

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015635
van 15 februari 2022

Opposant: **KPS AG**
Beta-Straße 10H
D-85774 Unterföhring
Duitsland

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route D'Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Unimerk 017113168**



Tegen

Verweerder: **Plinkr Holding B.V.**
Daalakkersweg 2-126
5641 DA Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1402483**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 19 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1402483 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 september 2019.

2. Op 8 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:



- Uniemerkt 17113168 van het beeldmerk , ingediend op 16 augustus 2017 en ingeschreven op 1 januari 2018 voor waren en diensten in de klassen 9 35, 41 en 42;

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 november 2019. De procedure is aangevangen op 14 januari 2020. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 26 november 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, 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

8. Volgens opposant zijn de betrokken waren en diensten identiek, in hoge mate soortgelijk dan wel soortgelijk. Opposant verwijst daarvoor ook naar twee uitspraken van het EUIPO waarin dit wordt bevestigd.

9. Met betrekking tot de vergelijking van de betrokken merken meent de opposant dat deze dezelfde totaalindruk wekken, met name omdat beide merken een algemene indruk wekken die wordt gedomineerd door een "leergierige" uil met een hartvormig gezicht. Opposant meent dat de merken visueel overeenstemmend zijn en conceptueel identiek, terwijl opposant ook meent dat een auditieve vergelijking niet mogelijk is. Ter ondersteuning van de argumenten verwijst de opposant ook naar een aantal uitspraken en beslissingen waarin beeldmerken die dezelfde of soortgelijke objecten of ideeën vertegenwoordigen als overeenstemmend worden beschouwd.

10. Daarnaast wijst de opposant erop dat een mogelijk geringere mate van overeenstemming tussen de betrokken merken kan worden gecompenseerd door de grotere mate van overeenstemming tussen de diensten van het betwiste merk en de waren en diensten van het eerdere merk.

11. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder meent dat de diensten in klasse 35 en 36 zoals in het betwiste merk een andere aard en een ander doelpubliek hebben dan de diensten van het ingeschreven merk, terwijl deze ook niet concurrerend zijn ten opzichte van elkaar.

13. Ten opzichte van zowel de waren in klasse 9 als de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk meent de verweerder dat er sprake is van identieke dan wel in hoge mate overeenstemmende waren en diensten aan die zoals in klasse 42 van het betwiste merk opgenomen, nu de omschrijvingen van deze diensten zo veelomvattend zijn dat enige overlap onvermijdelijk is.

14. Ten aanzien van de vergelijking van de merken merkt verweerder op dat beide merken gestileerde afbeeldingen van een uil zijn, maar dat daar elke vergelijking mee ophoudt. Verder meent verweerder dat de beide uilen een andere indruk wekken. De merken verwijzen volgens de verweerder begripsmatig naar het concept "kennis en wijsheid" en er bestaat een veelvoud aan andere merken die bestaan uit logo's van uilen, evenals een veelheid van andere merken die bestaan uit logo's van andere dieren. De merken zijn op visueel vlak geheel niet overeenstemmend en een auditieve vergelijking is niet mogelijk. Tenslotte merkt de verweerder op dat enkel conceptuele gelijkenis niet leidt tot verwarringsgevaar, daarbij verwijzend naar r.o. 26 van HvJEU Puma/Sabel (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

15. Verweerder concludeert dat de merken in onvoldoende mate overeenstemmen om de kans op verwarring aannemelijk te achten. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, zijn merk in

te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

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

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover 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."*

18. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de merken

19. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek 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).

20. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

21. 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 bezien, 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

22. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

23. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk zijn zuivere beeldmerken. Nu opposant en verweerder beide menen dat de betrokken merken allebei een uil weergeven, zal het Bureau daar ook vanuit gaan; gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek immers beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.

24. Het ingeroepen merk is een minimalistisch gestileerd weergegeven uil, die tot leven komt door het gebruik van enkele lijnen. Die lijnen vormen het lichaam van de uil, alsmede zijn gezicht. Daarnaast lijken enkele van de lijnen aan de zijkant een tegen het lichaam van de uil gevouwen vleugel zichtbaar te maken, al kan dat element ook worden gezien als een veer, of als een versiering van het lichaam van de uil. De uil draagt een oranje gekleurd hoofddeksel en het uiteinde van het daaraan bevestigde kwastje vormt visueel gezien eveneens de snavel van de uil. Door zowel het gebruik van de oranje kleur, die contrasteert met de blauw/grijze lijnen waarin de rest van de uil is weergegeven, als het feit dat het kwastje van het hoofddeksel dat hoofddeksel en het gezichtje van de uil verbindt, valt het hoofddeksel in het bijzonder op. Verder valt op dat de uil geen zichtbare poten heeft.

25. Het betwiste merk is een uil die weergegeven is op cartoonachtige wijze. De uil staat op kleine, dunne pootjes en zijn klauwtjes lijken lichtjes om een (niet zichtbare) tak te zijn geklemd. De vleugels zijn weergegeven alsof het (menselijke) armpjes betreft, waarbij de uil één van zijn vleugels op zijn of haar zij heeft geplaatst, terwijl de uil zijn of haar andere vleugel omhooghoudt, waarbij de veren van die vleugel op vingers lijken die de uil eveneens omhooghoudt. De manier waarop de uil diens "vingers" omhooghoudt doet denken aan een waarschuwend houding. Verder draagt de uil een stropdas, die opvalt nu die is weergegeven in een met het lichaam van de uil weergegeven contrasterende kleur.

26. Hoewel beide merken de weergave van een uil betreffen, zijn de merken visueel in geen enkel opzicht hetzelfde. Het enkele feit dat de beschrijving van de visuele elementen op sommige punten overeen kan komen (denk aan het noemen van het lichaam van een uil, de snavel, de vleugels), maakt niet dat die elementen visueel ook overeenstemmen. Dat soort elementen vallen immers samen met de kenmerken van (het idee van) een uil, terwijl de specifieke weergave van de uilen in de merken aanzienlijk verschillen qua detaillering, verschijningsvorm en houding, zoals hierboven beschreven. De afbeeldingen van de uilen komen dan ook ten aanzien van geen enkel visueel onderscheidend element overeen.

Auditieve vergelijking

27. Tussen partijen staat vast dat een auditieve vergelijking niet mogelijk is, zodat het Bureau daar ook vanuit gaat; zoals reeds opgemerkt is het oppositieonderzoek immers beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.

28. Ten overvloede merkt het Bureau op dat een beeldmerk dat woordelementen mist, per definitie niet kan worden uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of conceptuele inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt echter noodzakelijkerwijs samen met hetzij de visuele waarneming, hetzij de conceptuele waarneming van het betrokken merk. Bijgevolg hoeft de fonetische perceptie van een beeldmerk zonder woordelementen niet afzonderlijk te worden onderzocht en vergeleken met de fonetische perceptie van andere merken (GEA, Kajman, T-634/13, 30 september 2015, ECLI:EU:T:2015:738).

Conceptuele vergelijking

29. Zoals opgemerkt vinden partijen dat beide beeldmerken een uil voorstellen. Dat betekent eveneens dat de betrokken merken begripsmatig in wezen naar hetzelfde soort dier verwijzen. Echter, hoewel beide merken een weergave van een uil betreffen, zijn deze vogels volkomen anders gestileerd. Waar het ingeroepen merk een statische lijntekening betreft neemt de uil in het betwiste merk een wat menselijke pose aan. Dat betekent ook dat, hoewel het naar mening van partijen om uilen gaat, er, voor zover er enig ander begripsmatige betekenis in de afbeeldingen valt te ontwaren, die verschillend is. Dit maakt dat de begripsmatige overeenstemming hooguit gering te noemen is.

Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de merken

30. De merken zijn visueel niet overeenstemmend, auditief is een vergelijking niet mogelijk. Conceptueel is er sprake van een geringe mate van overeenstemming. Nu het in casu echter om zuivere beeldmerken gaat kan de enkele (geringe) overeenstemming tussen de merken op conceptueel vlak niet zonder meer leiden tot de conclusie dat er sprake is enige overeenstemming tussen de merken. Indien dat wel het geval zou zijn, zou dat er immers toe leiden dat elk beeldmerk dat mogelijk een concept deelt met een ander beeldmerk, als overeenstemmend kan worden bestempeld, zelfs wanneer, zoals in het onderhavige geval, de merken verder volkomen verschillend zijn. Met het voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de merken niet overeenstemt.

Vergelijking van de waren en diensten

31. Aangezien de totaalindruk van de merken niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Zelfs wanneer de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.2ter, lid 1 sub b BVIE). Voor de volledigheid worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Gegevensverwerkende apparatuur, computerprogramma's en -software</p>	
<p>KL 35 Organisatorische advisering, organisatorisch projectmanagement op het gebied van elektronische gegevensverwerking; Commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy.</p>	<p>KI 35 Administratieve boekhouding; Administratieve diensten; Administratieve gegevensverwerking; Administratieve diensten bij het plaatsen van bestellingen; Advisering inzake commerciële transacties; Bemiddeling bij contracten voor aan- en verkoop van producten; Handelsinformatie en -adviesing voor consumenten bij de keuze van waren en diensten; Prijsanalyse; Prijsnoteringen van goederen en diensten; Prijsvergelijkingsdiensten; Ter beschikking stellen van online vergelijkingen van financiële diensten; Vergelijking van energieprijzen; Verstrekking van consumenteninformatie met betrekking tot goederen en diensten; Verstrekking van onlinprijsvergelijkingen; Administratieve diensten voor het elektronisch bewerken van gegevens; Administratieve diensten voor het elektronisch verzamelen van gegevens; Invoer en verwerking van gegevens; Online gegevensverwerking.</p>
	<p>KL 36 Financiën (Adviesing inzake persoonlijke -); Informatie met betrekking tot financiën; Informatie met betrekking tot financiën, on line geleverd vanuit een computerdatabase of vanaf het Internet; Financiële assistentie; Financiële diensten (Persoonlijke -); Financiële diensten verleend langs elektronische weg</p>
<p>KL 41 Opvoeding, opleiding, ontspanning.</p>	
<p>KL 42 Advisering op het gebied van informatica, ontwikkeling van hardware en software, advisering op het gebied van telecommunicatietechniek</p>	<p>KL 42 Ontwerp van informatiesystemen met betrekking tot financiën; Informatiesystemen met betrekking tot financiën (Ontwerp van -); Software-ontwikkeling; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; Verhuur van software voor financieel beheer; Software (Adviesing met betrekking tot -); Ontwerp en ontwikkeling van websites; Ontwerp en ontwikkeling van computersoftware; Ontwerp en ontwikkeling van software voor gegevensverwerking; Ontwerp, onderhoud, verhuur en updating van software.</p>

B. Conclusie

32. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er door het ontbreken van overeenstemming in de totaalindruk van de merken geen gevaar voor verwarring bestaat en de oppositie dient te worden afgewezen.

IV. BESLUIT

33. De oppositie met nummer 2015635 wordt afgewezen.

34. Benelux aanvraag 1402483 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 15 februari 2022



Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard