

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017534
van 25 oktober 2022

Opposant: **Eazie Holding B.V.**
Schipholweg 103
2316 XC Leiden
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Unimerk 018009944**

EAZIE

Ingeroepen merk 2: **Unimerk 018010691**



tegen

Verweerder: **United Holding B.V.**
Huizermaatweg 480
1276 LM Huizen
Nederland

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

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1448727**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 augustus 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, en 44:



De aanvraag is onder nummer 1448727 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 september 2021.

2. Op 8 november 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 18009944 van het woordmerk EAZIE, ingediend op 14 januari 2019 en ingeschreven op 21 oktober 2019 voor waren in klasse 30 en diensten in de klassen 35, 39 en 43.
- Uniemerkt 018010691 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 15 januari 2019 en ingeschreven op 21 oktober 2019 voor waren in klasse 30 en diensten in de klassen 35, 39 en 43:



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

4. De oppositie is aanvankelijk ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de oppositie voor wat betreft de ingeroepen merken beperkt tot de diensten in klasse 35 en voor wat betreft het betwiste teken tot de hierna onder 42 weergegeven diensten in de klassen 35, 37, 39, 40 en 43.

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 9 november 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 10 mei 2022.

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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant voert aan dat in het betwiste teken het woordelement EAZY het dominerende element is in de totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen. De woordelementen van de ingeroepen merken en het betwiste teken beginnen met de letters EAZ in dezelfde volgorde. Dit onderdeel is volgens opposant ook het meest belangrijk omdat de gemiddelde consument meer aandacht vestigt op het begin van een teken. De ingeroepen merken en het betwiste teken zijn dan ook visueel sterk overeenstemmend. De ingeroepen merken en het betwiste teken worden daarnaast op dezelfde wijze uitgesproken, waardoor de tekens auditief identiek zijn. Begripsmatig verwijst het betwiste teken EAZY naar het woord 'easy', afkomstig uit de Engelse taal, dat gemakkelijk of zonder inspanning betekent. Dit wordt in het betwiste teken nog meer duidelijk door het grafische element van een vingerknip. Begripsmatig staat het gebaar van een vingerknip voor 'heel gemakkelijk; met weinig moeite geregeld'. Het woordelement EAZIE in de ingeroepen merken is een woordspeling waarbij de woorden 'easy' en 'Azië' zijn samengevoegd. Het relevant publiek zal de ingeroepen EAZIE-merken opvatten als een verwijzing naar het Engelse woord 'easy'. De tekens zijn dan ook begripsmatig identiek, aldus opposant.

10. De bestreden diensten in klasse 35 "*Bemiddeling bij contracten voor aan- en verkoop van producten; het verstrekken van advies over consumentenproducten; verstrekking van informatie en advies aan consumenten betreffende de keuze van te kopen producten en artikelen*" zijn identiek aan de diensten in klasse 35 waarvoor de EAZIE-merken zijn ingeschreven, namelijk aan "*bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; import- en export van, in- en verkoop van, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van consumentenproducten (...) en voorlichting, informatie en advisering in deze diensten*". De bestreden diensten in de klassen 37, 39, 40 en 43 zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 35 waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven, namelijk aan "*import- en export van, in- en verkoop van, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van consumentenproducten, namelijk kookgerei en keukenbenodigdheden, (...) en voorlichting, informatie en advisering in deze diensten*". De waren die onderwerp zijn van de bestreden diensten zijn alle waren die nodig zijn voor het bereiden van gerechten dan wel voor het functioneren van een keuken. Naar aard, bestemming en gebruik zijn deze waren identiek aan kookgerei en keukenbenodigdheden. Verder zijn er sterke overeenkomsten tussen de distributiekkanalen, het relevante publiek en potentiële aanbieders van de bestreden diensten en de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Met de diensten wordt immers gericht op een doelgroep van consumenten die op zoek is naar zaken die gebruikt worden en nodig zijn in een keuken. Het aanbieden van verhuur en leasing van deze identieke goederen kan gezien worden als een concurrerende dienst van de in- en verkoop en detailhandels- en groothandelsdiensten.

11. Nu het betwiste teken in zeer hoge mate overeenstemt met de ingeroepen merken en het teken is gedeponereerd voor overeenstemmende diensten, ontstaat er gevaar van verwarring bij het publiek, in die zin dat het publiek zal menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

12. Opposant concludeert met het verzoek de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven voor de betwiste diensten in klassen 35, 37, 39, 40 en 43 en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder constateert allereerst dat opposant de oppositie heeft beperkt tot een deel van de diensten waarvoor het betwiste teken is ingediend.

14. Verweerder merkt vervolgens ten aanzien van de vergelijking van de tekens op dat het Bureau recent een woordmerkdepot EAZY heeft geweigerd voor identieke diensten als waarvoor het betwiste teken is ingediend, waarbij als argumentatie is gegeven dat het teken EAZY (Engels voor gemakkelijk) beschrijvend is en kan dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de genoemde diensten. De schrijfwijze (met een Z in plaats van een S) heft het gebrek aan onderscheidend vermogen volgens het Bureau niet op. Gelet hierop dient de vergelijking van de tekens volgens verweerder zich toe te spitsen op de overige elementen en de verschillen in de tekens.

15. Verweerder betwist dat er sprake is van een sterke visuele overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken. Door de verschillende letters (het verschil in aantal letters en de letter Y op het eind in plaats van twee letters IE), vormen en stileringen bestaat er een andere totaalindruk. In een kort teken vallen de verschillen ook sneller op dan in een langer teken. Wat de auditieve vergelijking betreft merkt verweerder op dat er mogelijk wel sprake is van overeenstemming, al is het uiteinde van beide tekens uiteindelijk wel duidelijk verschillend hetgeen effect zal hebben op de lengte van de uitspraak en intonatie. Het uiteinde van het wordelement in de ingeroepen merken zal een langere klank hebben dan het uiteinde van het wordelement in het betwiste teken, omdat de combinatie IE een langere klank heeft dan de letter Y. Daardoor zijn de tekens anders dan opposant stelt auditief in elk geval niet identiek. Wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat als wordt uitgegaan van de uitleg die opposant geeft aan het woord EAZIE (een samenvoeging van 'easy' en 'Azië') geconcludeerd moet worden dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Een dergelijke ongebruikelijke samenvoeging leidt dan tot een term die voor consument niet direct duidelijk is. Daarbij is het wordelement EAZIE dan een niet bestaand woord waarbij de consument dan gezien de waren en diensten waarvoor het teken is ingeschreven eerder aan Azië zal denken dan aan het Engelse woord 'easy' waarnaar de opposant verwijst. Ten aanzien van het figuratieve element in het betwiste teken merkt verweerder op dat de opposant dit toch verkeerd ziet. Een vingerknip gebeurt namelijk door de duim en de middelvinger tegen elkaar te plaatsen en daarmee door deze in een snelle beweging in tegengestelde richtingen te bewegen een bepaald geluid te produceren. Het figuratieve element in het betwiste teken toont echter een duim en een wijsvinger als uitgestoken vingers, hetgeen leidt tot een geheel andere betekenis dan die waarnaar opposant verwijst. Het tegen elkaar bewegen van duim en wijsvinger is over het algemeen een referentie naar geld. In dit geval dan mogelijk om te verwijzen naar een financieel gunstige of voor de consument aantrekkelijke wijze om gebruik te maken van de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, aldus verweerder. Van Azië is in het betwiste teken geen enkele sprake. Dit leidt ertoe dat de conclusie dient te zijn dat een begripsmatige vergelijking ofwel niet mogelijk is, ofwel dat er geen begripsmatige overeenstemming is. Gelet op het voorgaande kan een vergelijking van beide tekens dan ook niet anders dan tot de conclusie leiden dat absoluut geen sprake is van de hoge mate van overeenstemming zoals opposant beweert, aldus verweerder.

16. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten in klasse 35 merkt verweerder op dat deze niet identiek zijn. Ze zijn namelijk gericht op een ander publiek, namelijk een professioneel publiek als het gaat om de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven ten opzichte van het algemene, niet-professionele, publiek voor wat betreft het betwiste teken. Derhalve is er tevens sprake van verschillende distributiekkanalen. Ook de betwiste diensten in klassen 37, 39, 40 en 43 zijn niet soortgelijk aan de diensten in klasse 35. Ook deze diensten zijn gericht op een verschillend publiek. Daarnaast gaat het om andere producten die ook anders geclassificeerd worden. Bij kookgerei en keukenbenodigdheden (zie klasse 35 van de ingeroepen merken) gaat het om allerhande handgereedschappen die gebruikt kunnen

worden bij het bereiden van gerechten, maar dus zeker geen elektrische apparatuur en machines zoals vaatwasmachines, afwasmachines, koelkasten en vriezers (zie de klassen 37, 39, 40 en 43 van het betwiste teken). Dergelijke producten worden ook via andere verkoopkanalen verkocht en gedistribueerd en dienen andere doelen. Dat producten in een keuken voorkomen betekent nog niet dat deze soortgelijk zijn in aard, bestemming en gebruik. Verder wijst verweerder erop dat wat betreft de relevante producten waarop de diensten van het betwiste teken zien, anders dan opposant lijkt te beweren, in het geheel niet gebruikelijk is dat deze gehuurd of geleased kunnen worden via dezelfde ondernemingen/distributiekkanalen als alternatief voor koop. Dit zijn naar hun aard en doel totaal andere activiteiten die ook een totaal andere neven- en ondersteunende bezigheden en infrastructuur vereisen om deze op een adequate wijze te kunnen leveren. Al met al meent verweerder dat de ingeroepen diensten en de betwiste diensten niet soortgelijk zijn.

17. Verweerder wijst erop dat het ingeroepen woordmerk EAZIE een gering onderscheidend vermogen heeft nu het hier gaat om een teken dat consumenten met het oog op de relevante waren en diensten zullen begrijpen als een beschrijving van het Engelse woord 'easy'. Mogelijkerwijs, zoals opposant ook opmerkte, ook als een aanduiding van een continent die dan als herkomstaanduiding kan worden gezien van de keuken waarop de betreffende diensten zien. Opposant heeft verder niet aangetoond dat het woordmerk door intensief gebruik meer onderscheidend vermogen heeft verkregen.

18. Met het oog op het geringe onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk en het feit dat het woord EAZY door het Bureau als niet onderscheidend is beschouwd, zal de vergelijking tussen de beide tekens over het geheel genomen ten hoogste leiden tot een zeer beperkte overeenstemming, die naar de mening van verweerder absoluut onvoldoende is om tot verwarringsgevaar te concluderen. De verschillen in zowel de woord- als beeldelementen zijn in dit geval afdoende om de overeenstemming van enkele letters te neutraliseren. Ook de te vergelijken diensten wijken in afdoende mate van elkaar af omdat de producten waarop de diensten zien niet soortgelijk zijn en ten tweede omdat de diensten van zichzelf niet soortgelijk zijn.

19. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen onder verwijzing van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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

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.

22. 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

23. 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

24. Het Bureau zal hierna eerst overgaan tot beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van het ingeroepen woordmerk EAZIE.

Vergelijking van de tekens

25. 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

26. 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

27. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

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 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EAZIE	

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit een woord van vijf letters, te weten EAZIE.

30. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het vierletterige wordelement EAZY, in roze/paarse letters weergegeven, met rechts van dit wordelement een blauw handje met twee uitgestoken vingers met daartussen drie streepjes.

31. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁷ In het geval van het betwiste teken zal het relevante publiek naar het oordeel van het Bureau echter evenveel aandacht schenken aan het wordelement als aan het beeldelement. Het wordelement EAZY is volgens het Bureau namelijk niet onderscheidend voor de betrokken diensten omdat het kan dienen tot aanduiding van een (wenselijk) kenmerk van de diensten in kwestie, namelijk dat deze gemak (in bestelling) bieden ('easy' is Engels voor gemakkelijk). Hierdoor zal het publiek minder aandacht aan het wordelement besteden dan normaal. Gelet op de grootte van het wordelement, de plaatsing van het wordelement aan het begin van het teken en de opvallende roze/paarse kleur van het wordelement, valt het wordelement echter visueel niet geheel te verwaarlozen.⁸

32. De drie eerste letters EAZ van het ingeroepen woordmerk komen volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. De uitgangen van de tekens – IE en -Y verschillen. Nu de tekens vrij kort zijn vallen deze verschillen eerder op. Ook de figuratieve elementen, die alleen voorkomen in het betwiste teken, verschillen.

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

Auditieve vergelijking

34. 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.⁹

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Vgl. Gerecht EU 13 december 2008, T-134/06, ECLI:EU:T:2007:387, punten 54 en 55 (Pages Jaunes).

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

35. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit twee lettergrepen, te weten EA-ZIE. Het wordelement van het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen, EA-ZY. Deze woordbestanddelen worden naar het oordeel van het Bureau op identieke wijze uitgesproken.

36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

37. Het Bureau is van oordeel dat op zijn minst een deel van het in aanmerking komend publiek in zowel het ingeroepen merk als in het betwiste teken een verwijzing zal zien naar het Engelse woord 'easy' dat 'gemakkelijk' betekent. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig overeen.

38. Het relevante publiek zal naar het oordeel van het Bureau in het ingeroepen woordmerk geen verwijzing zien naar Azië. Ook het beeldelement in het betwiste teken, het handje met de twee vingers, heeft naar het oordeel van het Bureau geen duidelijke betekenis (zie hiervoor onder 9 en 15).

39. Gelet hierop is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

Conclusie

40. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen, zijn auditief identiek en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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.¹⁰

42. 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.¹¹

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel beheer van ondernemingen; commercieel beheer van zaken in het kader van directievoering over andere ondernemingen; professionele leiding over horecagelegenheden, waaronder restaurants, hotels, bars en clubs; import- en export van, in- en verkoop van, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van	Klasse 35: Bemiddeling bij contracten voor aan- en verkoop van producten; het verstrekken van advies over consumentenproducten; verstrekking van informatie en advies aan consumenten betreffende de keuze van te kopen producten en artikelen.

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>consumentenproducten, namelijk kookgerei en keukenbenodigdheden, voedingsmiddelen, levensmiddelen, textielproducten, mode en -accessoires; opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen, evenementen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; het organiseren en houden van promotionele acties en activiteiten waaronder openingen, demonstraties en productpresentaties; professionele leiding over horecagelegenheden en handelondernemingen; zakelijk advies met betrekking tot franchising; personeelsbeheer; bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; bedrijfsorganisatorisch, -economisch en -bestuurlijk advies; salarisadministratie; administratieve verwerking van bestellingen en bijbehorende verkooporders; voornoemde diensten tevens in het kader van franchising; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.</p>	
	<p>Klasse 37: Verhuur en leasing van afwasmachines, vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik; verstrekken van informatie met betrekking tot de verhuur van afwasmachines, vaatwasmachines.</p>
	<p>Klasse 39: Verhuur en leasing van koelkasten, koelvriescombinaties en vriezers voor huishoudelijke doeleinden; informatieverstrekking met betrekking tot de verhuur van koelkasten en vriezers.</p>
	<p>Klasse 40: Verhuur en leasing van ruimtekoelapparaten voor huishoudelijke doeleinden; verhuur en leasing van verwarmingsapparatuur voor huishoudelijke doeleinden; het verstrekken van informatie met betrekking tot de verhuur van ruimtekoelapparaten en verwarmingsapparatuur voor huishoudelijke doeleinden.</p>
	<p>Klasse 43: Verhuur en leasing van elektrische broodroosters en kookplaten voor huishoudelijke doeleinden; verhuur van kookapparatuur voor</p>

	huishoudelijke doeleinden; het verstrekken van informatie met betrekking tot de verhuur van elektrische broodroosters en kookplaten en kookapparatuur voor huishoudelijke doeleinden.
--	---

Diensten in klasse 35

44. Het Bureau is met opposant van oordeel dat de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kort gezegd het verstrekken van informatie en advies met betrekking tot consumentenproducten, identiek zijn aan de volgende diensten waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven in klasse 35: "*bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; import- en export van, in- en verkoop van, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van consumentenproducten (...) en voorlichting, informatie en advisering in deze diensten*". Verweerder heeft nog aangevoerd dat deze diensten zijn gericht op een ander publiek en dat er sprake is van andere distributiekanaal. Dit kan uit de registergegevens echter niet worden opgemaakt. Het gaat in beide gevallen om advies met betrekking tot consumentenproducten.

Diensten in de klassen 37, 39, 40 en 43

45. De verhuur en leasing-diensten in klassen 37, 39, 40 en 43 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn naar het oordeel van het Bureau, anders dan opposant stelt, niet overeenstemmend met de volgende diensten in klasse 35 waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven: "*import- en export van, in- en verkoop van, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van consumentenproducten, namelijk kookgerei en keukenbenodigdheden, (...) en voorlichting, informatie en advisering in deze diensten*". De diensten waar het om gaat zijn qua aard verschillend, te weten verhuur en leasing respectievelijk import- en export, in- en verkoop van, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van consumentenproducten. Daarnaast zijn ook de producten die onderwerp zijn van de betreffende diensten verschillend, te weten elektrische apparatuur (betwiste teken) respectievelijk kookgerei en keukenbenodigdheden (ingeroepen woordmerk). Dergelijke producten worden ook via andere verkoopkanalen verkocht en gedistribueerd en dienen andere doelen, zoals verweerder stelt. Dat de producten allemaal in de keukens voorkomen betekent nog niet dat ze soortgelijk zijn.

Conclusie

46. De diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn identiek aan de diensten waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven in klasse 35. De diensten in de klassen 37, 39, 40 en 43 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn niet overeenstemmend aan de diensten waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven.

47. Voor zover de oppositie is gericht tegen de diensten in de klassen 37, 39, 40 en 43 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan deze dus al niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de betrokken waren en diensten. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

48. 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.¹² In dit geval gaat het om kort gezegd adviesdiensten met betrekking tot consumentenproducten en gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek.

49. 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.¹³ Het Bureau gaat er in deze oppositieprocedure vanuit dat het ingeroepen Uniewoordmerk tenminste enig onderscheidend vermogen bezit.¹⁴ Volgens het Bureau is dit onderscheidend vermogen echter gering, omdat de consument ondanks de afwijkende schrijfwijze door de letters 'z' en 'ie' hierin een verwijzing kan zien naar het Engelse woord 'easy', dat beschrijvend is omdat het kan dienen tot aanduiding van een (wenselijk) kenmerk van de diensten in kwestie, namelijk dat deze gemak (in bestelling) bieden.¹⁵ Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is niet gesteld of aangetoond.

50. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁶

51. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming en zijn de tekens auditief identiek en begripsmatig overeenstemmend. De betrokken diensten in klasse 35 zijn 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 kan menen dat de betrokken diensten in klasse 35, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat voor wat betreft de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd er gevaar voor verwarring met het ingeroepen woordmerk bestaat. Voor wat betreft de diensten in de klassen 37, 39, 40 en 43 bestaat geen gevaar voor verwarring (zie hiervoor onder 47).

53. De oppositie wordt voor wat betreft het ingeroepen woord-/beeldmerk gebaseerd op dezelfde diensten in klasse 35 als het ingeroepen woordmerk (zie hiervoor onder 4). Daaruit vloeit voort dat dit recht niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie kan leiden (zie hiervoor onder 45 en 47), zodat zij onbesproken kan blijven.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2017534 wordt gedeeltelijk toegewezen.

¹² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁴ Vgl. HvJEU 24 mei 2012, C-196/11 P, ECLI:EU:C:2012:314, punt 40 e.v. (F1).

¹⁵ Vgl. BBIE 21 oktober 2015, No. 2009921, punt 70 (Eazie/Easywok).

¹⁶ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

55. De Benelux aanvraag met nummer 1448727 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 35 (*alle diensten*).

56. De Benelux aanvraag met nummer 1448727 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, omdat er van overeenstemming tussen de betrokken diensten geen sprake is respectievelijk omdat de oppositie niet tegen deze diensten was gericht:

- klasse 37 (*alle diensten*);
- klasse 38 (*alle diensten*);
- klasse 39 (*alle diensten*);
- klasse 40 (*alle diensten*);
- klasse 41 (*alle diensten*);
- klasse 42 (*alle diensten*);
- klasse 43 (*alle diensten*);
- klasse 44 (*alle diensten*).

57. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 25 oktober 2022



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn