

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006014

van 2 december 2019

- Opposant:** **Next Retail Limited**
Desford Road, Enderby Leicester
Leicestershire LE19 4AT
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**
B.P. 1775
1017 Luxemburg
Luxemburg
- Ingeroepen recht 1:** **Europese merkschrijving 6621049**

NEXT
- Ingeroepen recht 2:** **Europese merkschrijving 8544454**

NEXT ELECTRICALS

tegen
- Verweerder:** **NRC Handelsblad B.V.**
Rokin 65
1012 KK Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1212069**

NEXT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk NEXT voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. De aanvraag is onder nummer 1212069 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 november 2010.

2. Op 31 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1620434 van het woordmerk NEXT, ingediend op 19 april 2000 en ingeschreven op 2 juli 2003 voor diensten in de klassen 35 en 42;
- Europese inschrijving 6621049 van het woordmerk NEXT, ingediend op 29 januari 2008 en ingeschreven op 11 december 2008 voor waren in klasse 9;
- Europese inschrijving 8544454 van het woordmerk NEXT ELECTRICALS, ingediend op 11 september 2009 en ingeschreven op 8 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 35.

3. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, heeft opposant op 14 november 2011 het Bureau verzocht om Europese inschrijving 1620434 te schrappen als ingeroepen merk. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de overige ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen van de ingeroepen merken. Bij de indiening van zijn argumenten heeft opposant de omvang van de oppositie beperkt door zich enkel nog te richten tegen de waren in de klassen 9 en 16 van het betwiste teken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 februari 2011. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 26 maart 2012. De oppositieprocedure werd hierna ambtshalve opgeschort, vanwege een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van ingeroepen recht 6621049. Na beëindiging van deze procedure is het Bureau overgegaan tot het nemen van de beslissing.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Ingeroepen merk NEXT is identiek aan het bestreden teken, aldus opposant. Het element ELECTRICALS in het ingeroepen merk NEXT ELECTRICALS is volgens opposant volledig beschrijvend voor elektronische- of huishoudproducten, waardoor NEXT het dominante en onderscheidende element is.

10. Bij het indienen van zijn argumenten geeft opposant aan de oppositie nog slechts te richten tegen de waren in de klassen 9 en 16 en niet meer tegen de diensten in klasse 41. Opposant is van mening dat de waren van verweerder identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant, ze hebben veelal dezelfde functie of worden in combinatie met elkaar gebruikt.

11. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

12. Verweerder licht toe een uitgever van de dagbladen NRC Handelsblad en NRC.NEXT te zijn en onder meer rechthebbende te zijn op registratie van het woordmerk NRC.NEXT.

13. Verweerder betwist de overeenstemming tussen ingeroepen merk NEXT en het bestreden teken niet. Verweerder is echter van mening dat de overeenstemming tussen het bestreden teken en het ingeroepen recht NEXT ELECTRICALS gering is, aangezien merk en teken aanzienlijk in lengte verschillen.

14. De waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk, ze verschillen van aard en hebben bovendien een verschillende herkomst en beoogd doel. Het verband bijvoorbeeld tussen de "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beelden" en de "elektronische publicaties" is niet voldoende om te concluderen dat de waren soortgelijk zijn. Verweerder verwijst ter ondersteuning van zijn stelling naar beslissingen van het EUIPO in naar zijn mening soortgelijke zaken en naar de uitspraak Mobilix (HvJEU T-336/03 van 27 oktober 2005, ECLI:EU:T:2005:379).

15. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten van de oppositie te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] 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.

18. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

19. 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 gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, Sabal, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

20. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabal en Lloyd, beide reeds aangehaald).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NEXT	NEXT

22. De tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren

23. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

24. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Brandblusapparaten, onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; Geen van de voornoemde goederen omvat luidsprekerstations of losstaande luidsprekers; Zonnebrillen; Knijpbrillen; Monturen voor knijpbrillen; Euis voor brillen en zonnebrillen; Rekenmachines; Elektronische kalenderagenda's; Camera's; Opladers voor batterijen; Camerarecorders, tijdsregistratietoestellen; Cassettespelers; Cd-spelers; Dvd-spelers; Mp3-spelers, met uitzondering van stalstations voor mp3-spelers; Televisietoestellen; Geluidsversterkers; Printers; Computers; Computerspellen; Computerrandapparatuur, met uitzondering van losstaande luidsprekers; Radio's; Telefoonapparaten; Satellietnavigatie-apparatuur; Instrumenten voor de meting van het gewicht; Gecodeerde magneetkaarten; Drijvers voor de zwemsport; Beschermende kleding; Beschermers voor het hoofd;	Klasse 9 Elektronische gegevensdragers; elektronische publicaties, waaronder tijdschriften, boeken, kranten, tijdschriftenartikelen, krantenartikelen en -rubrieken, columns en teksten, ook online of via Internet beschikbaar.

Drijfhelpmiddelen; Zwemvesten; Reflecterende kleding ter voorkoming van verkeersongevallen.	
	Klasse 16 Kranten, tijdschriften, gidsen, drukwerken en boeken.

Klasse 9

26. De waren "elektronische gegevensdragers" zijn identiek, dan wel in sterke mate overeenstemmend met de waren "magnetische gegevensdragers" in klasse 9 van opposant. De waren zijn immers identiek, enkel de benoemde techniek is anders.

27. De waren "elektronische publicaties, waaronder tijdschriften, boeken, kranten, tijdschriftenartikelen, krantenartikelen en -rubrieken, columns en teksten, ook online of via Internet beschikbaar" zijn niet overeenstemmend met de waren van opposant. De aard, bestemming en het gebruik zijn verschillend en tevens is er geen sprake van een concurrerend dan wel complementair karakter. Het Bureau deelt de mening van verweerder dat het enkele feit dat een bepaalde waar wordt gebruikt als stuk, uitrusting of bestanddeel van een andere waar, op zich niet volstaat als bewijs dat de eindproducten die deze bestanddelen bevatten, overeenstemmend zijn, aangezien inzonderheid de aard, de bestemming en het cliënteel volledig verschillend kunnen zijn (zie in die zin GEU, arrest MOBILIX, reeds geciteerd).

Klasse 16

28. Hetgeen in overweging 27 werd overwogen geldt mutatis mutandis voor de waren in klassen 16. Deze waren zijn dan ook niet overeenstemmend met de waren van opposant.

Conclusie

29. De waren zijn deels identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

30. Met betrekking tot de niet overeenstemmende waren, maakt het Bureau de vergelijking met de waren en diensten van het tweede ingeroepen recht:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Zonnebrillen; brillen; brilmonturen; houders en etuis voor brillen en zonnebrillen; rekenmachines; elektronische kalenderagenda's; camera's; batterij- en accu-opladers; camerarecorders, tijdregistratietoestellen; cassettespelers; compactdiscspelers; DVD-spelers; MP3-spelers; luidsprekers; televisies; versterkers; printers; computers; computerspellen; computer-randapparaten; radio's; telefoontoestellen; toestellen voor satellietnavigatie; weegmachines; magnetische gecodeerde kaarten; vloten voor de zwemsport; beschermende kleding;	Klasse 9 elektronische publicaties, waaronder tijdschriften, boeken, kranten, tijdschriftenartikelen, krantenartikelen en -rubrieken, columns en teksten, ook online of via Internet beschikbaar

<p>beschermende helmen; drijfhelpmiddelen; drijvende vlotten; reflecterende kleding ter voorkoming van verkeersongevallen; wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten, onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.</p>	
	<p>Klasse 16 Kranten, tijdschriften, gidsen, drukwerken en boeken.</p>
<p>Klasse 35 Detailhandel, waaronder detailhandel via winkels in algemene handelswaren en kledingwinkels, verkoop per postorder uit een postordercatalogus, onlinedetailhandel, detailhandel via televisiewinkelkanalen, mobiele telefoon en direct marketing, allemaal verband houdend met de verkoop van kledingstukken, hoofddeksels en schoeisel, juwelierswaren, bijouerieën, horloges, modeaccessoires, huishoudelijke artikelen, handdoeken, beddengoed, textiel, meubelen, verlichtingstoestellen, speelgoed, zonnebrillen, brillen, brilmonturen, brillenkokers en etuis voor brillen en zonnebrillen, elektrische apparaten, rekenmachines, elektronische organizers, camera's, acculaders, camerarecorders, tijdsregistratietoestellen, cassettespelers, compactdiscspelers, dvd-spelers, mp3-spelers, luidsprekers, televisies, geluidsversterkers, printers, computers, computerspellen, computerrandapparatuur, radiotoestellen, telefoons,</p>	

<p>satellietnavigatieapparatuur, weegtoestellen, magnetisch gecodeerde kaarten, drijfmiddelen voor de zwemsport, beschermende kleding, beschermende helmen, drijfhelpmiddelen, zwemplanken, reflecterende kleding ter voorkoming van verkeersongevallen, wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen of het beheersen van elektriciteit, apparaten voor het opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beelden, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, brandblusapparaten, cosmetische middelen, niet-medicinale producten voor de toiletverzorging, brillen, koffers, lederwaren, handtassen, sporttassen, reistassen, boodschappentassen, toilettassen, koerierdraagtassen, draagtassen, aktetassen en kindertassen, keukengerei, verven, behangselpapier, muurstickers en behangranden, plaatjes, lijsten, elektrische apparaten, camera's; het verstrekken van informatie en adviezen met betrekking tot detailhandel in de voornoemde goederen; raadgeving op het gebied van het beheer van commerciële zaken, waaronder het verlenen van assistentie en advies bij het beheer van detailhandelszaken op het gebied van de voornoemde goederen.</p>	
---	--

31. Hetgeen in overweging 27 werd overwogen geldt mutatis mutandis voor de overgebleven niet overeenstemmende waren, deze zijn naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeenstemmend met de waren van het tweede ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

32. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

33. 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 het voorliggend geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

34. 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).

35. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij 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 recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

36. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren die identiek dan wel in sterke mate soortgelijk zijn, afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

37. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke, dan wel sterk soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2006014 wordt gedeeltelijk toegewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1212069 wordt niet ingeschreven voor de waren die identiek, dan wel in sterke mate overeenstemmend werden geacht:

Klasse 9: Elektronische gegevensdragers

40. Het Benelux depot met nummer 1212069 wordt wel ingeschreven voor de waren die niet overeenstemmend werden geacht, dan wel waartegen de oppositie niet gericht was:

Klasse 9: Elektronische publicaties, waaronder tijdschriften, boeken, kranten, tijdschriftenartikelen, krantenartikelen en -rubrieken, columns en teksten, ook online of via Internet beschikbaar.

Klasse 16: alle waren.

Klasse 41: alle diensten.

41. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 2 december 2019

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar: Cees van Swieten