

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018180**  
**van 9 november 2023**

**Opposant:** **Albers Trading B.V.**  
Vareseweg 44  
3047 AV Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Bahialaan 100  
3065 WC Rotterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Benelux merk 825832**  
  
D-VISION  
  
*tegen*

**Verweerder:** **ELECTRO-A.V. naamloze vennootschap**  
Leuzesesteeweg 169  
9600 Ronse  
België

**Gemachtigde:** **Winger Trademarks B.V.**  
Charles de Kerchovelaan 17  
9000 Gent  
België

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1463826**  
  
LD Vision

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 3 mei 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LD Vision voor waren in klasse 9. De aanvraag is onder nummer 1463826 in behandeling genomen en op 12 mei 2022 gepubliceerd.
2. Op 11 juli 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Benelux inschrijving 825832 van het woordmerk D-VISION, ingediend op 28 juni 2007 en ingeschreven op 1 oktober 2007 voor waren in klasse 9.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 juli 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 6 april 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 geeft een uiteenzetting van het juridisch kader en licht vervolgens toe dat de aangevraagde waren in klasse 9 identiek en overeenstemmend zijn aan de waren in klasse 9 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

9. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de visuele overeenstemming zeer groot is en zelfs bijna identiek. Het scheidt slechts 1 letter. Alle letters van het ingeroepen merk worden in het betwiste teken overgenomen en dit in dezelfde volgorde. Het enige verschil dat bestaat is dat het betwiste teken op de eerste plaats over een extra letter L beschikt. Auditief stemmen de tekens ook in hoge mate overeen en zijn ze zelfs nagenoeg identiek. Het ingeroepen merk bestaat uit twee delen, D-VISION, en ook het betwiste teken bestaat uit twee delen, LD Vision. Volgens opposant heeft het ingeroepen merk D-VISION geen specifieke betekenis met betrekking tot de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Hierdoor is er dan ook sprake van een onderscheidend merk.

10. Opposant concludeert dat de totaalindruk van de tekens in hoge mate overeenstemt. Het publiek zou daarom van mening kunnen zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren, met verwijzing van de wederpartij in de kosten van de oppositie.

#### *Normaal gebruik*

11. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van het ingeroepen oudere merk, heeft opposant drie bijlagen ingediend, te weten inkooporders, interne factuurgegevens en uitdraaien van websites waarop D-VISION producten te koop worden aangeboden via onder andere de Gamma. Volgens opposant blijkt uit deze bijlagen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt voor de relevante waren.

### **B. Reactie verweerder**

12. Verweerder betwist allereerst dat de ingediende gebruiksbewijzen normaal gebruik van het ingeroepen merk aantonen. De inkooporders en interne factuurgegevens bevatten volgens verweerder onvoldoende bewijzen van de omvang en wijze van het gebruik van het ingeroepen merk, noch voor de waren waarop de oppositie berust. Verweerder wijst er verder op dat het in totaliteit gaat om zeer kleine hoeveelheden tv's en beamers voor een Gamma. Opposant heeft verder nagelaten om bij bijlage 3 een duidelijke toelichting te geven. Op verschillende pagina's wordt ook vermeld dat het betrokken product uit het assortiment is en niet beschikbaar is. Bijgevolg tonen de documenten onvoldoende de tijd, omvang en wijze van het gebruik van het ingeroepen merk aan.

13. Voor het geval het Bureau tot de vaststelling komt dat de ingediende gebruiksbewijzen normaal gebruik van het ingeroepen merk aantonen, voert verweerder aan dat de waren van het ingeroepen merk in dat geval beperkt zijn tot tv's en beamers. Verweerder meent dat het te vergaand is om te bepalen dat alle aangevraagde waren in klasse 9 identiek of overeenstemmend zijn met tv's en beamers. Er kan slechts sprake zijn van een gedeeltelijke overlap in de aangevraagde warenlijst in klasse 9, namelijk enkel met betrekking tot "apparaten voor het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; televisietoestellen".

14. Het aandachtsniveau van de consument die tv's en beamers aankoopt is volgens verweerder relatief hoog. Het gaat namelijk niet om wegwerpartikelen, maar om aankopen waarbij de consument een doordachte beslissing maakt, rekening houdend met de kostprijs van dergelijke producten.

15. Wat betreft de vergelijking van de tekens benadrukt verweerder dat het gemeenschappelijke woordelement VISION weinig onderscheidend is in relatie tot de betrokken producten. Het woord VISION betekent namelijk "gezichtsvermogen" en verwijst naar het vermogen om te kunnen zien. Dit werd tevens bevestigd door het EUIPO toen zij de merkaanvraag VISION in klasse 9 weigerde op absolute gronden.

16. Dit heeft tot gevolg dat in beide tekens het meest onderscheidende en dominante element D en LD betreft. Er zijn zowel visuele als fonetische verschillen tussen D en LD. Bovendien is het begindeel van een merk tevens belangrijker voor de consument aangezien deze geneigd is zijn aandacht te richten op het begin van een teken.

17. Verweerder wijst er tenslotte op dat het woordelement LD in het betwiste teken verwijst naar ELDI (wat fonetisch overeenkomt met LD). De aangevraagde waren in klasse 9 zullen door verweerder worden verkocht in diverse ELDI winkels en het is in die optiek dat de consument een LD VISION product zal kunnen aankopen.

18. Gelet op de visuele en fonetische verschillen tussen beide tekens en de verschillen tussen bepaalde aangevraagde waren in klasse 9 en tv's en beamers, en het relatief hoge aandachtsniveau van het relevante publiek, is verweerder van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken als merk te aanvaarden en een beslissing te nemen over de kosten ten gunste van verweerder.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Normaal gebruik**

20. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in verbinding met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs te leveren dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

21. Het betwiste teken werd ingediend op 3 mei 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 mei 2017 tot 3 mei 2022.

22. Nu het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in art. 2.16bis, lid 1 BVIE gegrond.

23. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>1</sup> In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.<sup>2</sup>

24. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>3</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>2</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>3</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

<sup>4</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

25. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>5</sup>

26. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

27. Opposant dient normaal gebruik aan te tonen voor:

Klasse 9: Apparaten, toestellen, instrumenten en artikelen voor het opnemen, weergeven, overbrengen en versterken van geluid en/of beeld en/of andere signalen, waaronder radio en televisie-toestellen, audio- en videoapparatuur, dvd-spelers, cd-spelers, digitale videospelers, ontvangers en opname-apparaten; magnetische gegevensdragers; beeld- en geluidsdragers.

### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

28. Opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- 1.) Inkooporders uit 2017 en 2019, waarop het ingeroepen merk staat vermeld.
- 2.) Interne factuurgegevens met daarop het ingeroepen merk uit 2017 en 2020.
- 3.) Uitdraaien van websites die tonen dat onder het ingeroepen merk beamers en tv's aangeboden worden/werden via de Gamma en Bol.com.

29. Bijlage 1 bevat stukken waaruit blijkt dat opposant in de relevante periode ongeveer 6000 D-VISION producten heeft ingekocht in China en heeft laten leveren in Hoek van Holland. Uit bijlage 2 kan worden opgemaakt dat volgens de interne administratie van opposant in de relevante periode zo'n 59 D-VISION producten zijn verkocht aan onder andere Intergamma B.V., welke zijn geleverd aan onder meer Gamma vestigingen in Helmond, Tiel, Anderlecht en Brunssum. Bijlage 3 toont uitdraaien van het internet waarop te zien is dat D-VISION beamers en tv's worden of werden aangeboden door Gamma en Bol.com. De productnummers die bij deze advertenties worden getoond komen overeen met de productnummers op de inkooporders en factuurgegevens.

30. Naar het oordeel van het Bureau blijkt uit deze ingediende bewijzen, in onderlinge samenhang beschouwd, voldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor de volgende waren waarvoor het ingeroepen merk in klasse 9 is geregistreerd:

"Apparaten, toestellen, instrumenten en artikelen voor het opnemen, weergeven, overbrengen en versterken van geluid en/of beeld en/of andere signalen, waaronder radio en televisietoestellen, audio- en videoapparatuur, dvd-spelers, cd-spelers, digitale videospelers, ontvangers en opname-apparaten."

De bewijzen tonen immers dat opposant in de relevante periode onder het ingeroepen merk beamers en tv's heeft verkocht in de Benelux. Aan verweerder kan worden toegegeven dat de bewijzen geen grote hoeveelheid verkochte producten tonen voor een Gamma (zie hiervoor onder punt 12). Zoals hiervoor onder punt 24 toegelicht, hoeft het gebruik echter niet kwantitatief omvangrijk te zijn. Naar het oordeel van het Bureau blijkt uit de stukken in totaliteit beschouwd duidelijk dat opposant de intentie heeft om

---

<sup>5</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL) en Gerecht EU 18 januari 2011, T-382/08, ECLI:EU:C:T:2011:9, punt 32 en de daar genoemde rechtspraak (Vogue).

met het ingeroepen merk een afzet te vinden en te behouden voor de hiervoor weergegeven waren en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

31. Het Bureau acht normaal gebruik echter niet aangetoond voor de waren "*magnetische gegevensdragers; beeld- en geluidsdragers*" waarvoor het ingeroepen merk in klasse 9 eveneens is geregistreerd. Het ingeroepen merk wordt daarom geacht voor deze oppositieprocedure niet te zijn ingeschreven voor deze waren (zie art. 2.16bis lid 2 BVIE).

## **B. Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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.*"<sup>6</sup>

34. 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>7</sup>

35. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (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>8</sup>

## **Vergelijking van de tekens**

36. 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>9</sup>

37. 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. 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

<sup>6</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 Uniemerk.

<sup>7</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>8</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>9</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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.<sup>10</sup>

38. 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.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
D-VISION	LD Vision

#### *Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit in totaal zeven letters, met tussen de eerste en tweede letter een streepje: D-VISION.

41. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit twee delen en in totaal acht letters: LD Vision.

42. Het feit dat het ingeroepen woordmerk in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk in hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.<sup>11</sup>

43. Het Bureau is van oordeel dat in het ingeroepen merk de letter D en in het betwiste teken de letters LD het meeste opvallen. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.<sup>12</sup>

44. Alle letters uit het ingeroepen merk komen in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Een verschil is dat er in het ingeroepen merk een streepje en in het betwiste teken een spatie tussen de letters D en V staat. Een ander verschil is dat het betwiste teken nog een extra letter aan het begin heeft, de letter L.

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

<sup>10</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>11</sup> Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).

<sup>12</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

*Auditieve vergelijking*

46. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen: D-Vi-sion. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen L-D-Vi-sion. Drie lettergrepen zijn identiek. Daarnaast stemt de uitspraak in lengte en ritme in zekere mate overeen. De eerst klank, waarop auditief de nadruk ligt, is echter verschillend.

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

*Begripsmatige vergelijking*

48. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.<sup>13</sup>

49. Naar het oordeel van het Bureau zal het Benelux publiek in zowel het ingeroepen merk als in het betwiste teken het voor hen bekende Engelse en Franse woord Vision herkennen en daarin een verwijzing zien naar het vermogen om te kunnen 'zien'.

50. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

*Conclusie*

51. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen de tekens overeen.

***Vergelijking van de waren***

52. 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>14</sup>

53. 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.<sup>15</sup>

54. De te vergelijken waren betreffen de volgende (zie hiervoor onder punt 30 en 31):

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Apparaten, toestellen, instrumenten en artikelen voor het opnemen, weergeven, overbrengen en versterken van geluid en/of beeld en/of andere signalen, waaronder radio en televisietoestellen, audio- en videoapparatuur, dvd-spelers, cd-	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten;

<sup>13</sup> Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

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

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



spelers, digitale videospelers, ontvangers en opname-apparaten.	navigatie-instrumenten en navigatieapparaten; telecommunicatieapparaten en telecommunicatietoestellen; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; televisietoestellen; radiotoestellen; signaalkabels voor informatietechnologie, audio, video en telecommunicatie; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; tassen en beschermers voor mobiele telefoons.
---	--

#### Klasse 9

55. De waren "*telecommunicatieapparaten en telecommunicatietoestellen*", "*apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; televisietoestellen; radiotoestellen*" en "*signaalkabels voor informatietechnologie, audio, video en telecommunicatie*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 vallen onder de bredere noemer "*Apparaten, toestellen, instrumenten en artikelen voor het opnemen, weergeven, overbrengen en versterken van geluid en/of beeld en/of andere signalen*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9 en worden daarom identiek geacht.<sup>16</sup>

56. De waren "*magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers;*" en "*software*" van het betwiste teken zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de apparaten, toestellen, instrumenten en artikelen waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9. Hoewel de aard van deze waren niet dezelfde is, worden deze waren noodzakelijkerwijs in combinatie met elkaar gebruikt. Ook hebben deze waren dezelfde distributiekanaalen en worden vaak naast elkaar verkocht in dezelfde winkels.

57. De waren "*tassen en beschermers voor mobiele telefoons*" van het betwiste merk acht het Bureau niet overeenstemmend met de apparaten, toestellen, instrumenten en artikelen waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9. Hoewel de waren samen kunnen worden gebruikt en gekocht, is de aard en het doel van deze waren verschillend. Ook concurreren deze waren niet met elkaar en worden ze doorgaans niet verkocht in dezelfde winkels.

58. De overige waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9, te weten "*Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en instrumenten; navigatie-instrumenten en navigatieapparaten*", "*apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom*" en "*mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers*" zijn naar het oordeel van het Bureau ook niet overeenstemmend met de waren

<sup>16</sup> Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9. De aard, het gebruik, het publiek en de distributiekanaal van deze apparaten zijn verschillend. Daarnaast concurreren deze waren niet met elkaar. Opposant heeft ook niet toegelicht waarom deze waren overeenstemmend zouden zijn.

### *Conclusie*

59. De betrokken waren zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

60. Voor zover de oppositie is gericht tegen de onder punten 57 en 58 genoemde niet overeenstemmende waren kan de oppositie niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren.

61. Voor wat betreft de identieke en overeenstemmende waren gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

### **Globale beoordeling**

62. 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>17</sup> De betrokken identieke en overeenstemmende waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek. Nu het hier niet om dagelijkse producten gaat, gaat het Bureau met verweerder uit van een hoger aandachtsniveau dan gemiddeld.

63. 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> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft. Opposant heeft niet gesteld of aangetoond dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft.

64. 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.<sup>19</sup>

65. In dit geval stemmen de conflicterende tekens visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen de tekens overeen. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de identiek en overeenstemmend geachte waren waarop het betwiste teken betrekking heeft,

<sup>17</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

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

<sup>19</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **Overige factoren**

66. Verweerder heeft nog aangevoerd dat het woordelement VISION weinig onderscheidend is in relatie tot de betrokken producten en dat het EUIPO het woord VISION heeft geweigerd voor waren in de klasse 9 (zie hiervoor onder punt 15). Zoals hiervoor onder punt 63 overwogen, is het Bureau echter van oordeel dat het ingeroepen woordmerk D-VISION - in totaliteit beschouwd - een normaal onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is voor de betrokken waren. Het Bureau is daarnaast niet gebonden aan beslissingen van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken.

67. Verweerder heeft er ook op gewezen dat LD in het betwiste teken verwijst naar ELDI en dat de producten van verweerder zullen worden verkocht in diverse ELDI winkels (zie hiervoor onder 17). Voor zover verweerder hiermee beoogt te stellen dat er daardoor geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar, wijst het Bureau erop dat met feitelijk gebruik in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>20</sup>

### **C. Conclusie**

68. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor wat betreft een deel van de waren in klasse 9 gevaar voor verwarring bestaat.

### **IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2018180 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. De Benelux aanvraag met nummer 1463826 wordt niet ingeschreven voor:

- Klasse 9: *Telecommunicatieapparaten en telecommunicatietoestellen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; televisietoestellen; radiotoestellen; signaalkabels voor informatietechnologie, audio, video en telecommunicatie; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; software.*

71. De Benelux aanvraag met nummer 1463826 wordt wel ingeschreven voor:

- Klasse 9: *Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten; navigatie-instrumenten en navigatieapparaten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; tassen en beschermers voor mobiele telefoons.*

---

<sup>20</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

72. 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, 9 november 2023



Marjolein Bronneman  
*(rapporteur)*

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:  
Gerda Veltman