

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005303**  
**van 4 augustus 2011**

**Opposant:** **Hartmut Englisch**  
Heidestraat 8  
49324 Melle  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **bunny** (Europese inschrijving 4333332)



**Ingeroepen recht 2:** (Europese inschrijving 3824836)

*tegen*

**Verweerder:** **Handelsonderneming Gebr. de Boon B.V.**  
Avelingen-West 39 B  
4202 MS Gorinchem  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **BOONY** (Benelux depot 1199967)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 10 december 2009 heeft verweerder voor waren in de klassen 18, 21, 28 en 31 een Benelux depot verricht van het woordmerk BOONY. Dit depot is onder nummer 1199967 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 april 2010.

2. Op 21 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 4333332 van het woordmerk bunny, ingediend op 11 maart 2005 en ingeschreven op 18 april 2006 voor waren in de klassen 5, 21 en 31;



- Europese inschrijving 3824836 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 19 mei 2004 en ingeschreven 31 oktober 2005 voor waren in de klassen 5, 21, 28 en 31.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 juli 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2010. Het Bureau heeft op 10 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 10 november 2010 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 8 november 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 12 november 2010 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 12 januari 2011 om een reactie in te dienen.

10. Op 30 december 2010 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Deze werd op 5 januari 2011 door het Bureau aan opposant gezonden.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant stelt dat de waren identiek dan wel sterk soortgelijk zijn.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, merkt opposant op dat er sprake is van een visuele overeenstemming die voortvloeit uit het feit dat de tekens de beginletter "B" en de twee laatste letters "NY" gemeen hebben en beide uit twee lettergrepen bestaan.

16. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant bijna identiek. De merken bestaan immers allemaal uit twee lettergrepen, aldus opposant, waarbij de elementen BUN en BOON nagenoeg identiek klinken. Door de "Y" zal het merk BOONY op Engelse wijze worden uitgesproken volgens opposant, te weten als "BOENI", en niet op de Nederlandse wijze als "BONIE".

17. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, omdat het betwiste teken geen betekenis heeft. Informatie over de betekenis van BUNNY is volgens opposant dan ook niet relevant. Desondanks merkt opposant op dat het woord BUNNY de betekenis heeft van "konijn"; opposant merkt vervolgens op dat dit natuurlijk niet betekent dat het een beschrijvend merk is voor materialen voor konijnen. Het merk heeft volgens opposant namelijk een zekere lieflijke betekenis die geschikt is om naar je beste vriend (je huisdier) te refereren. Bovendien, zo stelt opposant, kan BUNNY "knappe vrouw" betekenen, vaak dan als model werkend voor Playboy. Opposant concludeert echter dat het merk BUNNY in combinatie met de geclaimde waren niet direct naar konijnen noch naar Playboy modellen verwijst, maar meer naar de knuffelbaarheid van dieren in zijn algemeenheid, als het al, zo stelt opposant, als een betekenisvolle term wordt gezien door de consument.

18. Opposant meent dat de betrokken merken zodanig overeenstemmen dat, mede gezien de identiteit dan wel de sterke soortgelijkheid van de waren, de onderlinge minimale verschillen niet groot genoeg zijn om verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten. De kans is volgens opposant dan ook zeer groot dat het relevante publiek meent dat de door de conflicterende merken aangeduide producten van dezelfde of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

19. Om die reden verzoekt opposant het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en deposant te veroordelen in de kosten.

## **B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder betwist niet dat er enige mate van overeenstemming bestaat tussen de waren van de merken van opposant en die van hemzelf, aangezien het in beide gevallen diervoeders en dierverzorgingsproducten betreft.

21. Met betrekking tot de visuele vergelijking, meent verweerder dat er slechts in beperkte mate sprake is van visuele overeenstemming; de letters UN ten opzichte van de letters OO geven de merken en het teken volgens verweerder een sterk ander visueel voorkomen, alsook de toegevoegde beeldelementen in het tweede ingeroepen recht.

22. Ook op auditief vlak is er volgens verweerder slechts in beperkte mate sprake van overeenstemming. Het betwiste teken BOONY wordt, zo stelt verweerder, gevormd door een speelse verbastering van de naam van de handelsonderneming, de gebr. de Boon. Om die reden dient het teken volgens verweerder te worden uitgesproken op de Nederlandse wijze, dus als BOO-NIE en niet als BOE-NIE. Maar ook indien wordt aangenomen dat de consument geneigd zou zijn het merk als BOE-NIE uit te spreken, dan nog, meent verweerder, is er geen sprake van overeenstemming aangezien de letters OE dezelfde open ronde klankeigenschappen hebben als de letters OO.

23. Begripsmatig is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming tussen merk en teken, aangezien het betwiste teken, zoals gezegd, verwijst naar de onderneming van deposant terwijl het ingeroepen recht verwijst naar een konijn. Volgens verweerder worden de kleine punten van overeenstemming op visueel en auditief vlak gecompenseerd door het begripsmatige verschil tussen merk en teken.

24. Verweerder merkt ook op, dat er sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten: de door opposant aangeboden waren kunnen immers, zo stelt verweerder, ook producten specifiek voor konijnen betreffen. Er is daarom, zo stelt verweerder, sprake van een verkleinde beschermingsomvang.

25. Verweerder concludeert dat er op grond van al deze argumenten, geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

27. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**

29. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

30. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

31. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4333332)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

<b>bunny</b>	<b>BOONY</b>
--------------	--------------

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit 5 letters, BUNNY. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, eveneens bestaande uit 5 letters, BOONY.

34. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

35. Merk en teken hebben de eerste letter en de laatste twee letters gemeen. Het verschil tussen beide is gelegen in het midden van de tekens: bij het ingeroepen recht volgen de letters "UN" op de letter "B", terwijl bij het betwiste teken de letter "B" gevolgd wordt door de letters "OO".

36. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

*Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen: BUN-NIE. Het bestreden teken bestaat ook uit twee lettergrepen: BOE-NIE of BOO-NIE. De cadans is overeenstemmend, en ook de uitspraak is gelijkend aangezien zowel de eerste letter als de laatste lettergreep op identieke wijze zullen worden uitgesproken. Bij het uitspreken van het teken zal de consument zich niet, in tegenstelling tot wat verweerder meent (zie punt 22), realiseren dat het betwiste teken is afgeleid van de handelsnaam van verweerder, als deze consument überhaupt al op de hoogte is van deze handelsnaam. Zijn uitspraak zal dan ook niet aangepast zijn aan deze wetenschap.

38. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief overeenstemmend is.


*Begripsmatige vergelijking*

39. "Bunny" is de Engelse aanduiding voor onder andere "konijntje" of "(aantrekkelijk) meisje" (zie Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale), zoals ook opposant en verweerder aangeven. Het betwiste teken heeft geen betekenis.

40. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 3824836)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

	<b>BOONY</b>
---	--------------

41. Wat betreft de visuele vergelijking, gaat het bij dit ingeroepen recht om een samengesteld woord/beeldmerk dat bestaat uit dezelfde 5 letters BUNNY, geschreven in vette letters in een ietwat schuine lijn, met hieronder een half kader waarin het woord NATURE, in kleinere letters, is opgenomen. In dat kader wordt bovendien een landschap weergegeven, met een opkomende of ondergaande zon aan de horizon.

42. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In dit geval zal het woord "nature" in het ingeroepen recht, als beschrijvend kunnen worden gezien, aangezien het kan verwijzen naar de aard en hoedanigheid van de met dit teken aangeduide waren, te weten dat zij "natuurlijk" zijn. Bovendien heeft bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In het onderhavige geval is het bij het ingeroepen recht gevoegde beeldelement relatief klein weergegeven in verhouding tot de letters BUNNY, waardoor het woordelement zeker als eerste zal opvallen. Het woord BUNNY is dan ook het dominante bestanddeel van het merk; het beeldelement zal als versieringselement worden opgevat. Hetgeen hierboven met betrekking tot de visuele vergelijking is gesteld, geldt dus onverkort voor dit ingeroepen recht.

43. Aangezien het dominante woordelement van dit ingeroepen recht identiek is aan het eerste ingeroepen recht, geldt hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking *mutatis mutandis* ook voor dit recht.

#### *Conclusie*

44. 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 twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk 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 merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). In dit concrete geval heeft het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis (zie punt 39). Het Bureau is daarom van oordeel dat de hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen voldoende zijn om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

45. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de beschermingsomvang van het ingeroepen recht eerder beperkt is. Gezien de betekenis van het woord BUNNY en het feit dat de waren van de ingeroepen rechten betrekking hebben op dieren, is het aannemelijk te stellen dat het in aanmerking

komend publiek dit woord zal opvatten als mogelijke bestemming van de aangeduide waren, dit in tegenstelling tot wat opposant lijkt te menen (zie punt 17). Hieruit is op zijn minst op te maken dat de ingeroepen rechten over een laag onderscheidend vermogen beschikken, waardoor hun beschermingsomvang dus ook beperkter is.

46. Op grond van het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot gevaar voor verwarring te leiden.

#### Vergelijking van de waren en diensten

47. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

48. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder, geconsolideerd, weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Diergeneeskundige producten en hygiënische producten voor dieren; ontsmettingsmiddelen en deodorantia (niet voor persoonlijk gebruik) voor dieren en de dierverzorging; middelen ter verdelging van ongedierte; antiparasietproducten; hondenlotions, wasmiddelen voor honden en andere vachtdragende dieren; parasietwerende halsbanden voor dieren; veevoederadditieven voor medische doeleinden.	
	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; halsbanden voor dieren; riemen (leidsels) voor dieren, muilbanden en -korven voor dieren; kleding voor huisdieren; lijnen voor dieren.
Klasse 21 Toebehoren voor huisdierkooien, te weten zitstokken, ladders, schommels, badhuisjes, badjes, spiegels, drinkbakjes en nappen; diervoedertroggen; kammen en borstels voor huisdieren; kattenbakken en afdekkingen hiervoor (voorzover begrepen in klasse 21); kooien voor huisdieren; kattenbakken.	Klasse 21 Borstels; kammen voor dieren; kooien voor huisdieren; drinkbakken en drinkgerei; kattenbakken; voederbakken; vogelkooien
Klasse 28 Speelgoederen alsmede gymnastiek- en trainingsartikelen voor dieren, met name huisdieren; kauwoefenartikelen voor honden (voorzover begrepen in klasse 28).	Klasse 28 Spellen, speelgoederen onder andere voor dieren; botten (niet- eetbare kluiwen).
Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren, ook niet-medicinale additieven en versterkende voedingsmiddelen voor dieren; dranken voor huisdieren; diëtische producten voor dieren voor niet-medische doeleinden; strooisel voor huisdieren; levende dieren; kauwbotten voor dieren (eetbaar); voedsel voor huisdieren; gezand papier voor huisdieren (strooisel); proteïne voor dierlijke consumptie.	Klasse 31 Levende dieren; voedingsmiddelen voor dieren, snacks, koekjes en eetbare kluiwen voor dieren; nestmateriaal en vulmateriaal als onderlaag, alle voor gebruik bij huisdieren; zaagsel voor gebruik in dieren- 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.

#### A.2. Overige factoren



49. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punten 19 en 25). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **B. Conclusie**

50. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2005303 wordt afgewezen.

52. Benelux depot 1199967 wordt ingeschreven.

53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 augustus 2011

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek