

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016439**  
**van 15 maart 2022**

**Opposant:** **FUN BELGIUM N.V.**  
Koning Albert I-laan 244  
8200 Brugge  
België

**Gemachtigde:** **IFORI bvba**  
Victor Braeckmanlaan 107  
B-9040 Gent  
België

**Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 15882731**



**Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 15144249**



*Tegen*

**Verweerder:** **Fun-Events BVBA**  
Stenenstap 13  
2500 Lier  
België

**Gemachtigde:** **Intellectueeleigendom.nl**

Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving nummer 1422508**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten


1. Op 11 augustus 2020 heeft verweerder een aanvraag ingediend voor een spoedregistratie van het




gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 16, 25 en 28. Deze aanvraag is onder nummer 1422508 in behandeling genomen en gepubliceerd en ingeschreven op 12 augustus 2020.

2. Op 9 oktober 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de deze spoedregistratie. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Uniemerken 15882731 van het woord/beeldmerk , ingediend op 3 oktober 2016 en ingeschreven op 6 maart 2017 voor waren in klassen 8, 16, 20, 21 en 28 en diensten in klasse 35;



- Uniemerken 15144249 van het woord/beeldmerk , ingediend op 24 februari 2016 en ingeschreven op 24 juni 2016 voor waren in klassen 11, 24 en 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

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 21 oktober 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 23 april 2021.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt dat het betwiste merk niet moet worden ingeschreven op basis van de volgende twee gronden zoals in artikel 2.2ter lid 1 BVIE, waarin staat dat een merk waartegen oppositie wordt ingesteld niet wordt ingeschreven indien:

- Lid 1 sub a: "*het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd*"

Lid 1 sub 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.”*

#### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint met een opsomming van merkregistraties met daarin het element “FUN”, waarvan hij houder is. Vervolgens geeft opposant een overzicht van contacten (of het gebrek daaraan) tussen opposant en verweerder over de betrokken merken en legt opposant uit waarom er oppositie is ingesteld tegen het betwiste merk.

10. Opposant beroept zich zowel op artikel 2.2ter sub a BVIE (dubbele identiteit), als op artikel 2.2ter sub b BVIE (verwarringsgevaar).

11. Voor wat betreft sub a (dubbele identiteit) meent opposant dat ten aanzien van de vergelijking van de merken, het element “FUN” als het dominante element moet worden gezien en dat de betrokken merken dat ook visueel, auditief en conceptueel gezien gelijk zijn.

12. De betrokken waren zijn volgens opposant overeenstemmend nu hun bestemming (met name de wijze waarop het product door de consument zou moeten worden gebruikt) en gebruik (de wijze waarop het product wordt gebruikt om zijn doel te bereiken) identiek of zeer gelijkaardig zijn. De waren zijn ook complementair en concurrerend en bijgevolg soortgelijk. Ze zijn concurrerend nu opposant en verweerder met deze producten hetzelfde doelpubliek wensen aan te spreken en deze producten ook door elkaar kunnen worden vervangen. Opposant meent dat dit ook blijkt uit het feit dat dat een klant van opposant van mening was dat de website van verweerder een website van opposant was en deze vervolgens bijna was overgegaan tot een transactie die hij anders niet ondernomen zou hebben.

13. Ten aanzien van sub b (verwarringsgevaar) tonen de verbale elementen “FUN” en “FUN-SHOP” van de betrokken merken een zeer sterke gelijkenis, terwijl de beeldelementen van het betwiste merk decoratief van aard zijn. Opposant meent dat de betrokken merken op visueel niveau gemiddeld tot grote overeenstemming tonen, de betrokken merken op auditief niveau sterk overeenstemmend zijn en op conceptueel niveau identiek of minstens sterk gelijkaardig. Voor de vergelijking van de waren en diensten verwijst opposant naar hetgeen al werd gesteld in het kader van de sub a-grond.

14. Opposant verwijst nogmaals naar het feit dat zich er een daadwerkelijk geval van verwarring heeft voorgedaan. Opposant verwijst in dit geval ook naar de kwade trouw die de verweerder zou hebben gehad bij het doen van het depot. Hoewel opposant zich ervan bewust is dat kwade trouw geen oppositiegrond is, wenst hij wel de kenmerkende kwaadwilligheid van de verweerder aan te halen.

15. Het aandachtsniveau van de consument is volgens opposant laag tot gemiddeld te noemen nu het om alledaagse consumptiegoederen gaat.

16. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken beschrijft een ervaring die men kan hebben, maar het feit dat een onderneming haar waren op abstracte wijze een positief imago wenst te geven, zonder de consument rechtstreeks en onmiddellijk te informeren over een van de hoedanigheden of specifieke kenmerken van de waren, is echter een geval van suggestie en niet een aanwijzing in de zin van artikel 7, lid 1, sub c van Verordening 2017/1001, waarbij opposant verwijst naar rechtspraak van het Gerecht van de EU. Verder hebben de ingeroepen merken door intensief gebruik een ruime merkbekendheid verworven in de Benelux. De ingeroepen merken hebben dan ook een normaal onderscheidend vermogen.

17. Tenslotte verwijst opposant, daarbij de opmerking plaatsend zich bewust te zijn van het feit dat het Bureau niet is gebonden aan deze beslissingen, naar enkele zaken die opposant voerde tegen aanvragen en waarbij steeds werd geoordeeld dat sprake was van verwarring.

18. 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 door te halen en de verweerder te veroordelen in de door de opposant gemaakte kosten op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE.

## **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder meent dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht geldt dat de ingeroepen merken en het betwiste merk enkel het woordelement 'FUN' delen. De betrokken merken verschillen daarbij begripsmatig vanwege het feit dat het woord 'FUN' in het teken van opposant als zelfstandig naamwoord is gebruikt, waarbij de betekenis 'leuk' is en dit de waren en diensten beschrijft. In het merk van verweerder is het woord 'fun' als bijvoeglijk naamwoord gebruikt om de soort winkel (shop) aan te geven, dus 'leuke' winkel wat in die zin eigenlijk niet louter beschrijvend is voor de aangevraagde waren in het teken van verweerder.

20. Nu het woord 'FUN' duidelijk beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten, zal het meeste gewicht toekomen aan de figuratieve elementen, die leiden tot duidelijke verschillen tussen de betrokken merken die voor het publiek heel duidelijk aanwezig zijn.

21. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten meent de verweerder dat, nu er geen overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat, het niet relevant is dat de diensten gelijkaardig kunnen worden geacht.

22. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is normaal en nu de waren en diensten van zowel opposant als van verweerder producten zijn waarbij vaak wordt gekeken naar het 'etiket' of 'label', waarvan juist het visuele aspect het meest van belang is, zal het relevante publiek minder waarde hechten aan de naam maar vooral de tekens herkennen aan de vormgeving, stiling en kleur die ze zien op het etiket op het product zelf of die op het schap.

23. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd en de opposant te verwijzen in de kosten van de oppositie.

## **III. BESLISSING**



24. 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.

### **A.1 Ingeroepen grond 1: dubbele identiteit**

25. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd"*.

26. Van "gelijkheid" in de zin van deze bepaling is sprake indien sprake is van een teken wanneer dat zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, C-291/00, ARTHUR ET FELICIE, ECLI:EU:C:2002:169).

27. De te vergelijken merken in dit verband zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

28. De verschillen tussen de betrokken merken vallen direct op: zo bestaat tussen de letters "F", "U" en "N" in de ingeroepen merken, weergegeven in een donkeroranje kleur, enige afstand. De letters zijn niet op eenzelfde of uniforme manier weergegeven: de letters verschillen in grootte en zijn enigszins schuin weergegeven, waardoor de letters lijken te bewegen of "dansen". Onder dit element is een zwart balkje geplaatst met daarin in witte letters weergegeven "play create party", met tussen die woorden een oranje stip.

29. Hoewel het betwiste merk ook het element "FUN" bevat, is dit element in een andere kleur en een ander lettertype weergegeven dan het element "FUN" in de ingeroepen merken en ontbreekt het zwarte balkje met daarin in witte letters weergegeven "play create party" met tussen die woorden een oranje stip uit de ingeroepen merken. Daarnaast wordt in het betwiste merk het element "FUN" gevolgd door een koppelteken en het woord "SHOP", terwijl voorafgaand aan het element "FUN" een beeldelement is geplaatst dat bestaat uit een in het geel weergegeven lachend gezicht, waarin twee grote ogen en een lachende mond met (mogelijk) wangen te zien zijn. Geen van de elementen rondom het element "FUN" in het betwiste merk komen echter terug in de ingeroepen merken.

30. De opmaak van de betrokken merken is dan ook wezenlijk anders, de verschillen zijn niet zo onbeduidend dat zij aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen. Daarom is er ook geen sprake van "gelijkheid" in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE.

## A.2 Conclusie dubbele identiteit

31. Nu aan één van de noodzakelijke vereisten voor het aannemen van dubbele identiteit, gelijkheid van de merken, niet is voldaan, dient de oppositie voor zover die is gebaseerd op de grond van dubbele identiteit te worden afgewezen.

## A.3 Ingeroepen grond 2: verwarringsgevaar

32. 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."*

33. 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**

34. 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).

35. 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).

36. 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 ).

37. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

38. Het element "FUN" in de ingeroepen merken bestaat uit de letters "F", "U" en "N". Deze zijn met enige afstand tot elkaar weergegeven in een donkeroranje kleur. De letters zijn niet op eenzelfde of uniforme manier weergegeven: Zij verschillen in grootte en de letters "F" en "U" zijn enigszins schuin weergegeven, waardoor de letters lijken te bewegen. Onder dit element is een zwart balkje geplaatst met daarin in witte letters weergegeven "play create party", met tussen die woorden een oranje stip.

39. Hoewel het betwiste merk ook het element "FUN" bevat, is dit element in het lichtblauw weergegeven en zijn de letters van dit element, anders dan bij de ingeroepen merken, op eenzelfde en uniforme manier weergegeven. In het betwiste merk ontbreekt het in de ingeroepen merken zwarte balkje met daarin in witte letters weergegeven "play create party" met tussen die woorden een oranje stip. Daarnaast wordt in het betwiste merk het element "FUN" gevolgd door een koppelteken en het woord "SHOP", terwijl voorafgaand aan het element "FUN" een beeldelement is geplaatst dat bestaat uit een in het geel weergegeven lachend gezicht, waarin twee grote ogen en een lachende mond met mogelijk wangen te zien zijn. Geen van de elementen rondom het element "FUN" in het betwiste merk komen terug in de ingeroepen merken.

40. De betrokken merken delen enkel het korte element "FUN". Nu niet alleen dit element, maar ook de overige elementen verschillen in opmaak, kleur en stilering is het Bureau is van mening dat de merken visueel slechts in geringe mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

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

42. De woordelementen van de ingeroepen merken bestaan uit het groot weergegeven woordelement "FUN", met daaronder in beduidend kleinere letters weergegeven "PLAY CREATE PARTY". Het Bureau is van mening dat dit laatste element niet zal worden uitgesproken; dit deel is heel klein en zal worden opgevat als een soort onderschrift, en bovendien zal een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432).

43. Het betwiste merk heeft één enkel woordelement, te weten "FUN-SHOP".

44. Dat betekent dat de vergelijking op auditief vlak ziet op "FUN" tegenover "FUN-SHOP". Nu het element "FUN" in beide merken voorkomt en ook nog aan het begin van de merken, het deel van tekens waaraan de consument over het algemeen het meeste belang hecht (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), meent het Bureau dat er sprake is van overeenstemming op auditief vlak.

#### *Conceptuele vergelijking*

45. Zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk verwijzen naar "FUN", dat het Engelstalige woord voor "leuk" of "plezier" is. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenis te kennen.

46. De stelling van verweerder, dat betrokken merken conceptueel verschillen vanwege het feit dat het woord "FUN" in het teken van opposant als zelfstandig naamwoord is gebruikt, waarbij de betekenis



"leuk" is, terwijl het woord "fun" in het betwiste merk als bijvoeglijk naamwoord gebruikt om de soort winkel (shop) aan te geven, dus "leuke winkel", kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Hoewel het betwiste merk inderdaad zal worden opgevat als een "leuke winkel" of "winkel voor leuke dingen", verwijst het betwiste merk, net zoals de ingeroepen merken, nog altijd (ook) naar "leuk" of "plezier".

47. Het Bureau is van mening dat de betrokken merken conceptueel dan ook overeenstemmen.

48. De betrokken merken stemmen visueel gezien in geringe mate overeen, en stemmen auditief en conceptueel gezien overeen.

### **Vergelijking van de waren**

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

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

51. Opposant heeft de vergelijking van de waren en diensten in zijn argumenten enkel nog toegespitst op de waren in de klassen 16, 25 en 28, zonder op enige wijze in te gaan of te verwijzen naar de overige waren en diensten. Het Bureau gaat er van uit dat de opposant zich nog enkel op die waren in de klassen 16, 25 en 28 wenst te beroepen, althans zal enkel deze betrekken bij de beoordeling van deze oppositie. Immers, gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.

52. Verweerder meent dat de gelijkaardigheid (dat door het Bureau wordt opgevat als "overeenstemming") tussen de waren en diensten niet relevant is omdat er geen overeenstemming tussen de betrokken merken bestaat en gaat om die reden niet in op de vergelijking van de waren en diensten. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen en wordt daarmee de stelling van opposant terzake overgenomen.

53. Op grond van bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat de onderstaande waren overeenstemmend zijn:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KL 16 Papier, karton; 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; drukletters; clichés; papieren feesttassen; papieren	KL 16 Feest uitnodigingen; Papieren feesttassen; Papieren feestdecoraties; Papierwaren voor feesten; Blokken met feestuitnodigingen; Kaarten voor de feestdagen; Metallic papier als feestdecoratie; Kartonnen dozen voor feestartikelen; Decoratieve slingers van papier voor feestjes; Wenskaarten; Muzikale wenskaarten; Wenskaarten met muziek; Pop-up wenskaarten.

<p>feestdecoraties; papierwaren voor feesten; blokken met feestuitnodigingen; kartonnen dozen voor feestartikelen; stickers en stickeralbums; overdrukplaatjes; plastische materialen voor het boetseren; tekenbenodigdheden; verfdozen [schoolmateriaal]; knutselpapier; boetseerlei voor kinderen; potloden en kleurpotloden; krijt; papieren guirlandes.</p>	
<p>KL 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels, verkleedkostuums.</p>	<p>KL 25 Carnavalskostuums; Verkleedkostuums; Verkleed- en Halloweenkostuums; Verkleedkostuums voor kinderen.</p>
<p>KL 28 Speelgoed; speelgoedsets; sportartikelen en sportuitrustingen; trampolines; steps; skates; skateboards; doelen voor sportdoeleinden; netten voor sportdoeleinden; tafeltennisbatjes; tafeltennisnetten; tafeltennistafels; tafeltennisballen; waterpistolen; zandbakken zijnde sportartikelen; waterspeelgoed; speeltorens; speelgoedauto's; speelgoedmonstertrucks; speelgoedbuggy's; speelgoedportauto's; speelgoedautobanden; modelauto's zijnde speelgoed of speelgoederen; speelgoedracebanen; speelgoedgarages; bedieningsapparaten voor speelgoed; mechanische speelgoederen; elektronische speelgoederen; speelgoed dat op batterijen werkt; rijbanen voor speelgoed; speelgoedhuizen; speelgoedpoppen; speelgoedfiguren; speelgoedkinderwagens; muzikaal speelgoed; kledingstukken voor speelgoed; poppenbedjes; poppenkleertjes; poppenschoeisel; poppenspeelsets; pratende poppen; rijtuigjes voor poppen; hoofddeksels voor poppen; accessoires voor poppen; accessoires voor poppenkleertjes; badkamers voor poppen; speelgoedauto's; haaraccessoires voor poppen; speelgoedkeukensets; speelgoedkeukengerei; speelgoedijsmachine; speelgoedbarbecues; speelgoedpastasets; speelgoedkoffiemachines; speelgoedpannensets; speelgoedmixers; speelgoedblenders; speelgoedbaksets; speelgoedbakgerei; speelgoedstofblikken; speelgoedborstels;</p>	<p>KL 28 Carnavalspetten; Carnavalsmaskers; Feesthoedjes; Feestartikelen; Feestserpentes; Plastic feesthoedjes; Knalbonbons [feestartikelen]; Wimpels [feestartikelen]; Feestdecoraties, feestartikelen en kunstkerstbomen; Spellen voor feestjes; Feesthoedjes van papier; Feestartikelen van papier; Papieren hoedjes [feestartikelen]; Gadgets die lawaai maken voor feestjes; Feestgeschenkjes in de vorm van klein speelgoed; Feestartikelen in de vorm van insecten in doosjes; Pinatas; Ballonnen; Opblaasbare staafvormige ballonnen voor animatie; Verkleedmaskers; Partyknallers.</p>

feesthoedjes; feestartikelen; wimpels zijnde feestartikelen; knalbonbons zijnde feestartikelen; spellen voor feestjes; feesthoedjes van papier; feestartikelen van papier; feestdecoraties; feestgeschenkjes in de vorm van klein speelgoed; sets voor het boetseren van speelgoedfiguurtjes; speelgoedcosmetica voor kinderen; kostuums zijnde speelgoederen voor kinderen; wetenschap- en natuurdozen voor kinderen; modelspeelgoed; modelbouwdozen; verkleedmaskers; ballonnen; confetti; piñatas.	
--	--

### Globale beoordeling

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

55. 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). De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

56. 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).

57. 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). Hoewel, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C/196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), het onderscheidend vermogen van een ingeroepen merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd niet nihil kan worden geacht, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken voor het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor de betrokken waren. Anders dan opposant tracht te betogen (alinea 16) is het woord 'fun' wel degelijk beschrijvend. De betreffende waren zijn immers allemaal bedoeld om "leuk" te zijn of te gebruiken bij het houden van feesten en/of andere activiteiten die over het algemeen als "leuk" worden bestempeld. De vormgeving van het woord 'fun' belet verder niet dat het publiek meteen de beschrijvende betekenis zal begrijpen in relatie tot de betrokken waren. De door opposant enkel gestelde maar niet aangetoonde bekendheid van de ingeroepen merken, wordt om die reden niet in overweging genomen.

58. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

59. In dit verband merkt het Bureau voor de volledigheid nog op dat niet enkel die aanduidingen waarmee een "direct en onmiddellijk verband" tussen teken en bewuste waren en diensten wordt gelegd zodat het relevante publiek in staat is "onmiddellijk en zonder verder nadenken" hierin een beschrijving van één van de kenmerken van de waren of diensten te herkennen beschrijvend zijn. Dit is ook reeds het geval als een teken kan dienen ter beschrijving van die kenmerken (BenGH, PET'S BUDGET, 15 juni 2020, C 2019/6/9).

60. Hoewel de betrokken merken in zekere mate overeenstemmen, is die overeenstemming enkel gelegen in het niet onderscheidende element "FUN" zodat, mede in het licht van de significante grafische verschillen en ondanks het feit dat sprake is van overeenstemmende of zelfs gelijke waren en diensten, er van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

## **B. Overige factoren**

61. Opposant wijst op omstandigheden zoals de (vermeende) kwaadwilligheid van de merkhouder van het betwiste merk en het contact tussen partijen dat niet tot de gewenste uitkomst heeft geleid. Met dit soort omstandigheden kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen (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:2008:444). Ook het feit dat de opposant meerdere merkregistraties heeft met daarin het element "FUN" is (mede) om die reden irrelevant; deze registraties zijn immers niet ingeroepen in de oppositieprocedure.

## **C. Conclusie**

62. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen sprake is van een geval van dubbele identiteit en dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

## **IV. BESLUIT**

63. De oppositie met nummer 2016439 wordt afgewezen.

64. Benelux spoedregistratie met nummer 1422508 blijft gehandhaafd.

65. 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 maart 2022



Pieter Veeze  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn