

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015366
van 17 augustus 2021

Opposant: **Romney's Beate Ting GmbH, vertreten durch Beate Ting, Gereon Ting**
Milliehausen 1
31848 Bad Münders
Duitsland

Gemachtigde: **WIENKE & BECKER - WBK Rechtsanwälte Köln**
Sachsenring 6
50677 Keulen
Duitsland

Ingeroepen recht: **Uniemerk 7578099**

Romney 's

tegen

Verweerder: **Robin Romney**
Bereklaauwerf 26
4341 KJ Arnhem
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1395622**

Romney

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "Romney" voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42. De aanvraag is onder nummer 1395622 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 mei 2019.
2. Op 15 juli 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Uniemerkinschrijving 7578099 betreffende het woordmerk "Romney´s" ingediend op 30 januari 2009 en ingeschreven op 26 april 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 18, 20, 25, 28, 35 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 25 en 35 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 en een deel van de waren en diensten in de klassen 18 en 35 van het ingeroepen oudere merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 juli 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 is afgerond op 7 juli 2020

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 gelijkheid of overeenstemming van de merken, dan wel van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is naar zijn mening per definitie hoog nu het geen specifieke betekenis heeft. Bovendien geniet het merk ook een grote bekendheid nu het ingeroepen merk sinds vele jaren intensief wordt gebruikt, aldus opposant.
10. Visueel zijn beide merken bijna identiek nu ze het element Romney in het begin gemeen hebben. Het enkele verschil aan het einde van de merken is van ondergeschikt belang. Bovendien wordt de "´s" algemeen opgevat als een genitiefvorm, aldus opposant.

11. Ook auditief zijn de merken volgens opposant bijna identiek door het gemeenschappelijke element Romney. Nu de merken eenzelfde lengte hebben, zijn hun ritme en intonatie hetzelfde. Het enige verschil, namelijk de 's aan het eind, zorgt niet voor een noemenswaardig verschil in uitspraak.
12. Begripsmatig, heeft het ingeroepen merk geen specifieke betekenis voor de consument. Het relevante publiek zal volgens opposant geen verband leggen met een specifiek onderwerp anders dan de diensten van opposant. Dit zorgt voor een verhoogd verwarringsgevaar met een overeenstemmend, dan wel bijna identiek, woord.
13. Gezien het voorgaande zijn de merken sterk overeenstemmend volgens opposant.
14. Wat betreft de vergelijking van de betrokken waren en diensten stelt opposant dat deze sterk overeenstemmend, dan wel gelijk zijn.
15. Om deze redenen besluit opposant dat, gezien het hoge onderscheidend karakter van het ingeroepen merk, de sterke overeenstemming tussen de merken en de identiteit, dan wel overeenstemming tussen de waren en diensten, er sprake is van een sterk gevaar op verwarring tussen de merken. Daarom verzoekt opposant het Bureau het bestreden merk niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen deze oppositie is gericht.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder meent dat er drie redenen zijn waarom deze oppositie ongegrond is. Ten eerste is er volgens hem geen sprake van verwarring nu de namen grotendeels niet op elkaar lijken. Daar komt nog bij dat het bestreden merk van verweerder zijn eigen achternaam is. Ook de zeer verschillende logo's en uitingen van de naam op de website getuigen van twee totaal verschillende bedrijven met verschillende producten en doelgroepen.
17. Ten tweede stelt verweerder dat de producten die hij verkoopt geenszins lijken op de producten van opposant. Bij opposant zou de belangrijkste klasse, klasse 18 zijn, aldus verweerder. Hijzelf doet echter niets met producten zoals in klasse 18. Bovendien lopen ook de genoemde producten onder klasse 25 uiteen. Opposant verkoopt met name jassen en mantels voor honden, terwijl verweerder kleding voor mensen verkoopt. Verder is ook klasse 35 verschillend nu opposant producten verkoopt voor honden terwijl verweerder producten verkoopt voor mensen.
18. Ten derde voert verweerder nog aan dat hij in een ander geografisch gebied actief is dan opposant, respectievelijk Nederland ten opzichte van Duitsland, hetgeen moet blijken uit de domeinnaam van verweerder www.romneyshop.nl en het feit dat zijn website enkel in het Nederlands beschikbaar is.
19. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.
21. 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.”

22. 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 merken

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Romney ´s	Romney

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit een woord van zeven letters: Romney ´s, waarbij de twee laatste letters van elkaar gescheiden zijn door een apostrof. Het bestreden merk is ook een woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters: Romney.

27. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het merk (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Beide merken starten met zes dezelfde letters, romney. Het bestreden merk verschilt enkel van het ingeroepen merk door het weglaten van de apostrof en de letter S aan het einde.

28. De merken stemmen in visueel opzicht sterk overeen.

Auditieve vergelijking

29. Ook auditief geldt dat de consument meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een merk (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). In het ingeroepen merk en het bestreden merk worden de eerste zes letters identiek uitgesproken, namelijk Romney. De merken delen verder eenzelfde ritme en lengte nu ze beide twee lettergrepen tellen, respectievelijk ROM-NEY en ROM-NEYS. Het enige verschil qua uitspraak is gelegen in het weglaten van de letter S aan het einde van het bestreden merk.

30. Auditief zijn de merken sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

31. Een deel van het publiek zou in het element Romney een achternaam kunnen herkennen waarbij men de apostrof en de letter S aan het einde zal opvatten als aanduiding van een bezitsvorm, te weten 'van Romney'. Hoewel een achternaam geen betekenis op zich heeft, delen beide merken dan wel het concept van een identieke achternaam, waardoor zij op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend zijn (zie in die zin ook HvJEU, arrest Basile, 6 juni 2013, C-381/12 P, ECLI:EU:C:2013:371). Het overige deel van het publiek zal geen precieze betekenis toekennen aan het element Romney.

32. Er is ofwel sprake van een zekere begripsmatige overeenstemming tussen de merken in zoverre men een zelfde familienaam zal herkennen, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

33. De merken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de merken ofwel in zekere mate overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

34. 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).

35. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk waarop deze oppositie is gebaseerd 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 18 Kleding voor dieren, met name honden, met name jassen en veiligheidsvesten.	
KI 25 Kledingstukken, te weten jasjes en mantels.	KI 25 Kleding; Kledingstukken; T-shirts; Bedrukte T-shirts; Trui.
KI 35 Detailhandelsdiensten, ook via internetwinkels en webhandel, met diervoeding en dierbenodigdheden, hoofdzakelijk voor	KI 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding.

honden, met name fluitjes, kleding, verzorgingsaccessoires, kammen voor dieren en borstels voor dieren, voederbakjes, troggen, lijnen, tuigen en halsbanden, kussens, bedden, banken en manden, kooien en transportboxen, speelgoederen en sporttoestellen.	
---	--

Klasse 25

37. De waren *kleding; kledingstukken* van verweerder zijn gelijk aan de waren *kledingstukken* van opposant.

38. De waren *T-shirts; Bedrukte T-shirts; Trui* van verweerder zijn ook gelijk aan de waren *kledingstukken* van opposant. 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). Alle waren van verweerder betreffen specifieke kledingstukken, terwijl de waren van opposant betrekking hebben op kledingstukken in het algemeen. Bijgevolg zijn de waren van verweerder en opposant gelijk. Het zij hier overigens nog opgemerkt dat uit de classificatie niet blijkt dat de kleding voor dieren bestemd is.

Klasse 35

39. In het algemeen zijn waren en diensten 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.

40. In deze context dient er aan 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. Specifiek voor wat betreft detailhandel is het doel van deze dienst de verkoop van waren aan consumenten, waarbij zij opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

41. In casu heeft het bestreden merk van verweerder betrekking op *Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding*. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen deze aangeboden detailhandelsdiensten en de door het oudere merk aangeduide kledingstukken wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van deze waren. Deze waren en diensten stemmen daarom in zekere mate overeen.

Conclusie

42. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk, deels in zekere mate overeenstemmend met de waren en diensten van opposant.

A.2. Globale beoordeling

43. 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.

44. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

45. 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). Kledingstukken en detailhandel in kleding betreffen courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen en diensten. Het aandachtsniveau van de consument voor deze waren en diensten mag dan ook normaal worden geacht.

46. 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).

47. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het woord Romney 's geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant meent dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk per definitie hoog is nu het geen specifieke betekenis heeft (zie punt 9). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, sub a BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Aangezien opposant louter stelt dat er sprake zou zijn van een grote bekendheid van het ingeroepen merk, doch deze bekendheid van het merk niet heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

48. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de merken is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

49. Visueel en auditief zijn de merken sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de merken ofwel in zekere mate overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk, deels in zekere mate overeenstemmend met de waren en diensten van opposant. Gelet op voornoemde factoren en hun onderlinge samenhang is het Bureau van

oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Verweerder voert aan dat Romney zijn familienaam betreft (zie punt 16). Hoewel een merk conform artikel 2.23, lid 1, sub a BVIE de houder niet het recht verleent een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van de naam van die derde indien het om een natuurlijke persoon gaat, is dit niet waar het hier om gaat. Het Bureau wijst erop dat ook een familienaam kan dienen als merk, zodat alle wettelijke bepalingen van het BVIE hierop van toepassing zijn, waaronder de mogelijkheid om een oppositie tegen een dergelijke merkaanvraag in te stellen. De toets of er sprake is van gevaar voor verwarring is voor alle merken dezelfde, rekening houdend met wet- en regelgeving en de jurisprudentie ter zake.

51. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de merken (zie punten 16 t.e.m. 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008; ECLI:EU:T:2008:443).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2015366 wordt toegewezen.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1395622 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen deze oppositie is gericht:

- Klasse 25: Alle waren.
- Klasse 35: Alle diensten.

55. De Benelux aanvraag met nummer 1395622 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen deze oppositie niet is gericht:

- Klasse 42: Alle diensten.

56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto 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, 17 augustus 2021



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman