

+



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015240
van 14 oktober 2020

Opposant: **REWE-Zentral AG**
Domstrasse 20
50668 Köln
Duitsland

Gemachtigde: **LAWNCH (Van Roeyen Advocatuur)**
Torenallee 20 Unit 6075
5617 BC Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 2175198**
Penny

tegen

Verweerder: **Asma Benmhand h.o.d.n. Benny's**
Damstraat 8
3531 BV Utrecht
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1390388**
Benny's

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 februari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Benny's voor diensten in klasse 35. Deze aanvraag is onder nummer 1390388 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 april 2019.
2. Op 4 juni 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 2175198 van het woordmerk Penny, ingediend op 6 april 2001 en ingeschreven op 17 juni 2002 voor diensten in klasse 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 6 juni 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 17 oktober 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat de levensmiddelenketen Penny een bedrijfsonderdeel is van de internationaal bekende REWE Group. Het merk wordt niet alleen in Duitsland, maar ook in tal van andere EU-landen gevoerd. Het is volgens opposant een begrip in de levensmiddelenhandel en geniet internationale bekendheid, waardoor eerder sprake is van gevaar voor verwarring.
10. Volgens opposant zijn de punten van verschil tussen de merken slechts zeer gering. De P en de B zijn zowel visueel als auditief sterk overeenstemmend en de toegevoegde letter s bij het betwiste merk maakt weinig verschil uit, te meer omdat ook de gemiddelde consument van het ingeroepen merk zal spreken van boodschappen doen bij "Penny's".

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.

11. Vanuit conceptueel perspectief is er volgens opposant ook een relevant raakvlak, aangezien de merken kunnen worden gepercipieerd als refererend aan een persoonsnaam.
12. Opposant stelt vast dat de betrokken diensten zoal niet dezelfde zijn dan toch in sterke mate overeenstemmen.
13. Opposant concludeert dat er sprake is van zodanig gevaar voor verwarring dat dit aan de inschrijving van het betwiste merk in de weg staat.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder is het niet eens met opposant. Het gaat volgens hem om de naam Benny's, die totaal niet lijkt op Penny. Daarom wil verweerder er geen afstand van doen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

15. 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.

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

17. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

18. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).
19. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

20. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Penny	Benny's

Visuele vergelijking

21. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit één woord van vijf letters, het betwiste merk eveneens uit een woord van vijf letters, gevolgd door een apostrof en de letter s.

22. Hoewel de consument doorgaans meer belang hecht 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), weegt de verschillende beginletter in dit geval niet op tegen de overeenstemming als gevolg van de vier identieke volgende letters. Bovendien is er ook een zekere visuele overeenstemming tussen de letters P en B in het verticale been en de bovenste ronding. Ten slotte zal bij het betwiste merk de meeste aandacht uitgaan naar het bestanddeel Benny, aangezien de "s" zal worden opgevat als een bezitsaanduiding, in dit geval van een persoon.

23. De merken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

24. De vier identieke letters worden identiek uitgesproken. De "s" aan het einde van het betwiste merk vormt slechts een gering auditief verschil. De beginletters zijn daarentegen auditief sterk overeenstemmend. Ten slotte hebben de merken qua uitspraak dezelfde lengte en intonatie.

25. De merken stemmen auditief sterk overeen.

Begripsmatige vergelijking

26. Opposant meent dat beide merken zullen worden opgevat als een persoonsnaam. Dit wil evenwel nog niet zeggen dat de merken daarom conceptueel overeenstemmen. Volgens de jurisprudentie houdt begripsmatige overeenstemming in dat de conflicterende merken gelijkend zijn in hun semantische inhoud. Een voornaam heeft geen semantische inhoud en derhalve is de begripsmatige vergelijking van twee merken die uit een voornaam bestaan niet mogelijk. Deze vergelijking is slechts mogelijk wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft (zie GEU, Luciano Sandrone, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452 en HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

27. De merken hebben geen duidelijke en vaste betekenis en een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk.

Conclusie

28. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

29. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

30. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register.

31. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Handelsdiensten op het gebied van levensmiddelen, alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, huishoudelijke artikelen, drogisterijartikelen, tuinartikelen, bouwmarktartikelen, campingartikelen, elektroartikelen, speelgoederen, kledingartikelen, schrijfbehoeften.	Klasse 35 Detailhandel op het gebied van voedingsmiddelen.

32. De diensten *detailhandel op het gebied van voedingsmiddelen* van het betwiste merk zijn gelijk aan de *handelsdiensten op het gebied van levensmiddelen* van het ingeroepen merk. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455). Overigens zij opgemerkt dat dit niet is weersproken door verweerder.

Conclusie

33. De diensten van het betwiste merk zijn gelijk aan de diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

34. 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 merken een rol.

35. 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 casu gaat het om diensten die zijn gericht op het algemene publiek en moet het gemiddelde aandachtsniveau normaal worden geacht.

36. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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 heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken diensten. Opposant beroept zich op de ruime bekendheid van zijn merk en daardoor op een ruimere beschermingsomvang. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in het voorliggende geval niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze procedure.

37. 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). In het voorliggende geval zijn de betrokken diensten gelijk.

38. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn gelijk. Op basis van deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2015240 wordt toegewezen.

41. Benelux aanvraag 1390388 wordt niet ingeschreven.

42. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 oktober 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams