

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014311
van 17 juli 2020

Opposant: **MARKANT Services International GmbH**
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2
77656 Offenburg
Duitsland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Unimerk 10780724**

MARKANT 

Ingeroepen recht 2: **Unimerk 8993231**

MARKANT 

tegen

Verweerder: **Veraart Group B.V.**
Van der Merschlaan 64
3705 TJ Zeist
Nederland



Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1374364**

MARKON

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MARKON voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42. De aanvraag is onder nummer 1374364 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2018.
2. Op 18 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 10780724 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 3 april 2012 en ingeschreven op 6 november 2013 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34;
 - Uniemerkt inschrijving 8993231 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 30 maart 2010 en ingeschreven op 30 november 2010 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere 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")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 19 juli 2018. 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. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 oktober 2019.

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.

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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het bestreden merk gelijk zijn aan, of in hoge mate overeenstemmend zijn met, de waren en diensten van de ingeroepen merken.

10. Opposant betoogt dat het beeldelement in de ingeroepen merken van ondergeschikt belang is en dat de aandacht van het publiek zal uitgaan naar het wordelement MARKANT. De merken beginnen volgens opposant met dezelfde vier letters, MARK, en de consument zal meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. Daarnaast hebben de merken ook de letter N gemeen. Om die reden zijn de merken in hoge mate visueel overeenstemmend, aldus opposant.

11. In het kader van de auditieve vergelijking stelt opposant dat het merk "markant" sterk overeenstemt met het merk "markon". Het eerste element "mark" is in beide merken auditief identiek. Bij de uitspraak van beide merken zal door eenzelfde intonatie en ritme het gewicht liggen op dit onderdeel. Om die reden zullen de merken op een overeenstemmende manier worden uitgesproken. Beide merken bestaan daarnaast ieder uit twee lettergrepen (MAR-KANT en MAR-KON) waarvan de eerste lettergreep, alsmede de eerste letter van de tweede lettergreep, identiek zijn. Opposant betoogt derhalve dat de merken op auditief vlak in hoge mate overeenstemmend zijn.

12. Opposant stelt dat het merk MARKANT door het relevante publiek kan worden opgevat als synoniem voor 'aanmerkelijk'. Het bestreden merk heeft geen conceptuele betekenis, waardoor er geen begripsmatige vergelijking mogelijk is, aldus opposant.

13. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen betoogt opposant dat de ingeroepen merken niet beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten en derhalve van huis uit een normaal onderscheidend vermogen hebben.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in met betrekking tot het tweede ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder verzoekt eerst om bewijs van gebruik van het tweede ingeroepen merk.

17. Verweerder voert aan dat het bewijs van gebruik niet aantoont dat er daadwerkelijk diensten worden verleend onder het ingeroepen merk. Het bewijs ziet enkel op websitepagina's, facturen van marketingmateriaal, folders, brochures en tijdschriften. Hieruit volgt niet duidelijk welke diensten worden verleend, aan wie de diensten worden verleend en waar, aldus verweerder. Het bewijs heeft daarnaast enkel betrekking op Duitsland, hetgeen volgens verweerder onvoldoende is om te bewijzen dat een Uniemerkt normaal is gebruikt. Bovendien is een deel van het bewijs ongedateerd. Om die reden concludeert verweerder dat er geen sprake is van normaal gebruik van het tweede ingeroepen merk.

18. In het kader van de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat de ingeroepen merken een betekenis hebben. Markant betekent in het Nederlands 'opvallend'. Volgens verweerder zegt deze betekenis iets over de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Dit woord

heeft derhalve weinig tot geen onderscheidend vermogen en om die reden bevat het ook een beeldelement, aldus verweerder. Het bestreden merk MAKRON heeft volgens verweerder geen betekenis.

19. Verweerder betoogt dat gezien het dominante beeldelement in de ingeroepen merken, de visuele gelijkens tussen de merken marginaal is. Verweerder stelt dat ook indien de woorden MARKANT en MARKON worden vergeleken, de merken door het verschil in lengte, alsmede het verschillende einde, voldoende afwijkend zijn. Om die reden zijn de merken visueel en auditief niet overeenstemmend.

20. Volgens verweerder hebben de ingeroepen merken een duidelijke en vaststaande betekenis en bestaat er om die reden een begripsmatig verschil tussen de merken. Verweerder betoogt dat indien het Bureau van oordeel is dat er toch visuele en/of auditieve overeenstemming bestaat tussen de merken, dit begripsmatig verschil deze overeenstemming neutraliseert.

21. Met betrekking tot de waren en diensten betoogt verweerder dat er geen bewijs is dat het merk is gebruikt voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven. Verweerder stelt dat indien het Bureau wel van oordeel is dat er sprake is van gebruik, dit hoogstens geldt voor het organiseren van congressen, verkoopbemiddeling en promotie. Volgens verweerder zijn dit geen diensten die overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor het merk MARKON is aangevraagd.

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van normaal gebruik, dat de totaalindruk van de merken voldoende afwijkend is en dat de diensten niet overeenstemmend zijn. Om die reden is er geen gevaar voor verwarring en verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. Uit proceseconomische redenen zal het Bureau eerst overgaan tot een vergelijking van het – niet gebruikspflichtige – eerste ingeroepen merk (Uniemerkt 10780724). De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	MARKON

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een woordelement van zeven letters, MARKANT, weergegeven in zwarte dikgedrukte hoofdletters, waarbij een deel van de letters cursief is en een deel elkaar raakt. Daarnaast bevindt zich een zwart figuur, bestaande uit verschillende halve maanvormen met in het midden een bol. Het geheel doet denken aan de gestileerde weergave van een oog. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters, MARKON.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het figuratieve element in het ingeroepen merk in het onderhavige geval door het in aanmerking komend publiek zal worden

opgemerkt (vgl. Gerechtshof Den Haag, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het publiek voornamelijk uitgaan naar het woordelement, gezien de opvallende positie aan het begin van het teken en de grootte van de letters.

32. Beide merken beginnen met dezelfde vier letters, 'MARK'. Het laatste deel van de merken is anders. Het ingeroepen merk eindigt op 'ANT' en het bestreden merk op 'ON'. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

33. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

35. Voor de auditieve vergelijking moet derhalve worden gekeken naar de uitspraak van de woardelementen "markant" en "markon". Beide woorden bestaan uit twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep identiek is en op dezelfde wijze zal worden uitgesproken. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

36. De tweede lettergreep is anders en de uitspraak hiervan zal voor het Nederlandstalige publiek ook niet dezelfde zijn. Het grootste verschil is hierbij dat het ingeroepen merk op de opvallende 'harde' letter T eindigt en het bestreden merk op de 'zachte' letter N. Het Bureau is echter van oordeel dat voor het Franstalige publiek de uitspraak van het tweede deel van de merken nagenoeg dezelfde kan zijn, omdat dit publiek hoogstwaarschijnlijk de letter T niet zal uitspreken.

37. De tekens zijn derhalve op auditief vlak op zijn minst in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

38. Het woord 'markant' betekent in het Nederlands 'opvallend'.² Het bestreden merk 'markon' heeft geen betekenis.

39. Het Bureau is van oordeel dat het woord 'markant' een niet heel alledaags, dan wel gebruikelijk woord is. Deze aanduiding wordt enkel gebruikt in een specifieke context, te weten als het gaat over een persoon die nogal opvallend of excentriek is ('een markant figuur'). Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met het Franstalige publiek. Een deel van het Franstalige publiek kan in het ingeroepen merk het Franse woord 'marquant(e)' herkennen, de Franse vertaling van 'markant'.³ Voor dit deel van het publiek heeft het ingeroepen merk dus ook een betekenis. Voor het overige deel van dit publiek heeft het ingeroepen merk geen betekenis. Om die reden valt niet uit te sluiten dat zowel een

² Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e editie.

³ <https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/FR/markant>

deel van het Franstalige, als het Nederlandstalige publiek de betekenis van het ingeroepen merk niet zal begrijpen.

40. Voor een deel van het publiek heeft het ingeroepen merk derhalve een betekenis. Het bestreden merk heeft echter geen betekenis voor het relevante publiek. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

41. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk en de waren en diensten 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; Kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; Meststoffen; Brandblusmiddelen; Hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; Chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; Looistoffen; Kleefstoffen voor industriële doeleinden.	
Kl 2 Verven, vernissen, lakken; Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; Kleurstoffen; Beitsen; Natuurlijke harsen als grondstof; Metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.	
Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; Zepen; Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; Tandreinigingsmiddelen.	
Kl 4 Industriële oliën en vetten; Smeermiddelen; Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; Brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; Kaarsen,	

lampenpitten.	
Kl 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Diëtische producten voor medische doeleinden, waaronder zulke voor zieken en kinderen, voedingsmiddelen voor baby's; Pleisters, verbandmiddelen; Tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; Ontsmettingsmiddelen; Middelen ter verdelgving van ongedierte; Schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	
Kl 6 Onedele metalen en hun legeringen; Bouwmaterialen van metaal; Verplaatsbare constructies van metaal; Niet-elektrische metalen kabels en draden; Slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; Metalen buizen; Brandkasten; Metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Kl 7 Machines en werktuigmachines; Motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); Koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); Landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; Verkoopautomaten.	
Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; Messenmakerswaren, vorken en lepels; Blanke wapens; Scheerapparaten.	
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, 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, op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's (software), grammofoonplaten; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, apparatuur en computers voor het verwerken van gegevens; Brandblusapparaten.	
Kl 10 Orthopedische artikelen.	
Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.	
Kl 12 Vervoermiddelen; Middelen voor vervoer	

over land, door de lucht of over het water.	
Kl 13 Vuurwapens; Munitie en projectielen; Springstoffen; Vuurwerk.	
Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voorzover niet begrepen in andere klassen; Juwelen, bijouerieën, edelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Kl 15 Muziekinstrumenten.	
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; Drukwerken; Boekbinderswaren; Foto's; Schrijfbehoeften; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Plastic materialen voor verpakking, voorzover niet begrepen in andere klassen; Drukletters; Clichés.	Kl 16 Drukwerken, tijdschriften, boeken, kalenders, kranten, nieuwsbrieven, periodieken, brochures, folders, gedrukte publicaties, gedrukte materialen voor reclame en promotie; stickers; foto's.
Kl 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Halfbewerkte plastic producten; Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; Niet-metalen buigzame buizen.	
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols; Wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren.	
Kl 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; Onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; Asphalt, pek en bitumen; Verplaatsbare constructies, niet van metaal; Monumenten, niet van metaal.	
Kl 20 Meubelen uitgezonderd kantoormeubelen, Spiegels, Raamwerken; Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen.	
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; Kammen en sponzen; Borstels en penselen (uitgezonderd voor schilderdoeleinden); Materialen voor de borstelfabricage; Reinigingsmateriaal; Staalwol; Ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); Glaswerk, porselein en aardewerk (voorzover niet	

begrepen in andere klassen).	
Kl 22 Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); Vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); Ruwe vezelige textielmaterialen.	
Kl 23 Garens en draden voor textielgebruik.	
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; Spreien; Tafellakens.	
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
Kl 26 Kant en borduurwerk, band en veters; Knopen, haken en ogen, spelden en naalden; Kunstbloemen.	
Kl 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; Wandbekleding, niet van textielmateriaal.	
Kl 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voorzover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen.	
Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild, en producten gemaakt van vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, compote; Eieren, melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten; Conserven van vlees, vis, gevogelte en wild; Kant-en-klare gerechten hoofdzakelijk bestaande uit voornoemde waren; Vruchten- en groentesappen voor kookdoeleinden.	
Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; Meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; Honing, melassestroop; Gist, rijismiddelen; Zout, mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; IJs; Kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk bestaande uit rijst, Deegwaren, Brood en/of Bakkerijproducten.	
Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en -zaden voorzover niet begrepen in andere klassen; Levende dieren; Verse vruchten en groenten; Zaaizaden; Natuurlijke planten en bloemen; Voedingsmiddelen voor dieren; Mout.	
Kl 32 Bieren; Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; Vruchtendranken en vruchtensappen; Siropen en andere preparate voor de bereiding van dranken.	
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	
Kl 34 Tabak; Artikelen voor rokers; Lucifers.	
	Kl 35 Publiciteit en commerciële zaken; bedrijfsorganisatorische en - economische

	<p>advisering; marketing en marketingadviezen; advisering inzake zakelijke strategieën, marketing en bedrijfsorganisatie; marktonderzoek; het ontwikkelen van concepten en strategieën op het gebied van ondernemen, ter bevordering van de communicatie met derden, op het gebied van marketing en publiciteit, alsmede ter bevordering van de distributie van producten en diensten; reclame- en marketingadviezen, al dan niet langs elektronische weg, waaronder Internet; public relations; opzetten en beheren van gegevensbestanden.</p>
	<p>KI 42 Software-ontwikkeling; programmering voor elektronische dataverwerking; het verschaffen van toegangstijd tot een computer database; het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; platform als een dienst [PaaS] voor onderzoek.</p>

Klasse 16

45. De waren "Drukwerken; foto's" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk.

46. De waren "Tijdschriften, boeken, kalenders, kranten, nieuwsbrieven, periodieken, brochures, folders, gedrukte publicaties, gedrukte materialen voor reclame en promotie" betreffen allemaal uitvoeringsvormen van drukwerk. 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 GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Om die reden zijn deze waren gelijk aan de waren "drukwerken" in klasse 16 van het ingeroepen merk.

47. De waren "stickers" zijn sterk overeenstemmend met de waren "Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; Drukwerken; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)" van het ingeroepen merk. De aard en het doel van deze waren kunnen dezelfde zijn. Daarnaast worden de waren doorgaans verhandeld via dezelfde verkoopkanalen en zijn deze gericht op hetzelfde publiek.

Klasse 35

48. Waren en diensten zijn in het algemeen 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.

49. In deze context dient eraan 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 (zie GEU,

Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, ECLI:EU:T2011:207 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

50. Het Bureau is van oordeel dat de diensten in klasse 35 "*Publiciteit en commerciële zaken; bedrijfsorganisatorische en - economische advisering; marketing en marketingadviezen; advisering inzake zakelijke strategieën, marketing en bedrijfsorganisatie; marktonderzoek; het ontwikkelen van concepten en strategieën op het gebied van ondernemen, ter bevordering van de communicatie met derden, op het gebied van marketing en publiciteit, alsmede ter bevordering van de distributie van producten en diensten; reclame- en marketingadviezen, al dan niet langs elektronische weg, waaronder Internet; public relations; opzetten en beheren van gegevensbestanden*" niet overeenstemmen met de waren in klasse 16 van het ingeroepen merk. Mogelijk zal er bij het uitvoeren van de diensten gebruik worden gemaakt van drukwerken, maar noodzakelijk is dit niet en in elk geval is dit onvoldoende om tot complementariteit, dan wel overeenstemming te komen.

51. Daarnaast zijn de bestreden diensten in klasse 35 niet overeenstemmend met de overige waren van opposant. Deze waren en diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend. Bovendien worden deze waren en diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

52. Opposant zal in het kader van zijn waren ongetwijfeld ook gebruik maken van reclame en marketing, maar ook dit is onvoldoende om tot complementariteit, dan wel overeenstemming te komen. Het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet overeenstemmend; deze diensten zijn naar hun aard en bestemming namelijk verschillend.

Klasse 42

53. Het Bureau is van oordeel dat de bestreden diensten "*Software-ontwikkeling; programmering voor elektronische dataverwerking; het verschaffen van toegangstijd tot een computer database; platform als een dienst [PaaS] voor onderzoek*" in zekere mate overeenstemmen met de waren "*Magnetische gegevensdragers, op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's (software), apparatuur en computers voor het verwerken van gegevens*" genoemd in klasse 9 van het oudere merk. Tussen het ter beschikking stellen en programmeren van software enerzijds en het eindproduct, software, anderzijds, bestaat een noodzakelijk verband. Immers, de waren vormen het ('stoffelijk') eindresultaat van de diensten in kwestie en zijn derhalve onlosmakelijk met elkaar verbonden en wel in die mate dat eindgebruikers kunnen verwachten dat deze van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn. In het geval van maatwerk software vallen de waar en de dienst zelfs vrijwel volledig samen (zie naar analogie GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005, ECLI:EU:T:20 05:379).

54. Tussen de diensten "*Het verrichten van wetenschappelijk 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 onderwijstoestellen en -instrumenten*" genoemd 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 gespecialiseerde wetenschappelijke 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).

Conclusie

55. De waren en diensten van het bestreden merk zijn deels gelijk, dan wel in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

A.2 Gebruiksbewijzen

56. Het Bureau heeft vastgesteld dat een deel van de waren en diensten van het bestreden merk overeenstemmen met de waren van het, niet gebruikspflichtige, eerste ingeroepen merk. Het bewijs van gebruik met betrekking tot het tweede ingeroepen merk is derhalve nog enkel relevant met betrekking tot de diensten in klasse 35 van het bestreden merk die niet overeenstemmend zijn bevonden aan de waren van het eerste ingeroepen merk.

57. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

58. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 23 mei 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 mei 2013 tot 23 mei 2018. Aangezien het tweede ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit merk gegrond.

59. Overeenkomstig regel 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

60. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

61. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

62. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

63. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerik (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (hierna: "EUMVo")⁴. Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerik", luidt als volgt:

"Een Uniemerik waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

64. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerik geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een EU-merk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

65. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerik ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

66. Opposant dient om het gebruik van zijn tweede ingeroepen merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Screenshots van de website van opposant waarop de omvang van de organisatie wordt uitgelegd, alsmede welke diensten MARKANT aanbiedt zoals bedrijfsorganisatorische en

⁴ Voorheen artikel 15 Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009, die is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

- economische advisering, marketing en marketingadviezen, bevorderen van communicatie met derden, bevorderen van distributie van producten en diensten en software ontwikkeling;
2. Screenshots van de website van opposant via de 'Wayback Machine' gedateerd tussen mei 2013 en september 2018;
 3. Verschillende bedrijfsbrochures van MARKANT, in het Engels en in het Duits, met informatie over de inhoud van de dienstverlening en omvang van de organisatie, alsmede de aankondiging van verschillende handelscongressen en exposities (in 2015, 2016, 2017 en 2019) georganiseerd door MARKANT;
 4. Informatie over een handelsforum in Duitsland, georganiseerd door MARKANT, 2016;
 5. Kopieën van ongeveer 25 facturen gericht aan MARKANT inzake het drukwerk van verschillende soorten producten, zoals pennen, briefpapier en brochures, gedateerd tussen juli 2013 en november 2018;
 6. Overzicht van alle evenementen die MARKANT heeft georganiseerd tussen 2013 en 2018 in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië, met een omschrijving, screenprints en foto's;
 7. Afbeeldingen van verschillende covers van MARKANT magazine tussen 2013 en 2018.

67. Opposant betoogt dat MARKANT een merkbegeleider en promotor van communicatie en samenwerking is tussen industrie en handel. In Europa werkt MARKANT als partner samen met meer dan 14.000 industriële bedrijven en ongeveer 150 retail partners. De diensten hebben betrekking op het optimaliseren van achtergrondprocessen, alsmede het aanbieden van professionele oplossingen.

68. Na bestudering van de documenten is het Bureau van oordeel dat het ingediende materiaal onvoldoende is om te kunnen concluderen dat er sprake is van normaal gebruik van een merk in de Europese Unie voor de diensten van het tweede ingeroepen merk. Het materiaal bestaat met name uit screenprints van de website van opposant en brochures waarin staat uitgelegd welke dienstverlening opposant aanbiedt, alsmede de omvang van de organisatie van opposant (nrs. 1 -4). Het aanbieden van deze dienstverlening wordt echter niet ondersteund door ander, neutraal, bewijs. In de stukken ontbreken documenten die daadwerkelijk aantonen dat diensten aan klanten worden verleend, zoals facturen, opdrachtbevestigingen of contracten. Op deze wijze kan het Bureau niet vaststellen of er daadwerkelijk diensten onder het merk MARKANT zijn geleverd, wat bij benadering de omvang is van die dienstverlening en aan welk publiek, dan wel in welke landen in de Europese Unie de waren en diensten zijn bestemd en geleverd.

69. De ingediende facturen (nr. 5) betreffen enkel het afdrucken van het merk van opposant op kantoorartikelen, zoals pennen, briefpapier en brochures. Deze facturen hebben derhalve geen betrekking op de diensten waarvoor het tweede ingeroepen merk is ingeschreven. De waren waarop de facturen betrekking hebben worden hooguit gebruikt ter promotie van opposant zelf. Dit soort gebruik valt niet aan te merken als merkgebruik voor de diensten van opposant (zie naar analogie HvJEU, *Wellness*, C-495/07, 15 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:10, alsmede GEU *Silk Cocoon* en *Sonia Sonia Rykiel*, beide reeds aangehaald).

70. De lijst van georganiseerde evenementen is door opposant zelf opgesteld (nr. 6). De gebruikte screenprints en foto's vormen een indicatie dat opposant onder andere congressen organiseert, maar alleen op basis van de overgelegde stukken berust deze aanname slechts op een vermoeden. Ondersteunend bewijs dat op objectieve wijze de datum, locatie en omvang van het gebruik aantonen, zoals facturen (bijvoorbeeld van de locatie) of inschrijvingsbewijzen of gepubliceerde advertenties ontbreekt immers. Zoals hiervoor opgemerkt (zie alinea 62) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik

van het merk op de betrokken markt bewijzen. Het Bureau is van oordeel dat de betreffende bewijsstukken daarvoor niet toereikend zijn en dus niet het normale gebruik aantonen voor de onderhavige diensten.

71. Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen van het MARKANT magazine (nr. 7). Opposant betoogt dat dit magazine wordt verzonden aan alle partners van de Markant groep. Dit kan echter niet worden geconcludeerd uit enkel de afbeeldingen van de covers van dit magazine. Overigens hebben deze bewijsgebruiken evenmin betrekking op de diensten waarvoor het tweede ingeroepen merk is ingeschreven.

Conclusie

72. Opposant heeft niet aangetoond dat het tweede ingeroepen merk in de afgelopen vijf jaar normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de diensten waarvoor het is ingeschreven.

A.3 Globale beoordeling

73. 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.

74. 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 in kwestie en de diensten in klasse 35 geldt dat deze bestemd zijn voor zowel de gemiddelde consument als een professioneel publiek. Daarbij moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, hetgeen in casu een normaal aandachtsniveau is. Evenwel moet worden vastgesteld dat voor de diensten in klasse 42 moet worden uitgegaan van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau, aangezien deze diensten in de regel 'maatwerk' betreffen en waarbij aanzienlijke kosten gemoeid zijn.

75. 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). Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken niet, dan wel onvoldoende onderscheidend zijn, omdat de aanduiding 'markant' een kenmerk beschrijft van de onderhavige waren en diensten (zie alinea 18). Zoals hierboven aangegeven is het Bureau echter van oordeel dat een deel van het publiek in de Benelux niet bekend zal zijn met de betekenis van dit Nederlandse woord (zie alinea 39). Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89). Daarnaast overweegt het Bureau dat het begrip 'markant' weliswaar 'opvallend' betekent, maar dat dit begrip doorgaans wordt gebruikt met betrekking tot de eigenschappen van een persoon. In relatie tot de desbetreffende waren heeft het ingeroepen merk derhalve hoogstens een verwijzend karakter, maar kan daarmee nog niet als beschrijvend worden gekwalificeerd.

76. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is bovendien niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016,

ECLI:EU:C:2016:837). Immers, 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 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 het onderhavige geval zijn de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

77. Verweerder betoogt ook dat de vaststaande betekenis van het ingeroepen merk betekent dat er sprake is van neutralisering (zie alinea 20). 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). Zoals hiervoor opgemerkt heeft het ingeroepen merk een dergelijke vaststaande betekenis. Dit is echter onvoldoende om tot neutralisering te leiden, omdat ook rekening dient te worden gehouden met het (Frans- en Nederlandstalige) deel van het publiek dat de betekenis van het woord 'markant' niet begrijpt (zie alinea 39). Daarnaast is Bureau is van oordeel dat de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeenstemmen dat in het onderhavige geval, ook voor het deel van het publiek dat wel bekend is met de betekenis, neutralisering niet aan de orde is.

78. 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).

79. Ondanks een hoger aandachtsniveau voor een deel van de diensten is het Bureau op grond van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, van oordeel dat, gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, alsmede de gelijkheid en mate van overeenstemming van de waren en diensten, het publiek kan menen dat de gelijke en overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

80. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de gelijke en overeenstemmende waren en diensten.

81. Aangezien het normaal gebruik van het tweede ingeroepen merk niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar met betrekking tot dit merk niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

82. De oppositie met nummer 2014311 wordt gedeeltelijk toegewezen.

83. De Benelux aanvraag met nummer 1374364 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die gelijk, dan wel overeenstemmend zijn:

- Klasse 16 (*alle waren*)
- Klasse 42 (*alle diensten*)

84. De Benelux aanvraag met nummer 1374364 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten die niet overeenstemmend zijn:

- Klasse 35 (*alle diensten*)

85. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 17 juli 2020

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet