

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017476
van 20 februari 2023

Opposant: **Henkel AG & Co. KGaA**
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Uniemerkt inschrijving 011836855**

VAPONA

tegen

Verweerder: **Fumakilla Limited**
Kanda-Mikuracho 11
Chiyoda-ku Tokyo
Japan

Gemachtigde: **Octroobureau Los en Stigter B.V.**
Weteringschans 96
1017 XS Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1448976**

VAPE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 augustus 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk VAPE voor waren in de klassen 5 en 21. De aanvraag is onder nummer 1448976 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 september 2021.
2. Op 22 oktober 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 011836855 van het woordmerk VAPONA, ingediend op 22 mei 2013 en ingeschreven op 15 oktober 2013 voor waren in de klassen 5, 9 en 21.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.
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 oktober 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en 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 is afgerond op 12 oktober 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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

8. Opposant voert ten aanzien van het relevante publiek aan dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek. De gemiddelde consument van de betrokken categorie van producten wordt geacht redelijk goed geïnformeerd te zijn, aldus opposant.
9. Wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de eerste drie letters van de tekens identiek zijn, namelijk voor wat betreft het onderdeel VAP-. De consument zal meer belang hechten aan dit eerste deel van de tekens dan aan de verschillen in de uiteinden van de tekens, namelijk de letters -ONA en -E. Aangezien de tekens van respectievelijk zes en vier letters, drie letters op dezelfde plaats hebben en daarmee met name het begin van de tekens identiek is, is de algemene visuele indruk van de tekens overeenstemmend.
10. Ook voor wat betreft de vergelijking op auditief vlak, zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van het teken. In dit geval dus het onderdeel VAP. Het ingeroepen

merk bestaat uit drie lettergrepen, VA-PO-NA. Het betwiste teken bestaat, afhankelijk van de uitspraak van de consument, uit één of twee lettergrepen. In de Engelse taal bestaat het betwiste teken uit één lettergreep en zal fonetisch in het Nederlands als 'veep' worden uitgesproken. De mogelijkheid bestaat echter dat de consument het teken niet als een Engels woord opvat en het teken zal uitspreken in de Nederlandse taal. Hierdoor zal de uitspraak fonetisch in het Nederlands als vaa-pe komen te luiden. Mede afhankelijk van de manier waarop de consument het betwiste teken zal uitspreken en rekening houdend met de opvatting dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van het merk, kan worden geconcludeerd dat de tekens vanuit een auditieve vergelijking gemiddeld overeenstemmen. Opposant concludeert dat de tekens auditief tot op zekere hoogte overeenstemmen.

11. Het betwiste teken VAPE heeft een betekenis in de Engelse taal. Het woord kan zowel als werkwoord als zelfstandig naamwoord worden gebruikt en betekent ofwel *"to breathe in nicotine or another drug as vapour rather than as smoke, especially using an e-cigarette"* of *"a device for breathing in nicotine or another drug as vapour rather than as smoke"*. Wanneer het woord vape wordt gebruikt als zoekterm in Google, volgen er 743 miljoen resultaten waarvan de eerste pagina enkel resultaten toont voor elektronische sigaretten, ofwel de e-sigaret. Bij het roken van een e-sigaret worden dampen geïnhaleerd. Het woord vape stamt daarmee af van het Engelse woord 'vaporizer', wat letterlijk verdampert betekent, en van het werkwoord 'to vaporise', wat verdampen betekent. Het ingeroepen merk VAPONA is ook een afgeleid woord van het Italiaanse woord 'vapore' of 'vaporare', wat stomen of verdampen betekent. Beide tekens zijn daardoor afgeleid van hetzelfde woord 'verdampen' in het Engels en Italiaans. Opposant concludeert dat begripsmatig gezien de tekens in hoge mate overeenstemmen.

12. Wat betreft de waren in klasse 5 van het betwiste teken merkt opposant op dat de waren *"Insecticiden"* van beide tekens identiek zijn. Ten aanzien van *"Muggenbestrijdingsmiddelen voor toepassing op de huid"* kan worden geconcludeerd dat deze in hoge mate overeenstemmend zijn met de waren van klasse 5 van het ingeroepen merk. Een mug is een insect en daardoor zijn de waren volgens opposant met name in hoge mate overeenstemmend, dan wel nagenoeg identiek aan de waren *"Middelen ter afschrikking of verdelging en insecten en insectenwerende middelen"* van het ingeroepen merk.

13. De waren in klasse 21 zijn eveneens in hoge mate overeenstemmend, dan wel nagenoeg identiek. Zowel de waren *"insectenvallen en -aas"* van het ingeroepen merk als de aangevraagde *"elektrische toestellen voor het verdelgen van muggen"* zien op het verdelgen van insecten, en dus muggen met inachtneming van het feit dat muggen insecten zijn, aldus opposant.

14. Opposant herhaalt dat de tekens visueel en auditief overeenstemmend zijn en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend. Daarnaast zijn ook de waren identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend. Zoals aangegeven zijn beide tekens afgeleid van hetzelfde woord in respectievelijk het Italiaans en het Engels. De aanduiding zal ook zo worden opgevat door het relevante publiek. Aangezien het ingeroepen merk niet beschrijvend is voor de waren die onder het merk worden aangeboden, heeft het ingeroepen merk derhalve een normaal onderscheidend vermogen. Op basis van deze factoren en gelet op hun samenhang is opposant van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het teken te weigeren. Verder verzoekt opposant het Bureau verweerder te verwijzen in de kosten.

Bewijzen van gebruik

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, te weten onder meer foto's van verpakkingen en de wijze waarop de producten in winkels worden aangeboden, brochures, promotiematerialen en facturen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder licht allereerst toe dat de door opposant ingediende bewijzen van gebruik niet voldoende zijn om normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Europese Unie aan te nemen. Volgens verweerder moet het ingeroepen merk daarom vervallen worden verklaard.

18. Verweerder licht daarna toe dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Volgens verweerder zijn de tekens visueel niet overeenstemmend. Ondanks de overeenstemming in de eerste 3 letters VAP hebben de tekens een zeer verschillend eind, namelijk -ONA in het ingeroepen merk en -E in het betwiste teken. Bovendien eindigt het ingeroepen merk met de letter A, een driehoekige letter - en dus gekenmerkt door diagonale lijnen - met daaronder een opening. Het betwiste teken eindigt met de letter E, gekenmerkt door uitsluitend horizontale en verticale lijnen met openingen naar rechts, hetgeen van invloed is op de totaalindruk. Ten slotte merkt verweerder op dat de vergelijking van de tekens moet worden gebaseerd op de totaalindruk van de tekens en dat de lengte van de tekens het effect van de verschillen tussen de tekens kan beïnvloeden. In beginsel geldt dat hoe korter een teken is, hoe gemakkelijker het publiek alle afzonderlijke elementen ervan ziet. In het onderhavige geval zijn zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken relatief kort (d.w.z. 6 vs. 4 letters) waardoor verschillen in sommige letters - met name de verschillen van de eindletters - gemakkelijk zullen worden waargenomen, aldus verweerder.

19. Ook auditief vertonen de tekens verschillen. Het ingeroepen merk heeft drie lettergrepen, VA-PO-NA. Het betwiste teken heeft slechts één lettergreep en wordt uitgesproken als veip of veep. De lettergrepen veroorzaken dus een auditief significant verschil. Ook verschillen de tekens duidelijk in ritme, cadans, klemtoon en uitspraak. Verweerder is van mening dat - rekening houdend met de verschillende uitspraakregels in verschillende delen van het betrokken grondgebied - het ingeroepen merk van opposant en het betwiste teken in geen enkele klank van een lettergreep samenvallen. De tekens zijn dan ook auditief niet overeenstemmend.

20. Conceptueel stemmen de tekens volgens verweerder ook niet overeen. Volgens verweerder is VAPE in zijn geheel een verzonnen woord, waarin vap is gebaseerd op het Engelse woord 'vaporize' (verdampen). Ook het ingeroepen merk is een bedacht woord, afgeleid van het Italiaanse woord "vapore" of "vaporare", dat blijkbaar stoom of verdampen betekent. Anders dan het Engels, is de gemiddelde kennis van het Italiaans in de Benelux zodanig dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de consument Italiaanse woorden als zodanig herkent en begrijpt. Uit het voorgaande en rekening houdend met het feit dat het relevante gebied de Benelux is, volgt dat de gemiddelde consument slechts een zeer beperkte kennis van de Italiaanse taal heeft en dat noch het woord "vapore" noch het woord "vaporare" tot de basiswoordenschat van die taal behoren, laat staan dat de gemiddelde consument een verband legt tussen voornoemde Italiaanse woorden en het ingeroepen merk VAPONA. Op grond van het voorgaande zijn het ingeroepen merk en het bestreden teken begripsmatig verschillend.

21. Verweerder merkt verder op dat in dit geval een hogere mate van aandacht geldt voor de relevante waren. Dit komt omdat de betrokken waren potentieel gevaarlijk zijn en gevolgen kunnen hebben voor de gezondheidstoestand door haar chemische stoffen. Veel insecticiden en afweermiddelen zijn ook niet geschikt voor specifieke (meer kwetsbare) groepen mensen, zoals kinderen onder een bepaalde leeftijd. Bovendien kan een te grote blootstelling aan bepaalde pesticiden of insectenwerende middelen leiden tot acute vergiftigingsverschijnselen. Het feit dat de betrokken waren vrij verkrijgbaar zijn en een brede doelgroep hebben, betekent volgens verweerder niet dat de mate van oplettendheid normaal is. Integendeel, de aandacht van het publiek is betrekkelijk groot, aangezien er ernstige gezondheidsrisico's verbonden kunnen zijn aan verwarring tussen soortgelijke producten, aldus verweerder.

22. Ten slotte merkt verweerder op dat er geen verwarringsgevaar bestaat en de tekens gemakkelijk naast elkaar kunnen bestaan. Dit wordt ook bevestigd door talrijke merkinschrijvingen die het element VAP bevatten en zijn ingeschreven voor identieke waren. Verweerder verwijst in dit verband naar diverse merkinschrijvingen.

23. Verweerder concludeert dat het door opposant ingediende bewijs van gebruik van het ingeroepen merk niet volstaat en dat het merk daarom vervallen moet worden verklaard. Indien het Bureau van mening is dat opposant de bewijsdrempel wel heeft gehaald, dient de oppositie volgens verweerder te worden afgewezen omdat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Verder verzoekt verweerder dat opposant wordt verwezen in de kosten van de zaak.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

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.

25. 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

26. 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

27. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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

28. 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

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 Uniemerik.

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.

29. 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 merk 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 bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

30. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VAPONA	VAPE

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen merk betreft een woordmerk dat bestaat uit zes letters.

33. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit vier letters.

34. De eerste drie letters van het ingeroepen merk, VAP, komen op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Aan dit eerste deel van de tekens zal het publiek in beginsel meer aandacht besteden.⁷ De uitgangen van de tekens -ONA en -E verschillen. Deze verschillen zijn opvallend aangezien het om relatief korte tekens gaat.⁸

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

Auditieve vergelijking

36. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen: VA-PO-NA. Het betwiste teken zal door een groot deel van het Benelux publiek op zijn Engels worden uitgesproken met één lettergreep: VAPE of fonetisch 'veep'. Het (Frantilige) Benelux publiek zal het betwiste teken echter ook kunnen uitspreken in twee lettergrepen: VA-PE of fonetisch 'vapé'.

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

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).

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

⁸ Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECU:EU:T:2007:152, punt 42 (Cor/Dor) en Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

37. Indien het betwiste teken op zijn Engels wordt uitgesproken, is de auditieve overeenstemming tussen de tekens naar het oordeel van het Bureau gering. Alleen de beginletter V en de klank van een P komen dan overeen. Voor het overige is de uitspraak van de tekens verschillend. In het geval het betwiste teken met twee lettergrepen wordt uitgesproken, is er naar het oordeel van het Bureau iets meer, namelijk een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens. De eerste lettergreep VA, waaraan het publiek ook auditief de meeste aandacht zal besteden, komt dan overeen. Daarnaast begint in beide tekens dan de tweede lettergreep met een P. Voor het overige is de uitspraak van de tekens verschillend.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens voor een deel van het publiek auditief in geringe mate overeenstemmen en voor een ander deel van het publiek auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

39. Opposant heeft aangevoerd dat het ingeroepen merk VAPONA is afgeleid van het Italiaanse woord 'vapore' of 'vaporare' wat stomen of verdampen betekent. Het Bureau is met verweerder van oordeel dat het Benelux publiek deze Italiaanse woorden en de betekenis daarvan niet zal kennen. Voor zover het publiek in het ingeroepen merk een verwijzing zal zien naar de mogelijk bij het Benelux publiek wel bekende Engelse woorden 'vaporizer' ('verdamp(er)') of 'to vaporize' ('verdampen') of de Franse woorden 'vaporisateur' ('verdamp(er)') of 'vaporiser' ('verdampen') merkt het Bureau op dat dit niet betekent dat het publiek deze betekenis zal toekennen aan het ingeroepen merk VAPONA. Dit mede omdat VAP in het ingeroepen merk geen afzonderlijk, losstaand wordelement is. Uitgaande van de totaalindruk zal het Benelux publiek het ingeroepen merk VAPONA naar het oordeel van het Bureau opvatten als een fantasiewoord en daaraan geen betekenis toekennen.

40. Opposant heeft er terecht op gewezen dat het betwiste teken VAPE een begripsmatige betekenis heeft. Een 'vape' is een 'e-sigaret' en het werkwoord 'vaperen' betekent 'het roken van een e-sigaret'. Deze woorden zijn afkomstig uit de Engelse taal en zijn in de afgelopen jaren zeer bekend geworden in de Benelux door de populariteit van 'vaperen' (met name onder jongeren). De woorden 'vape' en 'vaperen' worden, niet alleen in Engeland, maar ook in de Benelux, veelvuldig gebruikt. Opposant wijst er ook op dat wanneer in Google het woord 'vape' wordt ingetypt er heel veel resultaten verschijnen waarvan de eerste pagina alleen resultaten toont van e-sigaretten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat VAPE een duidelijk vastomlijnde betekenis heeft die onmiddellijk door het Benelux publiek wordt herkend.

41. Gelet op het voorgaande is er sprake van een begripsmatig verschil tussen de tekens.

Conclusie

42. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief stemmen de tekens voor een deel van het publiek in geringe mate overeen. Voor een ander deel van het publiek stemmen de tekens auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er sprake van een verschil. Dit verschil is naar het oordeel van het Bureau dermate dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.⁹ Het Bureau komt daarom tot de conclusie dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

43. Aangezien de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie daarom niet slagen.¹⁰

⁹ 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).

¹⁰ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza).

44. Ten overvloede en er veronderstellenderwijs vanuit gaande dat er van neutralisatie door een begripsmatig verschil geen sprake is en de totaalindruk van de tekens licht overeenstemmend is, zal het Bureau hierna nog overgaan tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren. Daaruit zal blijken dat ook in dat geval de oppositie niet kan slagen.

Vergelijking van de waren en diensten

45. 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.¹¹

46. 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.¹²

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl. 5 Middelen ter afschrikking of verdelging van ongedierte en insecten; Insecticiden, Fungiciden, Onkruidverdelgingsmiddelen, Larviciden en Middelen ter verdelging van ongedierte; Motbestendige middelen; Insectenwerende middelen; Muskietenwerend middel in de vorm van een spiraal en matjes; Kiemdodende en desinfecterende middelen; Insectendodende kragen en riemen, antivlooiopenningen, mottendoders; Middelen voor fumigatie van de grond; Wasmiddelen en baden voor dieren; Luchtverfrissers, zuiveringsmiddelen.	Kl. 5 Insecticides; Mosquito repellants for application to the skin. <i>Kl. 5 Insecticiden, Muggenwerende middelen voor toepassing op de huid.</i>
Kl. 9 Elektrische verstuurder voor het verspreiden van insecticide; Elektrische en elektronische apparatuur voor het lokken, afstoten, vangen, vernietigen en/of doden van ongedierte en insecten.	
Kl. 21 Insectenvallen en -aas.	Kl. 21 Electric apparatus for destroying mosquitos. <i>Kl. 21 Elektrische apparaten voor het vernietigen van muggen.</i>
	<i>NB. De warenlijst van het betwiste teken is in het Engels. De Nederlandse vertaling is alleen toegevoegd met het oog op de leesbaarheid van deze beslissing.</i>

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Klasse 5

48. De waren 'Insecticiden' waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 5 zijn identiek aan de 'Insecticiden' waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 5. De waren 'Muggenwerende middelen voor toepassing op de huid' van het betwiste teken zijn naar het oordeel van het Bureau identiek aan de 'Insectenwerende middelen' waarvoor het ingeroepen merk in klasse 5 is ingeschreven. De 'Insectenwerende middelen' omvatten immers de specifieke muggenwerende middelen van het betwiste teken.¹³ Muggen zijn immers insecten, zoals opposant terecht stelt.

Klasse 21

49. De waren "Elektrische apparaten voor het vernietigen van muggen" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 21 zijn naar het oordeel van het Bureau in sterke mate overeenstemmend met de "Insectenvallen en -aas" in klasse 21 en de waren in klasse 9 van het ingeroepen merk. Deze waren hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het weren van insecten, en worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen. Daarnaast zijn de waren concurrerend.

Conclusie

50. De waren in klasse 5 zijn identiek. De waren in klasse 21 zijn in sterke mate overeenstemmend.

Globale beoordeling

51. 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 Verweerder stelt terecht dat het in dit geval gaat om waren die potentieel gevaarlijk kunnen zijn (zie hiervoor onder 21). Het Bureau gaat er daarom vanuit dat de consument van de betrokken waren een hoger dan normaal aandachtsniveau heeft.

52. 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 Het Bureau gaat in dit geval, met opposant, uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. VAPONA is niet beschrijvend voor de betrokken waren.

53. 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

¹³ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

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.

54. In dit geval zijn de betrokken waren deels identiek en deels sterk overeenstemmend. Ook veronderstellenderwijs uitgaande van een licht overeenstemmende totaalindruk van de tekens (zie hiervoor onder 42-44), geldt dat de tekens kort zijn, waardoor de verschillen in de uitgangen -ONA en -E opvallen. Daarnaast heeft het relevante publiek, gelet op de aard van de betrokken waren, een verhoogd aandachtniveau. Op grond van voornoemde factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau derhalve van oordeel dat het publiek niet zal menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

55. Het Bureau komt tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

56. Nu de oppositie wordt afgewezen, komt het Bureau niet toe aan het beoordelen van het door opposant ingediende gebruiksbewijs. Het Bureau tekent daar nog bij aan dat de door verweerder verzochte vervallenverklaring van het ingeroepen merk niet in een oppositieprocedure kan worden uitgesproken.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2017476 wordt afgewezen.

58. De Benelux aanvraag met nummer 1448976 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 20 februari 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams