

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017944
van 24 januari 2023

Opposant: **CARREFOUR, SA**
33, avenue Emile Zola
92100 Boulogne Billancourt
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Uniemerck 16959603**

HYBA

tegen

Verweerder: **Farhad Darabi h.o.d.n. Rank first**
ZESDE donk 4
5233 XB 's- Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1458859**

Zyba

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

1. Op 3 februari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Zyba voor waren in de klassen 9 en 11. De aanvraag is onder nummer 1458859 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2022.
2. Op 1 april 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerken 16959603 van het woordmerk HYBA, aangevraagd op 6 juli 2017 en ingeschreven op 20 oktober 2017 voor waren in klasse 11.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk en is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken.
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 4 april 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast heeft verweerder om gebruiksbewijzen gevraagd en heeft opposant aangegeven dat het ingeroepen merk niet gebruiksplichtig is. 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 7 december 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 betoogt dat een deel van de waren in klasse 9 van het bestreden teken sterk overeenstemmend zijn met de waren in klasse 11 van het ingeroepen merk, omdat dit allemaal waren zijn die betrekking hebben op verlichting en de bestreden waren kunnen deel uitmaken van de ruimere categorie genoemd in klasse 11. De overige waren in klasse 9 van het bestreden teken tonen een zekere mate van overeenstemming met de waren van het ingeroepen merk, omdat accessoires voor elektronische apparaten doorgaan in dezelfde verkooppunten te koop worden aangeboden, dezelfde eindgebruikers en distributiekanaalen hebben en bovendien complementair zijn, aldus opposant. De waren in klasse 11 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek, dan wel sterk overeenstemmend.
9. Beide tekens lijken visueel sterk op elkaar gezien het overeenstemmen van het aantal letters, waarvan er drie identiek zijn en in dezelfde volgorde voorkomen. Ze verschillen slechts door één letter, de beginletter 'H' voor het ingeroepen merk en de beginletter 'Z' voor het betwiste teken. Doorgaans wordt

aanvaard dat het eerste deel van woordmerken de aandacht van de consument meer trekt dan de volgende elementen. Dit beginsel kan echter niet in alle gevallen worden toegepast, aldus opposant. Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen beide tekens moet rekening worden gehouden met de door de merken opgeroepen totaalindruk. Opposant betoogt dat in dit geval het verschil in de eerste letter van elk teken niet voldoende is om op te wegen tegen het samenvallen van de drie overige letters, die bovendien in beide tekens in dezelfde volgorde voorkomen. Bovendien zijn de tekens betrekkelijk kort. Volgens vaste rechtspraak zijn bij betrekkelijk korte woordmerken het begin- en het einde van het teken even belangrijk als de middelste elementen, aldus opposant.

10. Opposant betoogt dat op auditief gebied de laatste drie letters identiek zijn. Merk en teken verschillen slechts door één letter, de beginletter 'H' voor het ingeroepen merk en de beginletter 'Z' voor het betwiste teken. In casu weegt het verschil door de eerste letter van elk teken niet voldoende op tegenover de drie samenvallende overige letters, die in beide tekens in dezelfde volgorde voorkomen. Opposant stelt derhalve dat de tekens auditief sterk overeenstemmend zijn.

11. Volgens opposant heeft geen van beide tekens begripsmatig een wijdverspreide betekenis. Beide woordmerken zijn verzonden begrippen en ontberen een voor het publiek gekende betekenis. Bij het ontbreken van een duidelijke betekenis kan niet worden overgegaan tot een beoordeling van de begripsmatige gelijkenissen tussen de tekens, aldus opposant.

12. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder merkt op dat opposant de laatste vijf jaar geen gebruik heeft gemaakt van het ingeroepen merk voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven. Om die reden verzoekt verweerder om bewijzen van gebruik.

14. Een deel van de waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd zijn volgens verweerder niet van belang voor zijn onderneming en verweerder geeft aan dat hij geen bezwaar heeft als deze waren worden verwijderd. Met betrekking tot de waren in klasse 9 betoogt verweerder dat deze niets te maken hebben met de waren van opposant. Ook bestaat er weinig overeenstemming met de waren in klasse 11 van het bestreden teken, tenzij de 'vage registratie' van de term 'verlichtingsapparaten' zo breed is dat alles wat licht geeft inbreuk maakt, aldus verweerder. Volgens verweerder verkoopt opposant enkel producten voor in de tuin. Om die reden betoogt verweerder dat het te ver zou gaan om waren zoals accessoires voor elektronische apparaten of fotografieverlichting ook als overeenstemmend te beschouwen. Daarnaast stelt verweerder dat de waren niet dezelfde distributiekanaalen delen.

15. Verweerder betoogt verder dat ondanks het feit dat de laatste drie letters met elkaar overeenkomen, de eerste letter dominant is en de uitspraak van de tekens daardoor aanzienlijk verschillend is. Volgens verweerder is de 'Z' een van de letters die niet snel verward kunnen worden met een 'H'. Ook merkt verweerder op dat het bestreden teken wordt gebruikt met een karakteristieke Y in de vorm van 2 blaadjes met een stengel. Verweerder merkt hierbij op dat het bestreden teken niet in deze vorm is aangevraagd.

16. Verweerder betoogt ook dat het merk HYBA weinig gewicht heeft bij het publiek en herhaaldelijk is gebruikt door vele bedrijven.

17. Verder stelt verweerder dat het aanbod van beide merken volledig van elkaar verschilt. Opposant verkoopt immers tuinbanken en barbecues in de eigen warenhuizen en onder de naam Zyba worden onder meer telefoonaccessoires en lampen voor gebruik binnenshuis verkocht. Verweerder merkt hierbij op dat de waren die wel identiek zijn of een hoge overeenstemming vertonen, verwijderd zullen worden.

18. Daarnaast betoogt verweerder dat de producten onder de naam Zyba nooit in een vestiging van de Carrefour verkocht gaan worden en dat de merken van Carrefour enkel in de eigen vestigingen zullen worden aangeboden. De locaties waarop de producten verkocht zullen worden, zijn derhalve niet dezelfde, aldus verweerder. Om die reden kan er geen sprake zijn van verwarring bij de consument.

III. BESLISSING

A.1 Verzoek om bewijzen van gebruik

19. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken. Het betwiste teken werd ingediend op 3 februari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 3 februari 2017 tot 3 februari 2022.

20. Het ingeroepen merk werd ingeschreven op 20 oktober 2017. Het ingeroepen merk was op het moment dat het bestreden teken werd ingediend niet gebruikspflichtig, aangezien het binnen het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag van het bestreden teken werd ingeschreven. Om die reden is het verzoek van verweerder tot overlegging van gebruiksbewijzen ongegrond (zie alinea 13), zoals opposant terecht heeft opgemerkt (zie alinea 6).

A.2 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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

23. 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

24. 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

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).

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

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 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.⁶

27. 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.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HYBA	Zyba

Visuele vergelijking

29. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat uit één woord van vier letters bestaat, respectievelijk HYBA en Zyba.

30. In dit kader merkt het Bureau op dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming.⁷

31. Het ingeroepen merk komt op grotendeels identiek wijze terug in het bestreden teken, alleen de eerste letter is anders. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.⁸ Het Bureau is echter van oordeel dat in het onderhavige geval het verschil in de eerste letter de

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).

⁷ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (babilu).

⁸ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

grote gelijkenissen niet wegneemt, nu drie van de vier letters identiek zijn en in dezelfde volgorde terugkomen in het bestreden teken.

32. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

33. Merk en teken zullen respectievelijk als "HY-BA" en "ZY-BA" worden uitgesproken. De uitspraak van de eerste lettergreep is overeenstemmend en de laatste lettergreep is identiek. Daarnaast is de uitspraak van de klinkers prominenter dan de uitspraak van de medeklinkers en zijn juist de klinkers identiek. De tekens hebben hetzelfde aantal lettergrepen en de uitspraak heeft dezelfde cadans.

34. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

35. De tekens hebben geen duidelijke vaststaande betekenis en een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

Conclusie

36. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

37. 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.⁹

38. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁰

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Ballasten voor halogeenlampen; Ballasten voor halogeenlichten; LED's; Led drivers; Led-schermen; LED-schermen; Led-monitoren; Led-lichtmotoren; Led-microscopen; Verlichtingsmeters; Verlichtingsregelaars; Verlichtingsapparaten voor het nemen van foto's; Hoesjes voor telefoonhoorns; Hoesjes voor mobiele telefoons; Schermen voor smartphones; Beschermende folie voor LED-schermen van

⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	<p>smartphones; Elektrische voeding voor smartphones; Opladers voor smartphones; Opladers voor batterijen; Opladers voor slimme telefoons; Opladers voor elektrische auto's; Opladers voor oplaadbare apparaten; Opladers voor elektronische sigaretten; Opladers voor elektronische artikelen voor rokers; Auto-opladers; Batterij-opladers; Draadloze opladers; Stofwerende plugjes voor poorten van opladers; Selfiestokken als toebehoren voor smartphones; Statieven [fotografie]; Statieven [voor telescopen]; Statieven voor telescopen; Statieven voor fototoestellen; Beeldschermbeschermers van gehard glas voor smartphones; Beeldschermbeschermers voor mobiele telefoons; Toetsenborden; Toetsenborden voor computers; Toetsenborden voor tabletten; Toetsenborden voor smartphones; Toetsenborden (Multifunctionele -); Toetsenborden voor mobiele telefoons; Hoesjes van leder voor smartphones; Hoesjes voor smartphones; Hoesjes met klep voor tabletcomputers; Waterdichte hoesjes voor smartphones; Optische lenzen; Optische lampen; Optische filters; Optische zoekers; Optische scanners; Optische sensoren; Optische gegevensdragers met daarop geregistreerde programma's; Optische vezel-temperatuursondes, anders dan voor medisch gebruik; Reflectoren voor fotografie; Euis voor smartphones; Laadstations voor smartphones; Horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones.</p>
<p>Kl 11 Kookapparaten; Barbecues; Steengrills; Verlichtingsapparaten; Verlichtingsarmatuur; Elektrische verlichtingsarmaturen; Verlichtingsarmaturen voor buiten; Draagbare lampen [voor verlichting]; Buitenverlichting; Decoratieve verlichting; Lantaarns voor verlichting; Tuinverlichting; Sfeerverlichting; Elektrische keukenfornuizen.</p>	<p>Kl 11 Led-lampen; Halogeenlampen; Halogeenlampjes; Halogeenverwarmers; Halogeenverlichting; Halogeenlampen voor inbouw in elektrische fornuizen; Armaturen voor halogeeentoneelverlichting; Verlichting; Verlichtingsbuizen; Verlichtingspanelen; Verlichtingsarmatuur; Verlichtingseenheden; Verlichtingsapparaten; Verlichtingsarmaturen; Verlichtingselementen; Verlichtingstoestellen; Verlichting voor aquaria; Verlichting voor vijvers; Verlichtingsinstallaties; Verlichting voor vitrines; Verlichting voor beeldschermen; Verlichtingsornamenten [armaturen]; Verlichting voor muziekstandaards; Verlichtingsarmaturen voor buiten; Verlichting voor uitstaldoeleinden; Verlichtingslampen voor projectors; Verlichting voor gebruik onder water; Verlichting in de vorm van jaloezieën; Verlichtingsapparaten en -installaties; Verlichtingsapparaten voor filmdecors; Verlichtingsapparatuur met zonnecellen; Verlichtingsapparatuur en -</p>

	<p>reflectoren; Verlichtingsapparatuur voor voertuigen; Verlichtingslampen voor kentekenplaten; Verlichting voor beveiligingsdoeleinden; Verlichtingsrails [verlichtingsapparaten]; Verlichtingsinstallaties voor kerstbomen; Verlichtingsinstallaties voor filmdecors; Verlichtingsinstallaties voor voertuigen; Verlichtingsapparaten met optische vezels; Verlichtingsinstallaties met platte panelen; Verlichtingsarmaturen voor de huishouding; Verlichtingsinstallaties met optische vezel; Verlichtingsinstallaties voor luchtvaartuigen; Verlichtingsapparaten (Elektrische -) voor binnen; Verlichtingsarmaturen voor commercieel gebruik; Verlichtingsarmaturen voor binnengebruik (Elektrische -); Verlichting voor gebruik bij beveiligingsystemen; Verlichting en verlichtingsreflectoren voor voertuigen; Verlichtingsinstallaties (Elektrische -) voor binnengebruik; Verlichtingsarmaturen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen; Verlichtingstoestellen met organische lichtgevende dioden (oleds); Led-verlichting; Led-verlichtingsarmaturen; HID-verlichting voor podia; LED-verlichtingsapparatuur; PLS-verlichting [Plasma Lighting System]; LED verlichting voor motorvoertuigen; Led verlichtingssets voor verlichte borden; Infrarode verlichtingsapparaten; Glas voor verlichting; Decoratieve verlichting; Booglampen [verlichtingsarmaturen]; Elektrische verlichting; Lampen voor verlichting; Elektrische verlichtingsapparaten; Decoratieve verlichtingssets; Elektrische verlichtingsarmaturen; Industriële verlichtingsarmaturen; Lampen voor verlichtingsdoeleinden; Decoratieve verlichting voor kerstbomen; Elektrische verlichtingsinstallaties; Decoratieve verlichtingssets werkend op gas; Elektrische verlichtingsarmaturen voor buiten; Filters voor verlichtingsapparaten; Lichtgevende verlichtingsarmaturen; Filters voor verlichtingstoestellen; Filters voor verlichtingsapparatuur; Toortsen voor verlichting; Lantaarns voor verlichting; Fluorescerende verlichtingsbuizen; Reflectoren voor lampen; Reflectoren voor fietsen; Reflectoren voor verlichting; Reflectoren voor illuminators; Reflectoren voor lichtregeling; Reflectoren voor het afbuigen van licht; Reflectoren om te</p>
--	---

	bevestigen aan spaken van rijwielen; Opvouwbare waterkokers, elektrisch; Draadloze elektrische waterkokers.
--	--

Klasse 9

40. De waren '*Ballasten voor halogeenlampen; Ballasten voor halogeenlichten; LED's; Led drivers; Led-lichtmotoren; Verlichtingsapparaten voor het nemen van foto's; Optische lampen*' zijn onderdelen van lampen of verlichting voor een specifiek doel, zoals fotograferen of werkzaamheden in een laboratorium. Deze waren vallen onder de algemene categorieën '*Verlichtingsapparaten; Verlichtingsarmatuur; Elektrische verlichtingsarmaturen; Draagbare lampen [voor verlichting]*' genoemd in klasse 11 van het ingeroepen merk. Deze waren worden daarom als identiek beschouwd.¹¹

41. De waren '*Verlichtingsmeters; Verlichtingsregelaars*' zijn accessoires voor verlichting en zijn sterk overeenstemmend met de verlichtingsapparaten- en armaturen genoemd in klasse 11 van het ingeroepen merk, nu deze waren complementair zijn, afkomstig kunnen zijn van dezelfde fabrikanten, dezelfde distributiekanaalen delen en zich richten op hetzelfde publiek.

42. De waren '*Led-schermen; Led-monitoren; Led-microscopen; Schermen voor smartphones; Optische lenzen; Optische filters; Optische zoekers; Optische scanners; Optische sensoren; Optische gegevensdragers met daarop geregistreerde programma's; Optische vezel-temperatuursondes, anders dan voor medisch gebruik; Reflectoren voor fotografie*' verschillen naar hun aard en doel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd. De waren van het ingeroepen merk zijn apparaten die worden gebruikt voor verlichting of het bereiden van voedsel. De bestreden waren worden met name gebruikt in het kader van fotografie, in een laboratorium of het betreffen schermen voor computers, televisie of telefoon. Daarnaast verschillen de waren in gebruiksmethoden, distributiekanaalen en verkooppunten. Bovendien zijn deze waren noch complementair noch concurrerend. Om die reden zijn de waren niet overeenstemmend.

43. Het voorgaande geldt eveneens voor de waren '*Hoesjes voor telefoonhoorns; Hoesjes voor mobiele telefoons; Beschermende folie voor LED-schermen van smartphones; Elektrische voeding voor smartphones; Opladers voor smartphones; Opladers voor batterijen; Opladers voor slimme telefoons; Opladers voor elektrische auto's; Opladers voor oplaadbare apparaten; Opladers voor elektronische sigaretten; Opladers voor elektronische artikelen voor rokers; Auto-opladers; Batterij-opladers; Draadloze opladers; Stofwerende plugjes voor poorten van opladers; Selfiestokken als toebehoren voor smartphones; Statieven [fotografie]; Statieven [voor telescopen]; Statieven voor telescopen; Statieven voor fotoestellen; Beeldschermbeschermers van gehard glas voor smartphones; Beeldschermbeschermers voor mobiele telefoons; Toetsenborden; Toetsenborden voor computers; Toetsenborden voor tabletten; Toetsenborden voor smartphones; Toetsenborden (Multifunctionele -); Toetsenborden voor mobiele telefoons; Hoesjes van leder voor smartphones; Hoesjes voor smartphones; Hoesjes met klep voor tabletcomputers; Waterdichte hoesjes voor smartphones; Euis voor smartphones; Laadstations voor smartphones; Horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones*'. Het betreft waren waarvan de aard en het doel volstrekt anders is dan die van de waren in klasse 11 van het ingeroepen merk. Anders dan opposant betoogt, is het Bureau van oordeel dat voornoemde waren doorgaans door andere types winkels worden verkocht dan verlichtings- en kookapparaten. De waren zijn derhalve niet overeenstemmend.

¹¹ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punten 32-33 (Fifties); 24 november 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, punt 34 (Arthur et Félicie) en 21 oktober 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455, punt 35 (Prazol).

Klasse 11

44. De waren in klasse 11 van het bestreden teken zijn grotendeels verschillende soorten lampen of onderdelen en accessoires van lampen. Deze zijn identiek aan, dan wel sterk overeenstemmend met verlichtingsapparaten en -armaturen waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Deze producten delen verder hetzelfde doel, kunnen afkomstig zijn van dezelfde fabrikanten, verkocht worden via dezelfde verkoopkanalen en zijn gericht op hetzelfde publiek.

45. De waren 'Opvouwbare waterkokers, elektrisch; Draadloze elektrische waterkokers' vallen onder de algemene categorie 'Kookapparaten' waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven en deze waren zijn derhalve identiek.

Conclusie

46. De waren zijn deels identiek, deels sterk overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

Globale beoordeling

47. 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 De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

48. 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 In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk, nu dit geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft.

49. 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.¹⁴

50. In dit geval zijn de tekens visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren zijn deels identiek, deels sterk overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. 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 identieke en overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

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

B. Overige factoren

51. Verweerder heeft aangegeven bereid te zijn om een deel van de waren van het betwiste teken te verwijderen (zie alinea's 14 en 17). Voor zover deze opmerking moet worden begrepen als een voorwaardelijk verzoek tot beperking van de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, merkt het Bureau op dat met een warenbeperking alleen rekening wordt gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau.

52. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de betrokken merken, dan wel de producten die daadwerkelijk verkocht worden (zie alinea's 14, 15 en 18) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie alinea 38). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen in het kader van een oppositie geen rol.¹⁵

53. Verweerder betoogt dat er verschillende andere bedrijven zijn die gebruik maken van de naam HYBA (zie alinea 16). Voor zover verweerder daarmee betoogt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk hierdoor is verminderd, wijst het Bureau erop dat slechts in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken kan verminderen. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.¹⁶ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat voor een deel van de waren in klasse 9 en voor alle waren in klasse 11 van het betwiste teken.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2017944 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1458859 wordt niet ingeschreven voor:

- Klasse 9: *'Ballasten voor halogeenlampen; Ballasten voor halogeenlichten; LED's; Led drivers; Led-lichtmotoren; Verlichtingsapparaten voor het nemen van foto's; Optische lampen; Verlichtingsmeters; Verlichtingsregelaars'.*
- Klasse 11 (alle waren)

57. De Benelux aanvraag met nummer 1458859 wordt wel ingeschreven voor:

- Klasse 9: *'Led-schermen; LED-schermen; Led-monitoren; Led-microscopen; Hoesjes voor telefoonhoorns; Hoesjes voor mobiele telefoons; Schermen voor smartphones; Beschermende folie voor LED-schermen van smartphones; Elektrische voeding voor smartphones; Opladers voor*

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

¹⁶ Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

smartphones; Opladers voor batterijen; Opladers voor slimme telefoons; Opladers voor elektrische auto's; Opladers voor oplaadbare apparaten; Opladers voor elektronische sigaretten; Opladers voor elektronische artikelen voor rokers; Auto-opladers; Batterij-opladers; Draadloze opladers; Stofwerende plugjes voor poorten van opladers; Selfiestokken als toebehoren voor smartphones; Statieven [fotografie]; Statieven [voor telescopen]; Statieven voor telescopen; Statieven voor fotoestellen; Beeldschermbeschermers van gehard glas voor smartphones; Beeldschermbeschermers voor mobiele telefoons; Toetsenborden; Toetsenborden voor computers; Toetsenborden voor tabletten; Toetsenborden voor smartphones; Toetsenborden (Multifunctionele -); Toetsenborden voor mobiele telefoons; Hoesjes van leder voor smartphones; Hoesjes voor smartphones; Hoesjes met klep voor tabletcomputers; Waterdichte hoesjes voor smartphones; Optische lenzen; Optische filters; Optische zoekers; Optische scanners; Optische sensoren; Optische gegevensdragers met daarop geregistreerde programma's; Optische vezel-temperatuursondes, anders dan voor medisch gebruik; Reflectoren voor fotografie; Euis voor smartphones; Laadstations voor smartphones; Horlogebandjes voor datacommunicatie met smartphones.'

58. 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, 24 januari 2023



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard