

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016922
van 28 juni 2022

Opposant: **dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt inschrijving 11654456**

dm

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1331679**



tegen

Verweerder: **Haluk Kafa h.o.d.n. Dappermann**
Vondelstraat 36
3341 TR Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1435601**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 februari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 8, 21 en 28:




De aanvraag is onder nummer 1435601 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 maart 2021.

2. Op 29 april 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving van het woordmerk dm, ingediend op 14 maart 2013 en ingeschreven op 28 september 2016 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 en 44;
- Internationale inschrijving 1331679 met geldigheid in de Europese Unie van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend op 14 maart 2016 en ingeschreven op 16 februari 2017 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in de klassen 8, 21 en 28 van de ingeroepen oudere 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 30 april 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 oktober 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit

of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat het merk 'dm' een winkelketen in Duitsland is die cosmetica, gezondheidsartikelen, huishoudelijke producten en gezondheidsvoedsel en -dranken verkoopt. Het hoofdkantoor is gevestigd in de stad Karlsruhe in Duitsland. Volgens opposant winkelen meer dan 1,7 miljoen klanten elke dag in de meer dan 2.000 dm-winkels die er in heel Duitsland zijn.

10. Opposant betoogt dat in het bestreden teken het woordelement 'DM' het dominerende element vormt. Dit element valt samen met het gehele oudere merk en zal volgens opposant worden opgevat en uitgesproken als een afkorting van "d" en "m". Opposant stelt dat de tekens verschillen in het tweede woordelement 'Dappermann' van het bestreden teken, alsmede in de stiling. Het publiek zal zich echter concentreren op het begin van een teken wanneer zij met een merk in aanraking komt, aldus opposant. Volgens opposant springen de letters DM ook duidelijk in het oog, omdat het volledig losstaat van de andere woardelementen in het bestreden teken. Ook stelt opposant dat het element 'online webshop' in het bestreden teken beschrijvend is en door het publiek niet als onderscheidend element zal worden ervaren. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van een gemiddelde mate van visuele overeenstemming.

11. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt opposant dat het eerste deel van het bestreden teken identiek is aan de ingeroepen merken. Volgens opposant zullen de overige woardelementen van het bestreden teken door de consument niet worden uitgesproken. Opposant betoogt verder dat de ingeroepen merken door de consument op Nederlandse of Engelse wijze kunnen worden uitgesproken. Zelfs indien het merk DM wordt uitgesproken op Franse wijze, is er volgens opposant sprake van auditieve overeenstemming, omdat de letters ook dan auditief gelijk zijn. De overige woardelementen van het bestreden teken vormen een auditief verschil met de ingeroepen merken, aldus opposant. In het licht van het identieke begin is opposant van mening dat de tekens ook op auditief vlak in gemiddelde mate overeenstemmen.

12. Opposant stelt dat de letters DM voor het publiek geen vaststaande betekenis hebben en derhalve geen rol spelen in de begripsmatige vergelijking. Om die reden is het begripsmatige aspect niet van invloed op de beoordeling van de overeenstemming van de tekens, aldus opposant.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren betoogt opposant dat alle waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn beschermd. Daarnaast stelt opposant dat de producten waarop de tekens betrekking hebben zijn gericht op het algemeen publiek waarbij het gemiddelde aandachtsniveau normaal wordt geacht.

14. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken een normaal tot hoog onderscheidend vermogen, omdat zij geen kenmerken beschrijven van de betrokken waren. Daarnaast wordt het merk 'dm' sinds de introductie intensief gebruikt en is het een bekende drogisterij in Duitsland, aldus opposant.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de Benelux aanvraag af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder stelt vast dat de waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd ook onder de registratie van de ingeroepen merken vallen. Verweerder betwist echter dat er sprake is van verwarringsgevaar.

17. Volgens verweerder is het begin van de merken niet gelijk. Het eerste deel van het bestreden teken betreft immers niet enkel het woord DM, maar ook het figuratieve element, te weten de rijdende winkelwagen. Dit is een onderdeel dat niet losstaat van het element DM, aldus verweerder. Volgens verweerder mag dit element niet worden uitgesloten en heeft het een eigen effect op de consument.

18. Verweerder betoogt verder dat bij de visuele vergelijking ook rekening moet worden gehouden met figuratieve elementen, zoals de kleur, het lettertype en de grootte, omdat dit ook deel uitmaakt van het woordelement.

19. Ook stelt verweerder dat de aanduiding 'online webshop' juist voorkomt dat er verwarring ontstaat met de dm-drogerie. Verweerder stelt dat opposant geen online webshop is, maar meer dan 2000 winkels heeft in heel Duitsland. Ook merkt verweerder in dit kader op dat hij zich richt op de reguliere consument, in tegenstelling tot opposant, die op de professionele markt te vinden is.

20. Volgens verweerder is er sprake van een lichte mate van auditieve overeenstemming. De letters 'dm' zijn echter reguliere letters uit het alfabet en zullen vaak op verschillende manieren of combinaties ergens in terugkomen. Verweerder betoogt daarom dat in het bestreden teken belang moet worden gehecht aan het woord 'Dappermann' en niet de afkorting daarvan.

21. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking licht verweerder toe dat de letters "D" en "M" de afkorting zijn van het woord Dappermann, hetgeen de achternaam is van zijn partner vertaald van Turks naar Nederlands. Volgens verweerder bestaat de naam Dappermann niet in de Europese Unie.

22. Verweerder betoogt verder dat de waren die hij verkoopt niets te maken hebben met de producten van dm-drogerie. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het publiek hoger dan gemiddeld, omdat het gaat om online aankopen. Ook stuurt verweerder bij elke aankoop een visitekaartje mee, zodat het publiek niet van mening zal zijn dat de waren afkomstig zijn van de winkelketen van opposant, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder zijn de omzetten van zijn verkoop dusdanig laag, dat er geen sprake is van een poging om een commerciële positie te verkrijgen op de markt in de Benelux en de Europese Unie. Verweerder stelt derhalve dat de merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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

27. 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

28. 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

Vergelijking van de tekens

29. 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

30. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.⁵

31. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau eerst overgaan tot de vergelijking met het ingeroepen woordmerk.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:


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 Uniemerken.

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.

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

⁵ HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
dm	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee letters, te weten 'dm'. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de aanduiding DM, weergegeven in witte letters en geplaatst in een oranje en rood gestileerd boodschappenmandje met twee hengsels en wielen. Bij de letter D bevinden zich aan de linkerkant drie oranje strepen die de suggestie geven dat het boodschappenmandje zich naar rechts verplaatst. Onder dit figuratieve element staat het woord DAPPERMANN, weergegeven in oranje en rode letters en in een dikgedrukt lettertype. Onder dit element bevinden zich de woorden ONLINE WEBSHOP, weergegeven in grijze letters en in een dunner lettertype.

34. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement.⁶ Hoewel het publiek de figuratieve weergave van het boodschappenmandje in het bestreden teken zal opmerken is het Bureau van oordeel dat de aandacht van de consument hier eerst en vooral zal uitgaan naar de woardelementen DM en DAPPERMANN. Dit komt met name door de centrale plaatsing en grootte van deze woardelementen, waarbij voor de letters DM ook geldt dat de weergave in witte letters tegen een felgekleurde achtergrond ervoor zorgt dat dit element eruit springt in het geheel.

35. Het ingeroepen merk komt in zijn geheel terug in het eerste deel van het bestreden teken. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet hier niet aan af. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het begin van een merk.⁷ In zoverre is er sprake van overeenstemming tussen de tekens.

36. De overige elementen in het betwiste teken stemmen niet overeen met het ingeroepen merk. Daarnaast is een belangrijk visueel verschil dat het betwiste teken aanmerkelijk meer woord- en beeldelementen bevat dan het ingeroepen merk.

37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Auditieve vergelijking

38. De fonetische weergave van een samengesteld teken komt overeen 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.⁸

39. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen "dm" en "DM DAPPERMANN". Het onderschrift "ONLINE WEBSHOP" in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in het betwiste teken, geneigd zal zijn het teken af te korten.⁹

40. Het Bureau volgt opposant in zijn stelling dat de letters 'D' en 'M' los van elkaar worden uitgesproken (zie alinea 10). Bij de uitspraak van "dm" en "DM DAPPERMANN" wordt de eerste lettergreep derhalve identiek uitgesproken. Niet kan worden uitgesloten dat het publiek bij de waarneming van het teken slechts zal refereren aan de pregnante tweeletterige afkorting (zie ook de visuele vergelijking).

41. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. De tekens zijn auditief verschillend door de (eventuele) uitspraak van het woord "DAPPERMANN" in het bestreden teken.

42. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

43. Zoals opposant betoogt hebben de letters 'dm' geen begripsmatige betekenis voor het publiek (zie alinea 12). Verweerder stelt dat de afkorting 'DM' verwijst naar de naam DAPPERMANN (zie alinea 21), echter een naam heeft in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.¹⁰ Dit is de onderhavige zaak echter niet aan de orde.

44. Voor de begripsmatige vergelijking is verder van belang dat het relevante publiek in het betwiste teken bij de aanduiding 'online webshop' zal begrijpen dat het gaat om producten die via internet worden verkocht. Deze vermelding zal echter niet worden herkend in het ingeroepen merk en zorgt daarom voor een begripsmatig verschil tussen de tekens.¹¹ Dit begripsmatige verschil is naar het oordeel van het Bureau echter niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.¹²

45. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

⁸ Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

¹⁰ Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone).

¹¹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 97-98 (Equivalenza).

¹² Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

Conclusie

46. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

47. Nu er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹³

Vergelijking van de waren en diensten

48. 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.¹⁴

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁵

50. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; Messenmakerswaren, vorken en lepels; Blanke wapens; Scheerapparaten; Tondeuses voor de baard; Rupsentangen; Blaasbalgen voor haardvuren [handgereedschappen]; Handboren; Boren [gereedschappen]; Strijkijzers; Blikopeners, niet elektrisch; Ijshouwelen; Elektrische manicure-sets; Bestek [messen, vorken en lepels]; Etais voor scheerapparaten; Paletmessen; Vijlen; Nagelpolijsters, elektrisch of niet-elektrisch; Haarkrulapparaten, handbediend; Snoeischaren; Tuingereedschappen, handbediend; Groentemessen; Apparaten voor het verdelgen van plantparasieten; Glansijzers; Golfharkjes; Friseerijzers; Epileerapparaten, elektrisch of niet-elektrisch; Tondeuses voor het haar, elektrisch en niet-elektrisch; Vleesmessen; Handpompen; Harken [handgereedschappen]; Tuinmessen; Krabbers; Perforeertangen [handgereedschappen]; Etais voor manicures; Vijzels voor het fijnstampen; Instrumentjes voor het trekken van garen door het oog van een naald;	Kl 8 Handgereedschappen, met de hand te bedienen; Tuingereedschappen, handbediend.

¹³ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>Nagelvijlen; Elektrische nagelvijlen; Nagelriemtangetjes; Nagelknippers, elektrisch of niet-elektrisch; Nageltangen; Klauwen voor het uittrekken van spijkers; Apparaten van het prikken van oorgaatjes; Euis voor pedicures; Pincetten; Epileertangetjes; Pizzasnijders, niet-elektrisch; Grasscharen, met de hand te bedienen; Scheermesjes; Scheerapparaten, al dan niet elektrisch; Riemen voor het aanzetten van scheermessen; Scheeretuis; Raspen [handgereedschappen]; Schrapers [handgereedschappen]; Scheppen [handgereedschappen]; Scharen; Metaalscharen; Tondeuses [handgereedschappen]; Messenslijpinstrumenten; Handinstrumenten voor het schuren; Slijpstenen, met de hand te bedienen; Slijpstenen [wetstenen]; Nagelvijltjes met amarillaag; Amarilslijpstenen; Knip- en snij-instrumenten; Snijgereedschappen; Snijgereedschappen, handbediend; Sleutels [handgereedschappen]; Schroevendraaiers; Spatels [handgereedschappen]; Spuiten voor het verspreiden van insecticiden; Insecticidenverstuivers [handgereedschappen]; Stempels [handgereedschappen]; Tafelzilver [messen, vorken en lepels]; Distelscharen; Gereedschapsgordels; Wetstalen; Hakmessen; Hakmessen voor groenten; Wimperkrultangen; Tangen; Suikertangen.</p>	
<p>Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; Kammen en sponzen; Borstels (uitgezonderd penselen); Materialen voor de borstelfabricage; Reinigingsmateriaal; Staalwol; Ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); Glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; Aquariumdeksels; Afvalbakken; Elektrische apparaten voor het verwijderen van make-up; Stofverwijderende toestellen, niet elektrisch; Spuitbussen, niet voor medisch gebruik; Wenkbrauwborsteltjes; Babybadjes, draagbaar; Zuigflesverwarmers, niet elektrisch; Drinkbekers; Sproei-instrumenten; Bezems; Steunen voor bloemen [voor boeketten]; Plantenspuiten; Bloembakken; Bloempotten; Dweilen; Boenders; Bakpannen; Broodtrommels; Broodmanden; Strijkplanken; Onderzetters voor strijkijzers; Toiletborstels; Botervlootjes; Stoomkookpannen, niet elektrisch; Sluitingen voor pannendecksels;</p>	<p>Kl 21 Keukengerei; Borstels voor huishoudelijk gebruik; Schrapers voor huishoudelijke doeleinden.</p>

Desodorisatietoestellen voor persoonlijk gebruik; Eierdopjes; Emmers; Bokalen; Elektrische borstels, uitgezonderd machine-onderdelen; Elektrische kammen; Eetstokjes; Muizenvallen; Veldflessen; Filters [zeven] voor huishoudelijk gebruik; Flacons; Flessen; Flesopeners; Vliegenmeppers; Vormen voor ijsblokjes; Frituurpannen, niet elektrisch; Fruitpersen, niet elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; Voederbakken voor dieren; Tuinhandschoenen; Houders voor de huishouding of de keuken; Gieters; Glazen bollen; Braadroosters; Afvoerontstoppers; Servethouders; Gerei voor de huishouding; Handschoenen voor huishoudelijk gebruik; Schuursponzen voor de huid; Elektrische apparatuur voor het aantrekken en doden van insecten; Insectenvallen; Warmte-isolerende houders; Thermosflessen; Warmte-isolerende houders voor dranken; Warmte-isolerende houders voor voedingsmiddelen; Koffiefilters, niet elektrisch; Koffiepotten, niet elektrisch; Koffiemolens, met de hand te bedienen; Drinkkroezen of -kannen; Kammen; Grove haarkammen; Kametuis; Koektrommels; Kaarsendovers [dompers]; Bobèches; Spanners voor kledingstukken; Kookpannen; Kookgerei, niet elektrisch; Mandjes voor huishoudelijk gebruik; Kurkentrekkers; Cosmetisch gerei; Taartvormen; Houders voor de keuken; Keukengerei; Pannensets; Koelers voor voedingsmiddelen, bevattende koelvloeistoffen, voor huishoudelijk gebruik; Koelflessen; Koeltassen; Kandelaars; Cocktailshakers; Emulgeertoestellen, niet elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; Afstoffers voor meubelen; Zwabbers; Molens voor huishoudelijk gebruik, met de hand te bedienen; Monddouches; Nagelborstels; Handinstrumenten voor het maken van deegslerten; Bekers van papier of plastic; Dozen van metaal, voor de afgifte van papieren servetten of handdoeken; Papiermanden; Schotels van papier; Parfumverstuivers; Boenapparaten, niet elektrisch; Pepermolens, met de hand te bedienen; Pepervaatjes; Picknick-benodigdheden [vaatwerk]; Koeksnijvormpjes; Polijstapparaten en -machines, niet elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; Polijsthandschoenen; Polijstleder; Polijsten poetsmaterialen [uitgezonderd preparaten, papier en steen]; Lunchtrommeltjes;

<p>Poederdozen; Poederkwasten; Reinigingsinstrumenten, handbediend; Reinigingsponsen; Reinigingsdoeken; Poetskatoen voor reinigingsdoeleinden; Sproeiers; Scheerkwasten; Scheerkwasthouders; Parfumbranders; Raspen [huishoudelijk gerei]; Kloppers, niet elektrisch; Menglepels [keukengerei]; Cocktailprikkers; Zoutafgifteapparaten; Spatels [keukengerei]; Schuursponsjes voor de keuken; Gardes, niet elektrisch, voor huishoudelijk gebruik; Snijplanken voor de keuken; Snelkookpannen, niet elektrisch; Opscheplepels; Schoenlepels; Schoenborstels; Schoenpoetsapparaten, niet elektrisch; Schoenleesten; Schotels; Sponzen voor huishoudelijk gebruik; Zeephouders; Zeepdispensers; Zeven [keukengerei]; Servetringen; Zeven [huishoudelijk gerei]; Spaarpotten; Spuitzakken; Afwasborstels; Staalwol voor reinigingsdoeleinden; Handdoekstangen en -ringen; Stofdoeken; Plumeaus; Leesten voor laarzen; Kattenbakken; Dienbladen voor huishoudelijk gebruik; Vaatwerk; Theedozen; Theepotten; Theezeefjes; Mattenkloppers; Wc-rolhouders; Afgifte- inrichtingen voor toiletpapier; Potten; Draagbare koelboxen, niet elektrisch; Kooien voor huisdieren; Trechters; Drinkgerei; Drinkrietjes; Ruiven; Overtrekken voor strijkplanken; Vazen; Vogelbaden; Vogelkooien; Vogelringen; Wafelijzers, niet elektrisch; Wasknijpers; Wasrekken; Droogrekken voor wasgoed; Wegwerpborden; Tandenborstels; Elektrische tandenborstels; Tandzijde; Tandenstokers; Tandenstokerhouders; Maalapparaten voor de keuken, niet elektrisch.</p>	
<p>KI 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen; Vislijnen; Vishengels; Rammelaars [speelgoed]; Constructiespellen; Bouwblokken [speelgoed]; Bokshandschoenen; Bordspellen; Standaards voor kerstbomen; Darmsnaren voor tennisrackets; Vliegers; Schoenschaatsen; Trekveren voor spieroefeningen; Hometrainers [fietsen]; Schaalmodellen van voertuigen; Carnavalsmaskers; Voertuigen, op afstand bestuurbaar [speelgoed]; Speelautomaten [machines] met muntinworp; Gokmachines;</p>	<p>KI 28 Fitnessapparaten voor binnenshuis.</p>

<p>Toestellen voor lichaams oefeningen; Gezelschapsspellen; Golfhandschoenen; Golfclubs; Golftassen, al dan niet voorzien van wieltjes; Gymnastiekapparaten; Handschoenen [speeltoebehoren]; Halters; Fiches voor gokspellen; Speelmunten; Speelkaarten; Kaarshouders voor kerstbomen; Schepnetten voor hengelaars; Klimtuigage; Knalbonbons; Confetti; Tollen [speelgoed]; Ballen om te spelen; Marionetten; Mobielen [speelgoed]; Schaalmodellen [bouwdozen]; Netten [sportartikelen]; Feesthoedjes van papier; Opgevuld speelgoed; Pluche speelgoederen; Boksballen; Poppen; Poppenbedjes; Zuigflesjes voor poppen; Poppenhuizen; Poppenkleertjes; Poppenkamers; Legpuzzels; Ringspellen; Glijbanen [speelobjecten]; Steppen [speelgoed]; Skeelers; Kraskaarten voor loterijspellen; Snaren voor rackets; Schaakspellen; Hobbelpaarden; Feestartikelen; Schaatsen [voor op het ijs]; Vlindernetten; Kunstsneeuw voor kerstbomen; Sneeuwballen; Sneeuwschoenen; Beschermende vullingen [delen van sportkleding]; Zwembaden [speel- of sportartikelen]'; Kick boards; Zwemvliezen voor zwemmers; Drijvers voor de zwemsport; Zwemgordels; Zwemvesten; Bellenblaas [speelgoed]; Skateboards; Skibindingen; Ski's; Skiwas; Snowboards; Ballen voor spellen; Dobbelstenen; Speelgoed voor huisdieren; Rackets; Besturingen voor spelconsoles; Pluche beren; Toneelmaskers; Draagbare spellen met een lcd-scherm; Trampolines; Videospelmachines; Schommels; Bekers voor dobbelstenen; Darts; Discussen [sportartikelen]; Werpschijven [speelgoed]; Slaghoedjes [speelgoed].</p>	
---	--

51. Verweerder geeft aan dat de waren genoemd in klasse 8, 21 en 28 van het bestreden teken ook vallen onder de waren van het ingeroepen merk (zie alinea 16). Hij betwist derhalve niet dat de waren identiek zijn, zoals opposant heeft gesteld (zie alinea 13). 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. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Globale beoordeling

53. 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.¹⁶ De betrokken waren in klasse 8 en 21 zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een laag tot gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Voor de waren in klasse 28 geldt dat de aanschaf gepaard zal gaan met een degelijke voorbereiding, aangezien fitnessapparatuur geen dagelijkse aankoop betreft en doorgaans niet goedkoop is, zodat het aandachtsniveau voor deze waren hoger dan normaal zal zijn.

54. 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.¹⁷ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft. Tevens roept opposant bekendheid in (zie alinea 14) echter deze stelling is onvoldoende onderbouwd.

55. 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.¹⁸

56. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken waren identiek. 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, zelfs in geval van waren waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt, kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

57. Verweerder stelt in het kader van de warenvergelijking ook dat de producten die hij verkoopt niets te maken hebben met de producten die opposant op de markt brengt, dat hij zich richt op een ander publiek en dat hij, om verwarring te voorkomen, visitekaartjes meestuurt aan zijn klanten (zie alinea's 19 en 22). Zoals hierboven is aangegeven kan, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden met het feitelijke gebruik van de betrokken merken, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie alinea 49). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁹

¹⁶ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

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

¹⁹ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

C. Conclusie

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

59. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen oudere woordmerk, wordt aan een beoordeling op basis van het ingeroepen oudere woord-/beeldmerk niet meer toegekomen.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2016922 wordt toegewezen.

61. De Benelux aanvraag met nummer 1435601 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 28 juni 2022



Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard