

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017908**  
**van 1 maart 2024**

**Opposant:** **E.ON SE**  
Brüsseler Platz 1  
45131 Essen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **LAWNCH (Van Roeyen Advocatuur)**  
Torenallee 20  
5617 BC Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 924530**  
  
E.ON  
  
*tegen*

**Verweerder:** **ION B.V.**  
Symfonielaan 12  
3438 EV Nieuwegein  
Nederland

**Gemachtigde:** **Van As Advocaten Groep B.V.**  
t.a.v. M.A. van Brandwijk  
Loopkantstraat 1 a  
5405 NB Uden  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1457608**  
  
ION INDUSTRIES, Kampioen in dimmen

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "ION INDUSTRIES, Kampioen in dimmen" voor waren in klasse 9. Deze aanvraag is onder nummer 1457608 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 januari 2022.
2. Op 17 maart 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de op 22 februari 2007 verrichte internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Unie, van het volgende woordmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 35: "E.ON".
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 9 van het ingeroepen 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 18 maart 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen 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"). Daarnaast is de procedure eenmalig op verzoek van partijen opgeschort en heeft verweerder het depot waartegen de oppositie is gericht beperkt. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 1 juni 2023.

## **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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant legt uit dat het ingeroepen merk onder andere bescherming geniet voor 'measurement, control and regulating instruments and apparatus for the transportation, distribution and supply of electric energy'. Een zogenaamde 'dimmer' kwalificeert als zo'n product, aldus opposant. Een dimmer is immers een schakelaar (een 'instrument') waarmee de toevoer van stroom of spanning ('electrical energy') naar elektrische apparaten geregeld kan worden ('measurement, control and regulating'). Onder de door opposant aangeduide producten in klasse 9 vallen ook elektriciteitsregelaars.
9. Opposant licht toe dat E.ON een bekend van origine Duits concern is met internationale (Europese) vertakkingen. E.ON beheert onder andere elektriciteitsnetwerken en is actief in de in- en verkoop van elektriciteit aan miljoenen klanten in Duitsland en de rest van Europa. Hij legt stukken voor die een globale

introductie van de onderneming omvatten, alsook een document waarin de bedrijfsactiviteiten en producten en diensten worden geduid. In het kader van dit conflict heeft opposant nog een minnelijke regeling voorgesteld. Daarop is verweerder echter niet ingegaan.

10. Opposant verwijst naar de website van verweerder en stelt dat de partijen binnen nagenoeg hetzelfde terrein opereren. Op die website zijn dimmers te zien waarop in grote letters ION is geprint. Dit teken springt direct in het oog bij het zien van de producten, aldus opposant. Zoeken op de website van verweerder naar "ION INDUSTRIES, Kampioen in dimmen" levert ogenschijnlijk geen resultaten op en zoeken op Google leidt evenmin tot resultaten.

11. Wat de vergelijking van de producten betreft, stelt opposant dat het bestreden teken betrekking heeft op dezelfde producten als die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De producten zijn derhalve identiek, dan wel quasi-identiek.

12. Wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat deze juridisch identiek zijn. De gemiddelde consument zal namelijk bij het zien van het bestreden teken in relatie tot de betrokken producten eerst "ION" waarnemen, waarbij "INDUSTRIES" en "Kampioen in dimmen", gezien hun beschrijvend karakter, buiten beschouwing zullen worden gelaten. Deze toevoegingen aan "ION" zijn zowel auditief als visueel dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Hoe dan ook vertonen de tekens in hun totaalindruk auditief en visueel een zodanige overeenstemming dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan tussen de tekens, dan wel de indruk kan worden gewekt dat er een verband is tussen partijen. De verschillen tussen de tekens zijn zeer gering wanneer de beschrijvende aanduidingen "INDUSTRIES" en "Kampioen in dimmen" buiten beschouwing worden gelaten. Weliswaar ontbreekt in "ION" de E, maar auditief klinken de I en de E in de tekens als -IE en beide tekens bevatten de letters "ON". Er is dus minstens een zeer grote overeenstemming tussen de tekens op auditief en visueel vlak. Begripsmatig is er mogelijk geen overeenstemming, maar daartegenover is de auditieve en visuele overeenstemming evident en in zeer sterke mate aanwezig. Opposant betwist dat de punt in het ingeroepen merk dit anders maakt. Er is dus een zeer sterke overeenstemming tussen de tekens.

13. Opposant stelt dat indien sprake is van identiteit inschrijving van het bestreden teken als merk dient te worden geweigerd op grond van art. 2.2ter, lid 1, sub a BVIE. Het teken is gelijk aan het ingeroepen merk en de producten van de tekens zijn identiek en/of zeer soortgelijk.

14. Onder verwijzing naar artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE meent opposant dat het bestreden teken betrekking heeft op dezelfde, dan wel minstens sterk overeenstemmende producten als die waarvoor het ingeroepen merk ingeschreven is en dat het teken gelijk is aan, dan wel minstens zodanig overeenstemmend met het ingeroepen merk is dat er sprake is van verwarringsgevaar, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met E.ON. Dit klemt te meer nu E.ON een bekend merk is, aldus opposant, terwijl het ook van huis uit reeds een sterke onderscheidingskracht heeft nu het niet beschrijvend is voor de door het merk beschermde producten.

15. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

## **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder heeft opposant eerst verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen voor het ingeroepen merk.

18. Verweerder licht toe dat de handelsnaam en het merk ION INDUSTRIES sinds 2013 worden gebruikt. Het merk ION INDUSTRIES is op 21 april 2020 aangevraagd en onder het nummer 1415369 ingeschreven voor dimmers en dimmerschakelaars in klasse 9. De handelsnaam en het merk bestaan dus al 10 jaar naast het ingeroepen merk, aldus verweerder.

19. Wat betreft de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat de relevante periode loopt van 14 januari 2017 tot 14 januari 2022. Hij betwist niet dat opposant het ingeroepen merk gebruikt voor gas en elektra. Echter opposant moet aantonen dat het ingeroepen merk gebruikt is in de Europese Unie binnen de relevante periode voor de producten in klasse 9 waarvoor het merk is ingeschreven. Na een gedetailleerde bespreking van de ingediende stukken stelt verweerder vast dat een deel van de stukken dateert van buiten de relevante periode. Voor zover het bewijsmateriaal in het Duits is kan dit slechts in aanmerking worden genomen indien het Bureau oordeelt dat het voldoende begrijpelijk is. Een aantal stukken bevat informatie over de E.ON Smart Control waarmee stroomverbruik kan worden gemeten. Deze ingediende informatie is enkel in het Duits en voorts blijkt op geen enkele wijze dat de informatie bestemd is voor klanten buiten Duitsland. Voor zover het ingeroepen merk is gebruikt voor de relevante waren in klasse 9 heeft dat gebruik uitsluitend in Duitsland plaatsgevonden wat naar mening van verweerder onvoldoende is voor in standhoudend gebruik van een Uniemerkt. In afwezigheid van normaal gebruik van het ingeroepen merk zou de oppositie al moeten afgewezen worden.

20. Wat betreft het verwarringsgevaar tussen de tekens, meent verweerder dat deze in hun totaliteit aanzienlijk verschillen. Voorts moeten de tekens in hun geheel worden vergeleken. Als de tagline volgens het Bureau een ondergeschikte rol zou moeten spelen dan betreft de vergelijking E.ON tegenover ION INDUSTRIES. Verweerder betwist dat INDUSTRIES niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat, nu INDUSTRIES een ongebruikelijke toevoeging betreft die niet beschrijvend is voor lichtdimmers.

21. Uit een vergelijking van E.ON en ION volgt dat de uitspraak van de E in het ingeroepen merk niet IE is, zoals opposant stelt, doch wel E. Auditief zijn de tekens volgens verweerder voldoende verschillend, alsook visueel, temeer door de punt in het woord die een wezenlijk onderdeel van het ingeroepen merk vormt. Begripsmatig zijn de tekens verschillend. Bovendien gaat het om korte tekens, 3 letters, waarbij kleine verschillen vaak al voldoende zijn om tekens te onderscheiden van elkaar. In de jurisprudentie zijn voorbeelden voorhanden van korte merken die onderling niet overeenstemmend zijn bevonden. Verweerder besluit dat het element ION voldoende afwijkt van E.ON, laat staan in combinatie met de andere elementen van het teken. Dus de tekens stemmen niet overeen op een wijze die tot verwarringsgevaar leidt wanneer de tekens voor gelijke of soortgelijke producten zouden worden gebruikt.

22. Uit een vergelijking van de waren volgt volgens verweerder dat een instrument voor het meten van elektraverbruik (een product met de naam Smart Control waarop het merk E.ON volgens het bewijsmateriaal betrekking heeft) en een apparaatje voor het regelen van lichtintensiteit in verschillende subgroepen van de klasseset van de internationale classificatie vallen. Zij verschillen in doel en toepassing en worden via verschillende kanalen op de markt gezet. De producten zijn dus verschillend.

23. Verweerder stelt dat het publiek voor de betrokken waren in deze oppositie een meer dan gemiddeld aandachtsniveau heeft. Zeker bij de producten van opposant waar het gaat om een instrument om verbruik van energie en daarmee kosten te meten en te volgen. Hetzelfde geldt voor de lichtdimmers van verweerder die uitsluitend bestemd zijn voor inbouw door professionele elektromonteurs, te weten een deskundig publiek die het product en alles wat daarmee samenvalt nauwkeurig zullen bekijken.

24. De tekens en de waren stemmen niet, dan wel in zeer beperkte mate overeen.

25. Wat betreft de gestelde reputatie van het ingeroepen merk, merkt verweerder op dat die reputatie uitsluitend het leveren van energie betreft. Er is geen reputatie aangetoond voor andere producten of

diensten. Verder heeft opposant niet aangetoond dat er een link is tussen de tekens en is ook niet gemotiveerd dat het gebruik van het betwiste teken afbreuk zou doen aan de reputatie en onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. De reputatiegrond is hier dus volgens verweerder niet aan de orde.

26. Verweerder besluit dat opposant geen normaal gebruik van het ingeroepen merk heeft aangetoond. Daarnaast is er geen sprake van verwarringsgevaar. De oppositie dient dan ook afgewezen te worden en het bestreden merk ingeschreven.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd."*<sup>1</sup>

29. 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.<sup>2</sup>

30. 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.<sup>3</sup>

#### **Vergelijking van de tekens**

31. 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.<sup>4</sup>

32. 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

---

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

van de conflicterende tekens.<sup>5</sup> 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 gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

33. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
E.ON	ION INDUSTRIES, Kampioen in dimmen

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Het ingeroepen merk betreft een woordmerk bestaande uit drie letters waarbij de eerste en tweede letter van elkaar gescheiden worden door een punt: E.ON. Het bestreden teken betreft ook een woordmerk dat bestaat uit vijf woorden waarbij het tweede woord gevolgd wordt door een komma: "ION INDUSTRIES, Kampioen in dimmen".

36. Het ingeroepen merk bestaat uit een fantasiewoord zonder duidelijke betekenis.

37. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.<sup>7</sup> Dit is in casu het geval voor de woorden "INDUSTRIES, Kampioen in dimmen" in het bestreden teken. Deze woorden zullen door het publiek begrepen worden als een "bedrijf dat zich specialiseert in dimmen/dimmers". Het dominante element in het bestreden teken is derhalve ION. Een deel van het Benelux publiek zal aan het woord ION geen precieze betekenis toedichten en een ander deel zal dit woord begrijpen als "een elektrisch geladen materieel deeltje".

38. De tekens zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

39. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie letters. Het bestreden teken bestaat uit vijf woorden van respectievelijk drie, tien, acht, twee en zes letters. Daarmee is het bestreden teken veel langer dan het ingeroepen merk wat niet aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen.

40. Het ingeroepen merk en het dominante element van het bestreden teken zijn korte tekens die beide bestaan uit slechts drie letters. Voor korte tekens geldt dat de consument verschillen gemakkelijker

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

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

zal opmerken.<sup>8</sup> Bovendien zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.<sup>9</sup> Hoewel de tekens hun tweede en derde letter, ON, delen is de eerste letter aan het begin, waar meer aandacht aan zal worden gehecht (E voor het ingeroepen merk en I voor het bestreden teken) verschillend. Bovendien wordt de letter E in het ingeroepen merk visueel ook nog van de letters ON gescheiden door een punt wat gezien het korte karakter van de tekens niet aan de aandacht zal ontsnappen.

41. Visueel stemmen de tekens in geringe mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

42. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken in twee lettergrepen als E-ON. Het bestreden merk zal daarentegen worden uitgesproken in vijf lettergrepen als I-ON IN-DU-STRIES. Immers zal een merk dat uit verschillende elementen bestaat over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken.<sup>10</sup> Bijgevolg zal het laatste deel van het bestreden teken dat volgt na de komma "Kampioen in dimmen" en dat minder onderscheidend is, zoals hiervoor al werd aangegeven, niet worden uitgesproken. Voorts geldt ook hier in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken<sup>11</sup> en dat die consument verschillen in het ingeroepen merk en het dominante element van het bestreden teken, die beide korte tekens betreffen, gemakkelijker zal opmerken<sup>12</sup>. De tekens delen enkel hun tweede lettergreep maar worden voor het overige verschillend uitgesproken.

43. Auditief stemmen de tekens in geringe mate overeen.

#### *Conclusie*

44. Begripsmatig zijn de tekens niet overeenstemmend. Verder stemmen de tekens visueel en auditief in geringe mate overeen.

#### ***Vergelijking van de waren***

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.<sup>13</sup>

46. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>14</sup>

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

<sup>8</sup> Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECLI:EU:T:2007:152, punt 42 (COR); Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

<sup>9</sup> Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>10</sup> Gerecht EU 30 november 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370, punt 68 (Brothers by Camper).

<sup>11</sup> Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>12</sup> Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECLI:EU:T:2007:152, punt 42 (COR); Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>14</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>CI 9 Measurement, control and regulating instruments and apparatus for the generation of electrical and thermal energy and for the transportation, distribution and supply of electrical and thermal energy, gas and water.</p> <p><i>KI 9 Meet-, regel- en controle-instrumenten en apparaten voor de opwekking van elektrische en thermische energie en voor het transport, de distributie en de levering van elektrische en thermische energie, gas en water.</i></p>	<p>KI 9 Lichtdimmers, uitsluitend bestemd voor inbouw door professionele elektromonteurs.</p>
<p><i>N.B.: De warenlijst van het ingeroepen merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>	

48. De waren van verweerder zijn apparaten voor het regelen van lichtintensiteit. Verweerder heeft gedurende de procedure de bestreden waren beperkt van dimmers tot meer specifiek lichtdimmers die uitsluitend bestemd zijn voor inbouw door professionals. De waren van opposant zien algemeen op meet- en regelinstrumenten en -apparaten voor het opwekken van energie en het transport, distributie en levering ervan. Hoewel de waren van het bestreden teken en het ingeroepen merk beide zien op regelen/controleren is het voorwerp van wat geregeld/gecontroleerd wordt verschillend, te weten energie bij het ingeroepen merk en licht bij het bestreden teken. Daarmee verschillen deze producten in toepassing. Bijgevolg stemmen de waren slechts in zekere mate overeen.

#### *Conclusie*

49. De waren van verweerder zijn in zekere mate overeenstemmend met de waren van opposant.

#### **Globale beoordeling**

50. 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.<sup>15</sup> In het voorliggend geval gaat het Bureau uit van een verhoogd aandachtsniveau van het relevante publiek nu de bestreden waren in klasse 9 bestemd zijn voor gespecialiseerde en oplettende professionals.

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van

<sup>15</sup> Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.



overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.<sup>16</sup> Het Bureau merkt in dit kader ook nog op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.<sup>17</sup>

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.<sup>18</sup> Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft. Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid van het ingeroepen merk voor de ingeroepen waren is wel gesteld, maar niet aangetoond voor de betrokken waren in klasse 9.

53. Begripsmatig zijn de tekens niet overeenstemmend. Verder stemmen de tekens visueel en auditief in geringe mate overeen. De waren van verweerder zijn in zekere mate overeenstemmend met de waren van opposant. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming tussen de tekens onvoldoende is om te concluderen tot verwarringsgevaar, nu het in casu professionele publiek met een verhoogd aandachtsniveau niet zal menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming of instantie.

## **B. Overige factoren**

54. Opposant voert aan dat hij in het kader van dit conflict nog een minnelijke regeling voorgesteld heeft, maar dat verweerder daarop niet is ingegaan (zie punt 9). Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 lid 2 BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

55. Opposant beroept zich in zijn argumenten nog op artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE (zie punt 13) dat bepaalt dat een merk waartegen oppositie is ingesteld niet zal worden ingeschreven indien het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd. Het Bureau stelt in casu vast dat duidelijk geen sprake is van gelijke waren, noch van gelijke tekens zodat geen sprake is van toepassing van deze grond.

## **C. Conclusie**

56. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens.

57. Nu is vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar komt het Bureau niet meer toe aan de analyse van de bewijzen van gebruik aangezien dit geen impact meer zal hebben op de uitkomst van de beslissing.

---

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

<sup>17</sup> Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

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

**IV. BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2017908 wordt afgewezen.
59. De Benelux aanvraag met nummer 1457608 wordt ingeschreven.
60. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 maart 2024



Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Marjolein Bronneman

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Monique Vrolijk