

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016520
van 27 oktober 2023

Opposant: **Orange Brand Services Limited**
More London Riverside 3
SE1 2AQ London
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Kennedy van der Laan NV**
Molenwerf 16
1014 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 999965

ORANGE

Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 16448144



Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 18251874



Ingeroepen merk 4: Uniemerkt 14425003

Orange

tegen

Verweerder: **Orange Planet B.V.**

De Els 3 A
5107 RK Dongen
Nederland

Gemachtigde: **TLG Amsterdam B.V.**

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1423468**

The logo for Orangeshop.eu features the word "Orangeshop" in a sans-serif font, with "Orange" in orange and "shop" in blue. A small blue circle is positioned to the left of the "O" in "Orangeshop". The ".eu" domain extension is in orange. The entire logo is set against a white background.


I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 18 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 39. Deze aanvraag is onder nummer 1423468 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 september 2020.


2. Op 23 november 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 999965 van het woordmerk ORANGE, ingediend op 3 augustus 2016 en ingeschreven op 18 oktober 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 35, 36, 38 en 42;




- Uniemerkt 16448144 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 8 maart 2017 en ingeschreven op 1 augustus 2017 voor waren en diensten in de klassen 28, 44 en 45;



- Uniemerkt 18251874 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 10 juni 2020 en ingeschreven op 14 november 2020 voor waren en diensten in de klassen 14, 36, 38, 39 en 41;



- Uniemerkt 14425003 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 30 juli 2015 en ingeschreven op 21 oktober 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 en 44.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren en diensten in klasse 28 van ingeroepen merk 2, klasse 35 van ingeroepen merk 1 en 4, klasse 39 van ingeroepen merk 3 en klasse 41 van ingeroepen merk 4.

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 25 november 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het

bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 27 mei 2021. Op 30 september 2022 heeft verweerder een beperking van het bestreden teken ingediend.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

7. 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.

8. De gronden van de oppositie zijn de volgende:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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"*.
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerik, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk"*.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat Orange een van de grootste aanbieders is van mobiele telefonie en internetdiensten in Europa en Afrika en daarnaast ook een wereldwijde marktleider wat betreft zakelijke dienstverlening op het gebied van IT en communicatie is. Opposant dient verschillende stukken in ter onderbouwing van de stelling dat Orange een wereldwijd bekend merk is. Opposant geeft aan dat de oppositie wordt ingesteld op grond van verwarringsgevaar, alsmede op basis van de aanvullende bescherming voor bekende merken.

10. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt opposant dat het woord 'Orange' het dominante bestanddeel is van het bestreden teken, omdat dit woord aan het begin van het teken staat en deze positie wordt versterkt door de oranje kleur van de letters. Bovendien zijn de elementen 'shop' en '.eu' beschrijvend, dan wel niet onderscheidend. Verder zijn de figuratieve elementen in het bestreden teken van ondergeschikt belang, aldus opposant.

11. Opposant betoogt dat het dominante element 'Orange' van het bestreden teken identiek is aan het ingeroepen woordmerk. Verder stelt opposant dat er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming tussen het bestreden teken en de ingeroepen beeldmerken, omdat de dominante elementen hetzelfde zijn en in zowel de ingeroepen beeldmerken als het bestreden teken in het oranje zijn weergegeven.

12. Volgens opposant zijn de tekens ook begripsmatig overeenstemmend omdat deze verwijzen naar de kleur oranje. Daarnaast zijn de tekens ook auditief vrijwel identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat de waren en diensten in de klassen 28, 35 en 39 identiek, dan wel overeenstemmend zijn. Daarnaast is klasse 28 van het bestreden teken overeenstemmend met klasse 41 van het ingeroepen merk, omdat hierbij sprake is van complementariteit.

14. Ten aanzien van de onderscheidingskracht van de ingeroepen merken stelt opposant dat het woord "Orange" verwijst naar een citrusvrucht of een kleur en op geen enkele manier refereert naar eigenschappen van de betrokken waren en diensten. De ingeroepen merken zijn derhalve van huis uit zeer geschikt om als onderscheidingstekens te dienen voor de ingeschreven waren en diensten. Opposant betoogt verder dat de onderscheidende kracht van het merk ORANGE door het intensieve en langdurige gebruik hiervan zeer sterk is toegenomen. Dit versterkt volgens opposant de conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar.

15. Opposant stelt daarnaast dat voor bekende merken geldt dat deze ook worden beschermd tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waren of diensten. In dit kader betoogt opposant dat het bestreden teken afbreuk doet en kan doen aan de functies van de ingeroepen merken. Immers, de waren en diensten van verweerder zijn niet afkomstig van Orange terwijl deze wel onder de aanduiding 'Orange' worden aangeboden in een (online) 'shop'. Op deze wijze wordt volgens opposant afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie, temeer daar Orange zelf ook 'Orange shops' heeft, die ook als zodanig worden aangeduid. Daarnaast kan de kwaliteit van de waren en diensten van verweerder niet worden gegarandeerd en hiermee wordt afbreuk gedaan aan de kwaliteitsfunctie. Opposant betoogt verder dat hij wordt belemmerd in het gebruik van de ORANGE merken en hiermee wordt de commerciële en reclamefunctie aangetast.

16. Verweerder trekt derhalve ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ORANGE merken, nu zij in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige daarvan, aldus opposant. Op deze wijze kan verweerder volgens opposant zonder financiële vergoeding profijt halen uit de commerciële inspanning die opposant jarenlang heeft geleverd om het imago van de ORANGE merken te creëren en te onderhouden. Ook geldt dat het onderscheidend vermogen van de ORANGE merken kan verwateren en dat aan de reputatie daarvan afbreuk wordt gedaan, doordat verweerder onder de aanduiding 'Orange' activiteiten ontplooit die niet door opposant kunnen worden gemonitord en daarbij communiceert op een wijze die niet strookt met het door opposant zorgvuldig opgebouwde en bewaakte 'brand image'.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken er niet voor zorgen dat er een monopolie bestaat op het woord 'Orange'. Daarnaast stelt verweerder dat de ingeroepen beeldmerken zijn voorzien van een zeer dominerende oranje achtergrond of een oranje tekst. Volgens verweerder hebben kleuren niet aanstonds een onderscheidend karakter. Mocht de kleur oranje van opposant al zijn ingeburgerd, dan geldt dit alleen voor die specifieke kleur. Het bestreden teken bevat echter een heel andere kleurtint oranje, aldus verweerder.

19. Verweerder merkt op dat opposant niet heeft opgetreden tegen andere merkregistraties van verweerder met daarin het woord 'orange', terwijl opposant wel op de hoogte is van het bestaan van deze merken. Daarnaast stelt verweerder dat opposant zich in deze procedure niet beroept op zijn merkregistraties die ouder zijn dan vijf jaar. Volgens verweerder wordt in de onderhavige procedure uitsluitend een beroep gedaan op merken die nog net buiten de gebruiksplichtige periode vallen. Oudere merken worden niet ingeroepen, omdat er geen sprake is van gebruik anders dan voor telecomdiensten, laat staan dat er in de overige klassen sprake is van een 'bekend' merk, aldus verweerder.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat de ingeroepen merken 1 en 4 uitsluitend overeenstemmen voor zover deze zijn geregistreerd voor klasse 35. Ingeroepen merk 2 stemt volgens verweerder uitsluitend overeen voor zover deze is geregistreerd voor klasse 28. Volgens verweerder wordt klasse 28 echter niet gebruikt door opposant. Verder stelt verweerder dat ingeroepen merk 3 uitsluitend overeenstemt met betrekking tot klasse 39. Verweerder stelt dat klasse 41 niet overeenstemt met de waren en diensten van het bestreden teken.

21. Verweerder merkt op dat als elk ingeroepen merk afzonderlijk wordt vergeleken, het duidelijk is dat er groot verschil is tussen de waren- en dienstenklassen tussen het betreffende ingeroepen merk en het bestreden teken. Ieder ingeroepen merk is slechts voor een deel van de waren en diensten overeenstemmend met het bestreden teken. Deze zeer beperkte overeenstemming is te gering om daar nadelige gevolgen aan te kunnen verbinden, aldus verweerder. In dit kader stelt verweerder dat opposant de ingeroepen merken enkel lijkt in te schrijven voor zoveel waren en diensten – zonder dat deze daadwerkelijk worden aangeboden – met de achterliggende gedachte om andere merken van de markt te weren.

22. Voor zover de waren en diensten wel overeenstemmend zijn, zorgt dit volgens verweerder er niet voor dat er sprake is van verwarringsgevaar, nu de tekens voldoende verschillend zijn.

23. Verweerder betoogt dat ingeroepen merk 1 visueel niet overeenstemt, omdat dit merk geen beeldelementen heeft en het bestreden teken een geheel ander woord is, te weten Orangeshop, alsmede de .eu extensie bevat. Ingeroepen merken 2 en 3 bevatten enkel het woord Orange en een groot oranje vierkant. Dit oranje vlak is dominerend en de visuele aspecten verschillen derhalve dermate dat er geen sprake is van visuele overeenstemming, aldus verweerder. Ingeroepen merk 4 bestaat uitsluitend uit het woord Orange in donkeroranje. Het element 'shop.eu' komt niet voor in dit merk en verder bevat het bestreden teken andere kleuren. Met betrekking tot dit merk betoogt verweerder dat er evenmin sprake is van visuele overeenstemming.

24. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt verweerder dat in de vier merken van opposant telkens uitsluitend het woord "orange" terugkomt. Dit woord bestaat slechts uit 6 letters in 2 lettergrepen die worden uitgesproken als het Engelse woord "orange". Het bestreden teken bestaat echter uit 11 letters en 6 lettergrepen. Dit leidt volgens verweerder tot een andere uitspraak, te weten "orangeshop-punt-ee-uu". De elementen "shop" en " eu" komen niet voor in de ingeroepen merken en de tekens zijn derhalve auditief niet overeenstemmend, aldus verweerder.

25. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken lijken te verwijzen naar een sinaasappel of de kleur oranje. De daadwerkelijke betekenis van het merk van opposant is volgens verweerder echter niet duidelijk. De keuze van verweerder voor het woord 'orange' in het bestreden teken komt omdat verweerder woonplaats heeft in Nederland en trots is op zijn land. Om die reden heeft verweerder gekozen voor de

ationale kleur van Nederland in het woord "orangeshop". De tekens stemmen aldus niet overeen wat het begripsmatige aspect betreft, aldus verweerder.

26. Verweerder betoogt verder dat de waren en diensten zich richten op het grote publiek aangezien deze dagelijks worden geconsumeerd en relatief goedkoop zijn.

27. Verweerder betwist dat de ingeroepen merken bekend zijn. Volgens verweerder is het merk Orange sinds 2008 niet meer aanwezig op de Nederlandse markt. Opposant heeft verder nagelaten om te onderbouwen welke investeringen er zijn gedaan om de naamsbekendheid te behouden. Verder geldt dat de omvang van een bedrijf niets zegt over de bekendheid van het merk, aldus verweerder. Daarnaast betoogt verweerder dat voor zover er sprake zou kunnen zijn van 'bekendheid' van een van de ingeroepen merken, dit hooguit geldt voor telecomdiensten.

28. Tot slot stelt verweerder dat er geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."*¹

32. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

33. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.



Vergelijking van de tekens

34. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

35. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

36. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">ORANGE</p>  <p style="text-align: center;">Orange</p>	

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Begripsmatige vergelijking

38. Het woord 'orange' is Engels voor 'oranje' en 'shop' is Engels voor 'winkel'. De extensie '.eu' zal door het publiek worden opgevat als verwijzing naar een website.

39. Verweerder stelt dat het betwiste teken verwijst naar Nederland en om die reden in begripsmatig opzicht verschilt van de ingeroepen merken (zie punt 25). Het Bureau overweegt dat oranje weliswaar de nationale kleur van Nederland is, echter voor het deel van het publiek in België en Luxemburg zal deze kleur niet zonder meer de gedachte aan Nederland oproepen. Zelfs indien dit wel het geval zou zijn, dan geldt ook voor de ingeroepen merken dat het publiek bij het woord 'orange' aan Nederland zou kunnen denken. Anderzijds ziet een deel van het publiek in beide tekens mogelijk een verwijzing naar een sinaasappel of slechts een aanduiding van die kleur zelf. In al die gevallen is er sprake van begripsmatige overeenstemming.

40. Door de aanwezigheid van de woorden 'shop' en '.eu' verwijst het bestreden teken ook naar een winkel, al dan niet online. Dit vormt een begripsmatig verschil tussen de tekens, echter door de beschrijvende betekenis van deze woorden zal het publiek naar het oordeel van het Bureau minder aandacht hebben voor dit verschil.⁷

41. Merk en teken zijn derhalve begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

42. Ingeroepen merk 1 betreft een zuiver woordmerk dat bestaat uit het woord 'ORANGE'. Ingeroepen merken 2 en 3 zijn identieke gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit het wordelement 'orange', weergegeven in witte letters en geplaatst in een oranje vierkant. Ingeroepen merk 4 betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord 'Orange' weergegeven in oranje letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement 'Orangeshop.eu', waarbij de woorden 'Orange' en '.eu' in licht oranje letters en het woord 'shop' in lichtblauwe letters zijn weergegeven. Verder is de eerste letter O voor een kwart blauw en de tweede letter O voor een kwart oranje.

43. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.⁸ In het onderhavige geval zal het gebruik van de figuratieve elementen in zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken het publiek niet ontgaan, maar door de grootte en prominente positie van de wordelementen is het Bureau van oordeel dat het dominante en onderscheidende onderdeel in de ingeroepen merken het woord 'Orange' is en in het bestreden teken het woord 'Orangeshop.eu' betreft.

44. Het wordelement van de ingeroepen merken, Orange, wordt integraal hernomen in het betwiste teken. Ondanks dat het deel uitmaakt van de aanduiding 'Orangeshop.eu' is het woord 'Orange' in het bestreden teken duidelijk zichtbaar door het verschil in kleur tussen de woorden 'Orange' en 'shop'.

⁷ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH, Tweede Kamer, 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

⁸ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

45. De aanduiding shop.eu aan het einde zorgt weliswaar voor een verschil tussen de tekens, echter dit verschil zal minder opvallen bij het publiek, nu dit met name aandacht heeft voor het begin van een merk.⁹ Bovendien zijn de woorden 'shop' en '.eu' beschrijvend, zoals hierboven aangegeven. Verder wordt in zowel de ingeroepen beeldmerken als in het bestreden teken de kleur oranje op een prominente manier gebruikt en dit versterkt de visuele overeenstemming tussen de tekens.

46. De tekens zijn derhalve visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

47. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁰

48. De ingeroepen merken worden uitgesproken als "or-ange". Het bestreden teken wordt door het Nederlandstalige publiek uitgesproken als "or-ange-shop-punt-e-u" of door het Franstalige publiek als "or-an-ge-shop-point-e-u".

49. In casu is het eerste wordelement (orange) van het betwiste teken auditief identiek aan de ingeroepen merken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk. Daarnaast bevat het teken nog vier lettergrepen (shop.eu) die niet voorkomen in de ingeroepen merken. Dit laatste deel van het merk is echter minder onderscheidend, zoals hierboven reeds aangegeven. Het Bureau betwijfelt verder of het onderdeel ".eu" door het publiek zal worden uitgesproken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd. Immers zal een merk dat uit verschillende elementen bestaat over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken.¹¹ Hoe dit ook zij, de extra lettergrepen aan het einde van het bestreden teken maken de overeenstemmende auditieve totaalindruk als gevolg van het identieke eerste woord niet ongedaan.

50. De merken zijn derhalve auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

51. De merken stemmen visueel overeen. Op auditief en begripsmatig vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

52. 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.¹²

53. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register.

⁹ zie Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

¹⁰ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹¹ Gerecht EU 30 november 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370, punt 68 (Brothers by Camper).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 28 Spellen, speelgoederen; Speelgoed; Robots voor ontspanning; Elektronische spellen; elektronische spellen, voor zover niet begrepen in andere klassen; Elektronische spelapparaten en -instrumenten; Spelapparatuur; Virtuelewerkelijkheidsspellen; Spelconsoles; Besturingsapparaten voor spelconsoles; Joysticks voor videospellen; Apparaten op handformaat voor het spelen van videospellen, anders dan spellen voor gebruik in samenhang met een extern beeldscherm of externe monitor; Elektronische spelapparaten, niet voor gebruik in samenhang met een extern beeldscherm of externe monitor; Elektrische en elektronische accessoires en randapparatuur ontworpen en uitgerust voor gebruik met elektronische spelapparatuur en -toestellen; Sportartikelen.</p>	<p>KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.</p>
<p><i>EU 14425003</i> KI 35 Reclame; Marketing; Promotie (Zakelijke -); Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Organisatie en beheer van motivatie- en loyaliteitsregelingen voor bedrijven; Informatie over zaken; Advisering inzake het beheer van belcentrales; Leveranciersdiensten voor derden; Raadgeving met betrekking tot het kopen van goederen en diensten; Verschaffing van contracten voor de aankoop en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden; Onderaanbesteding [zakelijke ondersteuning]; Zakelijke advisering in verband met rampenplannen en hulpprogramma's; Zakelijk mentorschap; Hulp bij het starten van nieuwe bedrijven; Raadgeving ten aanzien van commerciële zaken en advisering met betrekking tot beheer van commerciële zaken, ontwikkeling van bedrijven en productontwikkeling; Administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; Organisatie van commerciële meetings; Zakelijk onderzoek en zakelijke inspectie; Bedrijfsprognoses; Het aanbieden van het aflezen van elektriciteits-, gas- en watermeters, het verzamelen en samenstellen van gegevens verkregen uit het aanbieden van dergelijke diensten; Zakelijke raadgeving op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen, bescherming van natuurlijke rijkdommen, vermindering van het koolstofgebruik en duurzame</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten in het kader van verwerking van aankooporders bij een webwinkel; commerciële detailhandel en handelsinformatie voor consumenten; geautomatiseerde online besteldiensten; alle voornoemde diensten uitsluitend in verband met de opslag, logistiek en distributie van fysieke consumptiegoederen (met uitzondering van mobiele telefoons, slimme apparaten, aangesloten apparaten, randapparatuur voor computers, mobiele telefoons en slimme apparaten, accessoires en koffers, communicatieapparatuur, waaronder routers en modems, en accessoires voor communicatieapparatuur, gecodeerde kaarten, waaronder SIM-kaarten, en krediet-/debetkaarten).</p>

ontwikkeling; Marktonderzoek en -studies op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen, bescherming van natuurlijke rijkdommen en duurzame ontwikkeling; Verstrekking van zakelijke, administratieve en secretariaatsdiensten; Knipseldiensten en informatie op het gebied van nieuws en actuele zaken; Marktonderzoek; Marktanalyse; Gegevensverzameling en -analyse op het gebied van marktonderzoek; Marktonderzoek en -studies; Organiseren en houden van tentoonstellingen voor zakelijke doeleinden; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan telecommunicatieproducten, computerproducten, elektronische en elektrische producten, onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen, gegevenskaarten, beveiligingsvoorzieningen en -apparatuur, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, modeaccessoires, textiel, huishoudelijk linnengoed, bagage en tassen, drukwerken en schrijfbehoeften, speelgoed, spellen en sportuitrustingen, juwelierswaren, uurwerken, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan gerei voor de huishouding, meubelen en inrichtingen, cosmetische middelen en producten voor de persoonlijke verzorging, algemene farmaceutische producten, reinigingsproducten, (medische) hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, voedingsmiddelen voor menselijke consumptie en kruideniersproducten, dranken, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan diensten verband houdend met het leveren van elektriciteit en gas, om klanten in de gelegenheid te stellen die diensten met elkaar te vergelijken en te kopen; Veilingen op internet; Zakelijke administratie voor het verwerken van verkoop via het Internet; Reclame voor het promoten van e-commerce; Verstrekking van handelsinformatie en -advies inzake het leveren en promoten van handelsartikelen en het selecteren en uitstallen van goederen; Het verstrekken van informatie en advisering aan de eventuele kopers van handelsartikelen en goederen; Gegevenscompilatie en -transcriptie; Opstelling van advertenties voor gebruik op webpagina's op het

internet; Productie van reclamefilms; Verzamelen van adressenbestanden voor publicatie op het internet; Verschaffen van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; Gegevensverwerking; Telemarketing; Telefoonbeantwoording en verwerking van berichten; Exploitatie van telefooncentrales; Beheer van controlecentra op afstand; Gegevensbeheer en elektronische inventarisatie; Verificatie van gegevensverwerking op het gebied van vervoer, het inchecken bij luchtvaartmaatschappijen, reisreserveringen, het afgeven van plaatskaarten voor reizen en van plaatskaarten voor sportieve en culturele evenementen; Verificatie van plaatskaarten, bonnen, coupons, kortingen, klantenbindingsacties, geschenkaarten en geschenkbonnen; Advisering, informatie en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.

BX 999965

CI 35 Advertising; marketing; business promotion; business management; business administration; organisation and management of business incentive and loyalty schemes; business information services; consultancy services relating to the management of telephone call centres; procurement services for others; consultancy services relating to the procurement of goods and services; procurement of contracts for the purchase and sale of goods and services for others; outsourcing services (business assistance); business consultancy services relating to disaster planning and recovery; business mentoring; business incubation services; business consultancy and advisory services relating to business management, business development and product development; administrative processing and organising of mail order services; arranging of business introductions; business research and survey services; business forecasting services; provision of electricity, gas and water meter reading, data collection services and compilation of data obtained from provision of such services; business consulting in the field of environmental protection, new energies, preservation of natural wealth, reduction of carbon use and sustainable development; market research and studies in the field of environmental protection, new energies, preservation of natural wealth and

sustainable development; consulting and information on the cost of electrical, gas, and energy apparatus and their operation; provision of business, clerical and secretarial services; news and current affairs clippings and business information services; market research; market analysis; market research data collection and analysis; market research and marketing studies; arranging and conducting of exhibitions for business purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of telecommunications, computing, electronic and electrical goods, parts, fittings and accessories for the aforesaid goods, data cards, security devices and equipment, clothing, footwear, headgear, fashion accessories, textiles, household linen goods, luggage and bags, printed materials and stationery, toys, games and sports equipment, jewellery, horological instruments, enabling customers to conveniently view and purchase these goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of household utensils, furniture and furnishings, cosmetics and personal care products, general pharmacy products, cleaning products, healthcare (medical) devices, human foods and grocery products, beverages, enabling customers to conveniently view and purchase these goods; sale of electricity and fuel gas; auctioneering provided on the Internet; business administration services for the processing of sales made on the Internet; advertising services for the promotion of e-commerce; provision of commercial information and advice on the supplying and promoting of commodities and selection and display of goods; provision of information and advice to the prospective purchasers of commodities and goods; compilation and transcription of data; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; production of advertising films; compilation of directories for publishing on the Internet; provision of space on websites for advertising goods and services; data processing services; telemarketing services; telephone answering and message handling services; operation of telephone call centres; managing remote monitoring centres; data management and electronic stocktaking services; data processing verification services in the field of transportation, airline check-in, travel

reservation, travel ticketing and sports and cultural events ticketing; verification services for tickets, coupons, vouchers, discounts, loyalty programs, gift cards and gift certificates; advisory, information and consultancy services relating to all the aforementioned.

Vertaling:

Klasse 35 Reclame; Marketing; Promotie (Zakelijke -); Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Organisatie en beheer van motivatie- en loyaliteitsregelingen voor bedrijven; Informatie over zaken; Advisering inzake het beheer van belcentrales; Leveranciersdiensten voor derden; Raadgeving met betrekking tot het kopen van goederen en diensten; Verschaffing van contracten voor de aankoop en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden; Onderaanbesteding [zakelijke ondersteuning]; Zakelijke advisering in verband met rampenplannen en hulpprogramma's; Zakelijk mentorschap; Hulp bij het starten van nieuwe bedrijven; Raadgeving ten aanzien van commerciële zaken en advisering met betrekking tot beheer van commerciële zaken, ontwikkeling van bedrijven en productontwikkeling; Administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; Organisatie van commerciële meetings; Zakelijk onderzoek en zakelijke inspectie; Bedrijfsprognoses; Het aanbieden van het aflezen van elektriciteits-, gas- en watermeters, het verzamelen en samenstellen van gegevens verkregen uit het aanbieden van dergelijke diensten; Zakelijke raadgeving op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen, bescherming van natuurlijke rijkdommen, vermindering van het koolstofgebruik en duurzame ontwikkeling; Marktonderzoek en - studies op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen, bescherming van natuurlijke rijkdommen en duurzame ontwikkeling; Verstrekking van zakelijke, administratieve en secretariaatsdiensten; Knipseldiensten en informatie op het gebied van nieuws en actuele zaken; Marktonderzoek; Marktanalyse; Gegevensverzameling en - analyse op het gebied van marktonderzoek; Marktonderzoek en -studies; Organiseren en houden van tentoonstellingen voor zakelijke doeleinden; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan

telecommunicatieproducten, computerproducten, elektronische en elektrische producten, onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen, gegevenskaarten, beveiligingsvoorzieningen en -apparatuur, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, modeaccessoires, textiel, huishoudelijk linnengoed, bagage en tassen, drukwerken en schrijfbehoeften, speelgoed, spellen en sportuitrustingen, juwelierswaren, uurwerken, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan gerei voor de huishouding, meubelen en inrichtingen, cosmetische middelen en producten voor de persoonlijke verzorging, algemene farmaceutische producten, reinigingsproducten, (medische) hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, voedingsmiddelen voor menselijke consumptie en kruideniersproducten, dranken, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan diensten verband houdend met het leveren van elektriciteit en gas, om klanten in de gelegenheid te stellen die diensten met elkaar te vergelijken en te kopen; Veilingen op internet; Zakelijke administratie voor het verwerken van verkoop via het Internet; Reclame voor het promoten van e commerce; Verstrekking van handelsinformatie en -advies inzake het leveren en promoten van handelsartikelen en het selecteren en uitstellen van goederen; Het verstrekken van informatie en advisering aan de eventuele kopers van handelsartikelen en goederen; Gegevenscompilatie en -transcriptie; Opstelling van advertenties voor gebruik op webpagina's op het internet; Productie van reclamefilms; Verzamelen van adressenbestanden voor publicatie op het internet; Verschaffen van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; Gegevensverwerking; Telemarketing; Telefoonbeantwoording en verwerking van berichten; Exploitatie van telefooncentrales; Beheer van controlecentra op afstand; Gegevensbeheer en elektronische inventarisatie; Verificatie van gegevensverwerking op het gebied van vervoer, het inchecken bij luchtvaartmaatschappijen, reisreserveringen, het afgeven van plaatskaarten voor reizen en van plaatskaarten voor sportieve en

<p><i>culturele evenementen; Verificatie van plaatskaarten, bonnen, coupons, kortingen, klantenbindingsacties, geschenkaarten en geschenkbonnen; Advisering, informatie en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</i></p>	
<p>KI 39 Verzameling, opslag en levering van goederen; Organisatie en verzorging van levering via postorder; In- en verpakken van goederen; Fysieke opslag van elektronisch opgeslagen, gearchiveerde gegevens, foto's, geluidsbestanden, beeldbestanden, digitale videobestanden, elektronische spellen en documenten; Transport en het organiseren van reizen; Reisreservering; Informatie- en adviesdiensten met betrekking tot reizen en transport; Het regelen van reizen en informatie daarvoor, allemaal on line geleverd via een computerdatabase of vanaf internet; Rit- en routeplanning door de computer op gegevensnetwerken; Het volgen en bewaken van voertuigen, schepen en vliegtuigen alsmede wagenparken door middel van elektronische navigatie- en lokaliseringsapparaten; Verstrekking van verhuur, aankoop en parkeermogelijkheden van voertuigen, waaronder reserveringen via telecommunicatieverbindingen; Het charteren van voertuigen; Verschaffen van informatie op het gebied van verkeer; Verificatie en echtverklaring van reisdocumenten van passagiers voor reisdoeleinden; Incheckdiensten voor passagiers op luchthavens; Het verstrekken van advies en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	<p>KI 39 Vervoer en opslag van goederen, ook in het kader van de diensten van een postorderbedrijf.</p>

55. Verweerder erkent dat de waren in klasse 28 en de diensten in de klassen 35 en 39 overeenstemmend zijn met de ingeroepen merken (zie punt 20). Het is derhalve in confesso dat voor ingeroepen merk 1 en 4 geldt dat klasse 35 overeenstemmend is, dat voor ingeroepen merk 2 geldt dat klasse 28 overeenstemmend is en dat voor ingeroepen merk 3 geldt dat klasse 39 overeenstemmend is.

56. Verweerder betoogt in dit kader dat de ingeroepen merken voor deze waren en diensten in de praktijk niet worden gebruikt (zie punten 20-21). Met het feitelijk of beoogd gebruik van de merken wordt in een oppositieprocedure echter geen rekening gehouden.¹³ Bovendien zijn de ingeroepen merken niet gebruiksplchtig.

Conclusie

57. De overeenstemming van de waren en diensten is in confesso.

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

A.2 Globale beoordeling

58. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁴ In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

59. 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.¹⁵ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijven.

60. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹⁶

61. De teken zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. De overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten is in confesso.

62. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

63. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 19), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.

64. Verweerder betoogt dat de waren- en dienstenlijst van elk ingeroepen merk slechts voor een deel overeenstemt met de waren en diensten van het bestreden teken (zie punt 21). Dit doet echter geen afbreuk aan het hierboven vastgestelde verwarringsgevaar, nu voor alle ingeroepen merken geldt dat er sprake is van (een zekere mate van) overeenstemming tussen de tekens.

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

65. Verweerder meent dat de ingeroepen merken niet worden gebruikt en enkel zijn ingeschreven om ander merken van de markt te weren (zie punten 20-21). Aangezien de ingeroepen merken ten tijde van de datum van depot van het betwiste merk nog niet gebruiksplichtig waren, is het niet relevant of deze wel of niet worden gebruikt voor de waren en diensten waarvoor deze zijn ingeschreven. Voor zover verweerder met deze stelling betoogt dat er sprake is van enige vorm van kwade trouw aan de kant van opposant, merkt het Bureau op dat dit geen omstandigheid is die in de beoordeling van het verwarringsgevaar kan worden meegenomen.¹⁷ In een oppositieprocedure staat alleen de geldigheid van het betwiste teken ter discussie. Indien verweerder de geldigheid van de ingeroepen merken zou willen betwisten, had hij daarvoor een nietigheidsprocedure moeten starten bij de daartoe bevoegde instantie.

C. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

67. Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan een beoordeling op de andere ingeroepen grond, te weten artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, achterwege blijven.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2016520 wordt toegewezen.

69. Benelux aanvraag 1423468 wordt niet ingeschreven.

70. 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, 27 oktober 2023



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

¹⁷ Vgl. Gerecht EU 16 mei 2019, T-354/18, ECLI:EU:T:2019:33, punt 47 (SKYFi/SKY).