijn voor de consument.

25. Verweerder stelt vast dat de meeste stukken die zijn ingediend catalogi betreffen. Deze dragen echter alleen indirect bij aan het bewijs van gebruik nu ze niks zeggen over het volume van gebruik. Er is slechts een overzicht met cijfers dat iets vertelt over het volume van het gebruik. Hieruit blijkt echter dat de merken niet voldoende worden gebruikt voor klasse 35 diensten die betrekking hebben op producten in

klasse 14. Niet alleen is in dit overzicht het merk **OGER** niet zichtbaar, maar de duur en het volume van het gebruik is ook dermate laag dat men niet kan spreken van voldoende bewijs van gebruik. Verweerder merkt op dat gedurende zes jaren maar enkele tientallen producten verkocht zijn die betrekking hebben op waren in klasse 14. Vanaf 2019 worden deze producten zelfs helemaal niet meer aangeboden. Verweerder licht toe dat na een zoekopdracht op de website [www.oger.com](http://www.oger.com) blijkt dat deze producten niet meer aangeboden worden.

26. Verweerder concludeert dat er onvoldoende bewijs van gebruik is geleverd door verzoeker om aan te tonen dat de ingeroepen merken voldoende zijn gebruikt in de relevante periode voor de waren en diensten waarvoor zij ingeschreven zijn. Hij herhaalt vervolgens nogmaals dat, zelfs al zou het Bureau besluiten dat normaal bewijs zou zijn aangetoond, er nog steeds geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het bestreden merk.

27. Bijgevolg verzoekt verweerder het Bureau de doorhaling af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

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

29. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval 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”.<sup>1</sup>

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

30. 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.<sup>2</sup>

31. Volgens vaste rechtspraak van het 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.<sup>3</sup>

### **Vergelijking van de waren en diensten**

32. 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.<sup>4</sup>

33. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen merken en de waren waartegen de vordering tot doorhaling is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>5</sup>

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

<b>Vordering tot doorhaling gebaseerd op:</b>	<b>Vordering tot doorhaling gericht tegen:</b>
	Kl 14 Sieraden [juwelierswaren]; Geëmailleerde sieraden; Sieraden van barnsteen; Veiligheidskettinkjes voor sieraden; Sieraden uit kristal bedekt met edele metalen; Kralen voor het maken van sieraden; Sieraden van edele of halfedele metalen, van edelstenen of van imitaties daarvan, of daarmee bedekt; Presentatiedoosjes voor sieraden.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>4</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>5</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p><i>(Benelux inschrijving 784905)</i></p> <p>Kl 25 Boven- en onderkleding voor dames, heren en kinderen; schoeisel; hoofddeksels. <i>(Uniemark 326090)</i></p> <p>Kl 25 Kleding; schoeisel; hoofddeksels; riemen van leder; ceintuurs. <i>(Uniemark 13786785)</i></p>	
<p>Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksels en hiermee verband houdende accessoires; detailhandeldiensten. <i>(Benelux inschrijving 784905)</i></p> <p>Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksels en riemen van leder, ceintuurs; detailhandeldiensten op het gebied van kleding, schoeisel, hoofddeksels. <i>(Uniemark 13786785)</i></p>	
<p>Kl 40 Op maat maken van kleding en hoofddeksels alsmede het vermaken van kleding en hoofddeksels. <i>(Uniemark 326090)</i></p>	
<p>Kl 42 Kledingontwerp. <i>(Benelux inschrijving 784905 en Uniemark 13786785)</i></p> <p>Kl 42 (Bedrijfs) kleding- en stijladvies; ontwerpen en adviseren op het gebied van kleding inclusief bedrijfskleding; verhuur van kleding. <i>(Uniemark 326090)</i></p>	

35. De waren van verweerder zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van de ingeroepen merken. De waren van verweerder betreffen algemeen sieraden en daaraan gerelateerde waren zoals kettinkjes, kralen en presentatiedoosjes. Hoewel de waren in klasse 25 van verzoeker ook kunnen dienen als versiering van mensen, is het hoofddoel ervan toch gelegen in de beschermende functie. Evenmin is er sprake van esthetische complementariteit.<sup>6</sup> Een dergelijke complementariteit moet een daadwerkelijke esthetische noodzaak inhouden, in die zin dat een product onmisbaar of belangrijk is voor het gebruik van het andere product en de consument het als normaal en natuurlijk beschouwt om deze producten samen te gebruiken.<sup>7</sup> Hoewel het zo zal zijn dat voor sommige modebewuste consumenten een zekere eenheid van stijl tussen kleding en schoeisel enerzijds en sieraden anderzijds belangrijk is, kan echter niet gesteld worden dat er een reële esthetische noodzaak bestaat om die harmonie tot stand te brengen in die zin dat het gebruik van sieraden noodzakelijk of

<sup>6</sup> Gerecht EU 24 maart 2010, T-363/08, punt 36, ECLI:EU:T:2010:115 (Nollie).

<sup>7</sup> Gerecht EU 12 februari 2015, T-505/12, punt 67, ECLI:EU:T:2015:95 (Longines) en Gerecht EU 27 september 2012, T-357/09, punt 53, ECLI:EU:T:2012:499 (Emidio Tucci).

belangrijk is voor het dragen van kleding en schoeisel.<sup>8</sup> De waren van verzoeker stemmen dan ook niet overeen met de waren van verweerder.

36. De waren van verweerder stemmen ook niet overeen met de diensten in de klassen 35, 40 en 42 van verzoeker. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.<sup>9</sup> De detailhandelsdiensten, alsook de diensten van het (ver)maken van kleding en hoofddeksels en de diensten kledingontwerp, -advies en -verhuur van verzoeker zijn niet dermate nauw verwant met de sieraden van verweerder dat laatstgenoemde waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zouden zijn voor het verrichten van deze diensten. Er is dan ook geen overeenstemming tussen de diensten van verzoeker en de waren van verweerder.

37. Ook voor wat betreft de diensten *zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksels en hiermee verband houdende accessoires* van verzoeker in klasse 35 geldt het gebrek aan overeenstemming met de waren van verweerder. De verwijzing naar accessoires verwijst naar accessoires die verband houden met kleding, schoeisel en hoofddeksels. Zodoende geldt ook voor deze waren en de daaraan gerelateerde diensten dezelfde redenering wat betreft het gebrek aan complementariteit met de sieraden van verweerder zoals reeds uiteengezet hierboven. Het Bureau benadrukt nogmaals dat met feitelijk gebruik geen rekening kan worden gehouden. De vergelijking van de merken vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens.<sup>10</sup> Het argument van verzoeker, dat de verkoop van accessoires en detailhandelsdiensten van verzoeker bovendien ook de verkoop van sieraden zoals manchetknopen en armbanden zou behelzen, is bijgevolg niet relevant. Daarenboven is het ook überhaupt nog maar de vraag of er voor de verkoop van de genoemde accessoires sprake zou kunnen zijn van complementariteit met de waren van verweerder.

### *Conclusie*

38. De waren van het betwiste merk stemmen niet overeen met de waren en diensten van de ingeroepen merken. Daarmee staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de merken. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet overeenstemmen, ook niet als de merken overeenstemmen nu zij beide het identieke element "OGER" bevatten.<sup>11</sup> Om die reden komt het Bureau ook niet meer toe aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik ten aanzien van de gebruikspflichtige ingeroepen merken.

## **B. Overige factoren**

---

<sup>8</sup> Gerecht EU 30 april 2014, T-170/12, punt 36, ECLI:EU:T:2014:238 (Beyond vintage).

<sup>9</sup> Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, punt 54, ECLI:EU:T:2008:399 (The O Store).

<sup>10</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 104 (Quantum); HvJEU 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, punt 67 (O2 Holdings Limited).

<sup>11</sup> Gerecht EU 22 januari 2009, T-316/07, punt 42 ECLI:EU:T:2009:14 (easyHotel) en Gerecht EU 13 april 2010, T-103/06, punt 27, ECLI:EU:T:2010:137 (Yokana).



39. Aan de beoordeling van de door verzoeker gestelde bekendheid van de ingeroepen merken, en de door verweerder ingeroepen argumenten daartegen zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens en de waren en diensten voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken en de waren en diensten overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen.<sup>12</sup>

### **C. Conclusie**

40. Op basis van bovengenoemde factoren is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

### **IV. BESLUIT**

41. De vordering tot doorhaling met nummer 3000232 wordt afgewezen.

42. De Benelux inschrijving met nummer 1009097 blijft ingeschreven.

43. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juli 2022



Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens

---

<sup>12</sup> HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P, punt 58, ECLI:EU:C:2011:177 (TiMi Kinderjoghurt).