



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013642**  
**van 19 december 2019**

**Opposant:** **ECT Marketing GmbH**  
Nordfrost Ring 16  
26419 Schortens  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Terhulpensesteenweg 187  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1: Uniemerck 5768809**  
  
ONE

**Ingeroepen recht 2: Internationale merkinschrijving 1195913**



**Ingeroepen recht 3: Uniemerck 14400873**  
  
onehome  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Open Investments B.V.**  
Gevers Deynootweg 93 C  
2586 BK Den Haag  
Nederland

**ONE Telecom B.V.**  
Gevers Deynootweg 93C  
2586BK Den Haag,  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk: Benelux aanvraag 1360472**



**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 7 september 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42. De aanvraag is onder nummer 1360472 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 september 2017.

2. Op 23 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 5768809 van het woordmerk ONE, ingediend op 19 maart 2007 en ingeschreven op 10 september 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 37;
- Internationale inschrijving 1195913, met aanduiding van de Europese Unie, van het



- gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 oktober 2013 en ingeschreven op 5 februari 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 37 en 39;
- Uniemerkt inschrijving 14400873 van het woordmerk onehome, ingediend op 17 juli 2015 en ingeschreven op 29 januari 2016 voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 10, 11 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 en alle diensten in de klassen 35 en 42 van het betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

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").<sup>1</sup>

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 28 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend met betrekking tot het eerste ingeroepen recht. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 oktober 2018.

---

<sup>1</sup> 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 waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant betoogt dat de waren en diensten van het bestreden merk identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen merken.

10. Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk stelt opposant dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn. Beide tekens bevatten het woordelement 'ONE'. Volgens opposant spelen de beperkte, niet-onderscheidende figuratieve elementen van het bestreden merk slechts een ondergeschikte rol bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Het publiek zal deze beeldelementen louter als decoratief beschouwen. Dit verschil is derhalve onvoldoende om de overeenstemming, gelegen in het identieke woord 'ONE', teniet te doen. De tekens zijn verder auditief identiek. Opposant stelt dat het gemiddelde publiek in de Benelux de betekenis van het eenvoudige Engelse woord 'one' zal begrijpen. Beide merken verwijzen derhalve naar het cijfer één. Om die reden zijn de tekens ook begripsmatig identiek.

11. Het woordelement 'ONE' neemt zowel in het tweede ingeroepen merk, als in het bestreden merk een dominante positie in, aldus opposant. De figuratieve elementen in beide tekens doen niet af aan de overeenstemming die is gelegen in het identieke woordelement 'ONE'. Volgens opposant zal het publiek weinig aandacht besteden aan het element '.de' in het tweede ingeroepen merk. Opposant betoogt dat deze aanduiding enkel opgevat zal worden als de (Duitse) herkomst van de betrokken waren en diensten. Om die reden stelt opposant dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend zijn.

12. Opposant betoogt verder dat het woord 'ONE' ook het meest onderscheidende en dominante element is in het derde ingeroepen merk. Hierbij merkt opposant op dat het publiek meer aandacht zal besteden aan het begin van een merk. Daarnaast stelt opposant dat de aanduiding 'HOME' een beschrijvend karakter heeft en dat het publiek hier derhalve minder aandacht aan zal besteden. De banale figuratieve elementen van het bestreden teken doen niet af aan de overeenstemming die is gelegen in het identiek element 'ONE', aldus opposant. Opposant concludeert derhalve dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend zijn.

13. Opposant stelt dat de merken een normaal onderscheidend vermogen hebben, aangezien de aanduiding 'one' geen specifieke betekenis heeft in relatie tot de onderhavige waren en diensten.

14. In het licht van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de inschrijving van het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijs van normaal gebruik ingediend met betrekking tot het eerste ingeroepen merk.

**B. Reactie verweerder**

16. Verweerder licht toe dat hij ook houder is van andere Beneluxmerken die onder meer bestaan uit de aanduiding 'one' en/of een groene cirkel. Deze merken zijn ouder dan de ingeroepen merken. Om die reden betoogt verweerder dat opposant zich niet kan beroepen op bescherming van de ingeroepen merken jegens het bestreden merk.

17. Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk stelt verweerder dat dit merk volstrekt onbekend is in de Benelux. Om die reden is er geen sprake van verwarringsgevaar met dit merk. Daarnaast betoogt verweerder dat het eerste ingeroepen merk niet normaal is gebruikt. Uit de door opposant ingediende bewijsstukken blijkt volgens verweerder onvoldoende duidelijk op welke wijze opposant zich in de afgelopen vijf jaar op het publiek in de Benelux heeft gericht. Een deel van de documenten is in het Duits en volgens verweerder worden de advertenties enkel geplaatst in Duitse en Oostenrijkse tijdschriften. Daarnaast bevat een deel van de ingediende documenten geen datum, zodat het niet duidelijk is wanneer dit gebruik heeft plaatsgevonden.

18. Vervolgens betoogt verweerder met betrekking tot het tweede ingeroepen merk dat het publiek de tekens niet zal verwarren, omdat de figuratieve elementen zeer verschillend zijn. Verder bevat het logo van opposant ook de aanduiding '.de'. Daarnaast zijn volgens verweerder de waren en diensten van het bestreden teken niet soortgelijk aan de waren en diensten van het tweede ingeroepen merk.

19. Verweerder stelt dat het publiek het derde ingeroepen merk en het bestreden merk evenmin zal verwarren. Het publiek zal immers begrijpen dat het merk 'onehome' bij een ander bedrijf hoort dat het logo ONE van verweerder. Daarnaast betoogt verweerder dat opposant het derde ingeroepen merk te kwader trouw heeft gedeponereerd. Opposant weet, of had moeten weten, dat verweerder actief gebruik maakt van haar ONE-merken in de Benelux. Met de inschrijving van het merk 'onehome' probeert opposant te voorkomen dat verweerder haar nieuwe logo kan inschrijven en dat is volgens verweerder onrechtmatig.

20. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau het bestreden merk in te schrijven.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier 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.

23. 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 waren en diensten**

24. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

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

26. Uit proceseconomische overwegingen zal het Bureau eerst overgaan tot een vergelijking met het – niet gebruiksplichtige – derde ingeroepen merk (Uniemerkm 14400873). Opposant betreft in zijn vergelijking van de waren en diensten alleen de waren van klasse 9 en een deel van de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en 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; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kassa's, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Brandblusapparaten; Usb-sticks en -kabels; Magnetische gegevensdragers; Rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Computersoftware; Op cartridges geregistreerde, geprogrammeerde videospellen [software]; Spelsoftware; Softwareprogramma's voor videospellen; Interactieve videospelprogramma's; Softwareprogramma's voor videospellen; Softwareprogramma's voor videospellen; Geheugenkaarten voor	Kl 9 Software voor de bewerking, opslag en verspreiding van gebruikersdata en media content; computers en communicatie-apparaten zoals desktop computers, laptops, tablets, smartphones, telefoons en randapparatuur; randapparatuur voor computers en communicatie-apparaten voor het doen van betalingen, voor fotografie, voor smart home apparaten (domotica-toepassingen), voor beveiliging, voor clouddiensten en navigatie.

<p>videospelmachines; Videospellen [computerspellen] in de vorm van op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's; Videospelcassettes; Videospelcartridges [software]; Videospellen vastgelegd op schijf [software]; Softwareprogramma's voor videospellen; Joysticks; Wandarmaturen voor televisieschermen; Beeldschermen, televisieontvangers en film- en videoapparaten; Digitale televisieapparaten; Televisie-apparaten; TV-camera's; Televisieopnametoestellen; Televisie-apparaten; Standaards voor televisies; Afstandsbedieningen voor televisies; Digitale projectoren (beamers); Lenzen voor projectors; Stereofonische apparaten; Afstandsbedieningen voor stereo-installatie; Radio's; Cd-spelers; Platenspelers; Dvd-spelers; Blu-rayspelers; Digitale fotolijsten; E-readers; Mp3-/videospelers; Accessoires voor audio in-/uitvoerapparaten; Accessoires van hifi-apparaten; Accessoires van mp3-spelers; Accessoires voor auto-hifi; Telefoonapparaten; Mobiele telefoons; Basisstations voor telefoons; VoIP-telefoons; ISDN-telefonie; Antwoordapparaten; Apparaten voor het navigeren, gidsen, volgen, plaatsbepalen en het maken van kaarten; Dicteertoestellen; Netwerkapparatuur; Netwerkcamera's; Netwerkbesturingsapparaten en -programma's (hard- en software); Elektronische armbanden voor de vitaliteits-, fitheids- en gezondheidscontrole; Draagbare en in de hand te houden elektronische toestellen voor het opnemen, organiseren, verzenden, bewerken, herzien en ontvangen van tekst, gegevens, beelden en geluidsbestanden met betrekking tot gezondheid en welzijn; Elektrische regelapparaten voor beheer van verwarming; Elektrische en niet-elektrische personenweegschalen; Keukenweegschalen; Wekkerradio's; Radioweekers; Apparaten en instrumenten voor weersinformatie; Audiotimers; Elektrische tijdschakelaars, ook programmeerbaar; Elektrische timers en Tijdbepalingapparaten; Timers voor automatische apparatuur.</p>	
<p>KI 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten;</p>	<p>KI 35 Reclame, marketing, promotionele diensten, administratieve diensten via een elektronische weg.</p>

	Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; software voor computers en andere elektronische apparaten ten behoeve van allerlei al dan niet mobiele toepassingen.
--	---

#### Klasse 9

27. De bestreden waren "software voor de bewerking, opslag en verspreiding van gebruikersdata en media content" vallen onder de brede categorie "Computersoftware" genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk en deze waren zijn derhalve gelijk. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, *Fifties*, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 en van 24 november 2005, *Arthur et Félicie*, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

28. De bestreden waren "computers en communicatie-apparaten zoals desktop computers, laptops, tablets, smartphones, telefoons en randapparatuur" zijn gelijk aan "gegevensverwerkende apparatuur en computers", genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk.

29. De waren "randapparatuur voor computers en communicatie-apparaten voor het doen van betalingen, voor fotografie, voor smart home apparaten (domotica-toepassingen), voor beveiliging, voor clouddiensten en navigatie" van het bestreden merk betreffen apparaten die verbonden zijn aan een computer waarmee specifieke functies van de computer kunnen worden verricht. Deze waren zijn onlosmakelijk verbonden met een computer en kunnen zonder een computer niet functioneren waardoor er sprake is van complementariteit met de waren "gegevensverwerkende apparatuur en computers" van het ingeroepen merk. Daarnaast zijn de waren bestemd voor hetzelfde publiek en worden deze doorgaans door dezelfde leverancier op de markt gebracht. Om die reden is het Bureau van oordeel dat de waren sterk overeenstemmend zijn.

#### Klasse 35

30. De dienst "reclame" komt expressis verbis voor in beide waren- en dienstenlijsten en is derhalve gelijk.

31. De diensten "marketing, promotionele diensten," zijn gelijk, dan wel sterk overeenstemmend met de diensten "reclame" genoemd in klasse 35 van het ingeroepen recht. De aanduidingen marketing en promotie zijn immers synoniemen van reclame, namelijk het bevorderen, stimuleren van de verkoop door middel van reclame.

32. De diensten "administratieve diensten via een elektronische weg" zijn gelijk aan de "administratieve diensten" genoemd in klasse 35 van het ingeroepen recht. De specificatie dat de diensten elektronisch worden verleend heeft geen effect op de overeenstemming van de diensten. Het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

#### Klasse 42

33. Tussen de diensten "Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel

*onderzoek*" van het bestreden merk en de waren "Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten" in klasse 9 van het ingeroepen merk bestaat een samenhang. Men zal bij het leveren en uitvoeren van deze diensten gebruik maken van verschillende soorten apparatuur om zaken te meten of te controleren. De aard en het doel zijn daarmee hetzelfde, evenals het in aanmerking komend publiek. Deze waren zijn dus in zekere mate overeenstemmend, (zie in die zin ook oppositiebeslissing 2002497 MIND van 12 mei 2009).

34. De bestreden diensten "*software voor computers en andere elektronische apparaten ten behoeve van allerlei al dan niet mobiele toepassingen*" zijn weliswaar geïnclassificeerd in klasse 42, maar zijn gelijk aan de waren "computersoftware" uit klasse 9 van het ingeroepen merk. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.5bis, lid 7 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten.

#### *Conclusie*

35. De waren en diensten van het bestreden merk zijn deels gelijk, deels sterk overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend aan de waren en diensten van het ingeroepen merk.

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


36. 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, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

37. 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 Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

38. 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 gezien, 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).

39. De te vergelijken tekens zijn derhalve de volgende:



Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
onehome	

40. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

#### *Visuele vergelijking*

41. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters, onehome. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een groene cirkel met daarin het woord ONE weergegeven in een wit lettertype.

42. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de grafische representatie van het bestreden merk niet te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), neemt dit niet weg dat het wordelement ONE, met name door de centrale positie en grootte, duidelijk waarneembaar is.

43. Het wordelement van het bestreden merk komt volledig terug aan het begin van het ingeroepen merk. In dit verband zij opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten 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).

44. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

45. 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 (GEU 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

46. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen. Het wordelement van het bestreden merk bestaat uit één lettergreep, die identiek is aan de eerste lettergreep van het ingeroepen merk. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen zal het publiek doorgaans meer belang hechten aan het begin van een teken.

47. De tekens zijn op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

48. Het ingeroepen merk bestaat uit de aanduiding 'onehome'. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

49. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen merk 'onehome' door de gemiddelde consument in de Benelux zal worden begrepen als een samentrekking van twee woorden, te weten 'one' (Engels voor 'één') en 'home' (Engels voor 'thuis' of 'huis'). De betekenis van beide woorden zal bekend zijn bij het publiek, aangezien het om twee zeer gangbare Engelse aanduidingen gaat.

50. Het woordelement van het bestreden merk betreft ook het Engelse woord 'one'. Beide tekens verwijzen derhalve naar het cijfer één. Daarnaast bevat het ingeroepen merk ook nog de aanduiding 'home', hetgeen een begripsmatig verschil oplevert met het bestreden merk.

51. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate begripsmatig overeenstemmend zijn.

*Conclusie*

52. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

**A.2. Globale beoordeling**

53. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

54. 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). Voor de waren en diensten in kwestie kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen zodat hiervoor moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

55. 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 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 zijn de waren en diensten van het bestreden merk deels gelijk aan, deels sterk overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend met de waren en diensten van het derde ingeroepen merk.

56. 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 merk beschikt in zijn geheel beschouwd over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

57. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

58. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. Rekening houdend met de gelijke en overeenstemmende waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Er is daardoor volgens het Bureau sprake van gevaar voor verwarring.

## **B. Overige factoren**

59. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie alinea 16) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald; Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73; Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

60. Verweerder stelt dat opposant het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen (zie alinea 19). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14, lid 2 juncto 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. De toepasselijkheid van deze bepaling wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan (zoals kwade trouw) kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt, of sinds 1 maart 2019 kan men daarvoor ook terecht bij het Bureau, zij het in het kader van een doorhalingsprocedure.

## **C. Conclusie**

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

62. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen merken, dient aan de andere ingeroepen merken, alsmede aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik met betrekking tot het eerste ingeroepen merk, niet meer te worden toegekomen.

## **IV. BESLUIT**

63. De oppositie met nummer 2013642 wordt toegewezen.

64. De Benelux aanvraag met nummer 1360472 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Kl 9 (*alle waren*)
- Kl 35 (*alle diensten*)
- Kl 42 (*alle diensten*)

65. De Benelux aanvraag met nummer 1360472 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht.

- Kl 36 (*alle diensten*)
- Kl 38 (*alle diensten*)

66. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 december 2019

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar: Cees van Swieten