

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018262**  
**van 31 oktober 2023**

**Opposant:** **Beta Utensili S.p.A.**  
Via Volta 18  
20845 Sovico  
Italië

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

**Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 616060**



**Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 18674610**



**Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 18674604**

BETA WELL DONE

*tegen*

**Verweerder:** **BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale Caddesi 11  
01350 Sançam Adana  
Turkije

**Gemachtigde:** **Bukovnik IP Consulting Sprl**

Avenue des Courses 22  
1050 Brussels  
België

**Betwiste teken:**      **Benelux aanvraag 1465529**



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

1. Op 7 juni 2022 heeft verweerder<sup>1</sup> een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 9:



De aanvraag is onder nummer 1465529 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juni 2022.

2. Op 25 augustus 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese merkinschrijving 616060 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 20 augustus 1997 en ingeschreven op 29 mei 2002 voor waren in de klassen 6, 7, 8, 9, 18 en 25 (hierna: ingeroepen merk 1):



- Europese merkinschrijving 18674610 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 18 maart 2022 en ingeschreven op 1 september 2022 voor waren in de klassen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20 en 25 (hierna: ingeroepen merk 2):



- Europese merkinschrijving van het woordmerk BETA WELL DONE ingediend op 18 maart 2022 en ingeschreven op 1 september 2022 voor waren in de klassen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20 en 25 (hierna: ingeroepen merk 3).

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren waarvoor de ingeroepen oudere merken zijn ingeschreven. In zijn argumenten heeft opposant toegelicht de oppositie alleen te baseren op de daar genoemde waren in de klassen 6, 7, 8 en 9 van ingeroepen merk 1 en 6, 7, 8, 9, 18 en 20 van ingeroepen merken 2 en 3.

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 29 augustus 2022. De procedure is aanvankelijk enige tijd ambtshalve opgeschort omdat twee van de ingeroepen rechten nog niet waren ingeschreven. In de

---

<sup>1</sup> De Benelux aanvraag is verricht door TRANSFORMATÖR ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Gedurende de procedure is de naam van deze partij gewijzigd in de naam van verweerder.

loop van de administratieve fase van de procedure 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 27 maart 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 aan een in 1930 opgerichte Italiaanse onderneming te zijn, die leider is in de productie en commercialisering van professioneel werkgereedschap, apparatuur en instrumenten, met een omzet van 210 miljoen euro in 2021 en 900 werknemers. De productcatalogus van opposant omvat meer dan 16.000 artikelen voor gebruik in een groot aantal werkgebieden, waaronder de bouw-, hydraulische, elektronische en automobielsector. Opposant staat ook bekend om zijn assortiment veiligheidsschoenen en werkkleding. De producten van opposant worden wereldwijd verkocht.

9. Ten aanzien van het relevante publiek merkt opposant op dat in het onderhavige geval de betrokken waren gericht zijn op het grote publiek en op zakelijke klanten, wier aandachtsniveau varieert van gemiddeld tot hoog, afhankelijk van onder meer de aard van de waren, de aankoopfrequentie en de prijs ervan. Indien de waren van beide merken zowel op het grote publiek als op specialisten zijn gericht, zal het verwarringsgevaar worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het deel van het publiek met de geringere oplettendheid, aangezien dat publiek vatbaarder zal zijn voor verwarring, aldus opposant.

10. Volgens opposant is het woord BETA in de drie ingeroepen merken het dominerende element. De toevoeging WELL DONE is ondergeschikt door het aanprijzende karakter. Het beeldelement van de moer in de twee ingeroepen woord-/beeldmerken heeft een beperkt onderscheidend vermogen en moet worden beschouwd als suggestief voor de aard van de historische kernactiviteit van opposant, namelijk de productie en verhandeling van gereedschap voor een groot aantal industrieën.

11. Identiek aan de ingeroepen merken en het betwiste teken is het woord BETA. Daarnaast is de compositie van het betwiste teken en de twee ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken identiek, aangezien er in alle gevallen een zuiver figuratief element aan de linkerkant en het wordelement aan de rechterkant van het teken is weergegeven. De figuratieve elementen zijn alle van gelijke grootte, namelijk gelijk aan de hoofdletter B die volgt rechts naast het figuratieve element.

12. Het beeldelement van het betwiste teken is ook een slechts decoratief of suggestief element voor de aard van enkele van de waren, namelijk elektrische draden. Daarom is ook in het betwiste teken het wordelement BETA het dominerende bestanddeel. Het wordelement van het betwiste teken is ook op identieke wijze weergegeven, namelijk in eenzelfde, standaard lettertype, waarvan de eerste letter B met een hoofdletter en de resterende letters 'eta' in kleine letters.

13. Gelet op het voorgaande kan voor wat betreft de visuele vergelijking worden geconcludeerd dat het ingeroepen woordmerk sterk overeenstemt met het betwiste teken. De ingeroepen woord-/beeldmerken stemmen visueel gezien in zeer hoge mate overeen met het betwiste teken, aldus opposant.

14. Het eerste ingeroepen woord-/beeldmerk zal op identieke wijze worden uitgesproken als het betwiste teken, namelijk BE-TA. De andere twee ingeroepen merken zijn auditief gezien identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend aan het betwiste teken.

15. Aangezien de woordelementen BETA identiek zijn, geldt dat er sprake is van overeenstemming vanuit de begripsmatige vergelijking. BETA is voor het Nederlandse publiek de tweede letter van het Griekse alfabet en ook een aanduiding van iemand met een aanleg voor exacte vakken. Ook het Franstalige publiek zal het woordelement opvatten als de aanduiding voor de tweede letter van het Griekse alfabet. De Engelse woordelementen WELL DONE zullen door het Benelux publiek worden begrepen als 'goed gedaan' en zijn verwijzend naar het onderscheidende onderdeel BETA. Gelet op het voorgaande is het eerste ingeroepen woord-/beeldmerk begripsmatig identiek. De andere twee ingeroepen merken zijn vanuit begripsmatig oogpunt in hoge mate overeenstemmend met het betwiste teken.

16. Opposant licht vervolgens toe dat de bestreden waren in klasse 9 zich richten op apparaten en instrumenten in relatie tot elektriciteit. Deze waren zijn identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend met de waren in klasse 9 waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven, te weten "Apparaten, instrumenten en kabels voor elektriciteit" (ingeroepen merken 2 en 3) en "Elektrische gereedschappen, onderdelen en accessoires hiervoor" (ingeroepen merk 1). De bestreden waren in klasse 9 zijn daarnaast volgens opposant complementair aan de waren in de klassen 6, 7, 8, 18 en 20 waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.

17. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen. Nu de tekens visueel, auditief en conceptueel in hoge mate overeenstemmend zijn en de waren in hoge mate soortgelijk dan wel complementair, is er sprake van verwarringsgevaar.

18. Gelet op het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren, met verwijzing van verweerder in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder merkt op dat de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de perceptie van het relevante publiek. In dit geval bestaat het relevante publiek niet uit het algemene publiek, zoals opposant ten onrechte stelt, maar uit een professioneel, gespecialiseerd publiek. De waren in klasse 9 van het betwiste teken zien op elektriciteits- en elektrische installaties, batterijladers en productie van eenheden voor de opslag van elektriciteit. Het algemene publiek installeert deze producten niet zonder een specialist en gebruikt ze niet zonder tussenkomst van een specialist uit het veld. Het is vaste rechtspraak dat het aandachtsniveau voor elektrische producten hoog is omdat het potentieel gevaarlijke producten betreft. Een hoog aandachtsniveau en een gespecialiseerd publiek zijn belangrijke factoren bij het vaststellen van verwarringsgevaar.

20. Daarnaast is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken van belang. Dit onderscheidend vermogen is lager dan gemiddeld. Er zijn heel veel merken met het woordelement BETA ingeschreven voor klasse 9. Het woordelement komt van de tweede letter van het Griekse alfabet en is als zodanig helemaal geen origineel element in de handel. Nu het woordelement BETA weinig onderscheidend is, is het ook niet het dominante element in de tekens. De aandacht van het gespecialiseerde publiek zal vooral uitgaan naar de figuratieve en extra woordelementen.

21. Verweerder gebruikt op de EU markt al 8 jaar een eerdere versie van zijn Beta merk dat in 2015 werd geregistreerd. Verweerder legt een aantal bewijzen over waaruit dit blijkt. Volgens vaste rechtspraak kan in het geval van langdurige, feitelijke co-existentie geen verwarringsgevaar ontstaan omdat feitelijke

gebruik bewijst dat de merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan en dat consumenten de merken en waren kunnen opvatten als behorend tot verschillende producenten.

22. Het lage onderscheidend vermogen van het wordelement BETA in combinatie met het verhoogde aandachtsniveau van het gespecialiseerde publiek zorgen ervoor dat vooral aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen de tekens. De relevante consument zal opmerken dat het ene teken een moersleutel toont en het andere een spiraal voorstelt.

23. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten licht verweerder toe dat de waren in klasse 9 slechts in gemiddelde mate overeenstemmen en dat de waren in de klassen 6, 7, 8 en 20 van de ingeroepen merken niet soortgelijk zijn aan de bestreden waren in klasse 9.

24. Gelet op al de hiervoor genoemde omstandigheden is er volgens verweerder geen sprake van verwarringsgevaar. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen en dat het betwiste teken moet worden geregistreerd, met verwijzing van opposant in de kosten van deze procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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>2</sup>

27. 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>3</sup>

28. 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>4</sup>

29. Het Bureau zal hierna om proceseconomische redenen eerst beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar tussen ingeroepen merk 1 en het betwiste teken.

---

<sup>2</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>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

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



**Vergelijking van de tekens**

30. 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>5</sup>

31. 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.<sup>6</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>7</sup>

32. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woardelement Beta geschreven in dikke, zwarte letters met daarvoor een gestileerd logo van een witte moersleutel tegen een zwarte vierkante achtergrond.

35. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woardelement Beta geschreven in dikke, zwarte letters met daarvoor een gestileerd logo in de vorm van een soort spiraal/cirkel in de kleuren zwart en wit.

36. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woardelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>7</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).

door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>8</sup> Hoewel de opvallende beeldelementen van de tekens zeker door het publiek zullen worden opgemerkt, zal de aandacht van het publiek in dit geval naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar de woordelement Beta.

37. Het woordelement Beta van het ingeroepen merk komt identiek en op dezelfde plaats terug in het betwiste teken. Hoewel dit woordelement in het betwiste teken is geschreven in een iets ander lettertype, is dit woordelement in beide tekens weergegeven in dikke, zwarte letters, waarbij de B een hoofdletter is en 'eta' is geschreven in kleinere letters. De logo's die voor het woordelement Beta staan zijn verschillend (moersleutel versus een spiraal/cirkel), maar zijn wel beide weergegeven op dezelfde plaats en in dezelfde kleuren, te weten zwart en wit. Ook de omvang van de logo's is vrijwel gelijk, te weten even hoog als de letter B van Beta.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

39. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.<sup>9</sup> Wat betreft de auditieve vergelijking komt het volgens het Bureau in dit geval aan op de vergelijking tussen de identieke woorden Beta en Beta.

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. Het Bureau is van oordeel dat het relevante Benelux publiek in het woordbestanddeel Beta, dat in beide tekens voorkomt, een verwijzing zal zien naar de tweede letter van het Griekse alfabet (vergelijk hiervoor onder 15 en 20). In zoverre zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend.

42. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante Benelux publiek daarnaast in het logo van ingeroepen merk 1 een verwijzing zien naar een moersleutel. Deze verwijzing zal niet worden gezien in het betwiste teken. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig niet overeen.

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

#### *Conclusie*

44. De tekens stemmen visueel en begripsmatig overeen en zijn auditief identiek.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

45. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken.

---

<sup>8</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

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



Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>10</sup>

46. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>11</sup>

47. In dit geval zijn de te vergelijken waren de volgende (zie hiervoor onder 4 en 29):

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 6 Hangers en kleinijzerwaren, gereedschapskisten.	
Klasse 7 Pneumatisch aangedreven gereedschappen; werktuigmachines, gereedschappen (gereedschapshouders), handgereedschappen, mechanisch aangedreven, onderdelen en accessoires hiervoor; machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwwerktuigen (anders dan handgereedschappen); broedmachines.	
Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, onderdelen en accessoires hiervoor; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.	
Klasse 9 Elektrische gereedschappen, onderdelen en accessoires hiervoor; kalibermeters, micrometers, comparateurs en andere meetinstrumenten; elektrische draden, klemmen, stekkers, aansluitingen, elektrische connectors, elektrische materialen, elektronische bedieningsapparaten.	Klasse 9 Kl 9 Apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity; electric plugs; junction boxes [electricity]; electric switches; circuit breakers; fuses; lighting ballasts; battery starter cables; electrical circuit boards; electric resistances; electric sockets; transformers [electricity]; electrical adapters; battery chargers; electric door bells; electric and electronic cables; batteries; electric accumulators.  Klasse 9 <i>Kl 9 Apparaten en toestellen voor het geleiden, transformeren, accumuleren of regelen van elektriciteit; elektrische stekkers; aftakdozen</i>

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

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

	<p><i>(elektriciteit); elektrische schakelaars; stroomonderbrekers; zekeringen; verlichtingsballasten; startkabels voor accu's; elektrische printplaten; elektrische weerstanden; contactdozen; transformatoren (elektriciteit); elektrische adapters; batterijladers; elektrische deurbellen; elektrische en elektronische kabels; batterijen; elektrische accumulatoren.</i></p>
	<p><i>NB. De Warenlijst van deze aanvraag is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>

### *Klasse 9*

48. Naar het oordeel van het Bureau zijn de waren in klasse 9 van het betwiste teken deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren in klasse 9 van ingeroepen merk 1.

49. De waren "elektrische stekkers" van het betwiste teken vallen onder de bredere categorie "stekkers" waarvoor ingeroepen merk 1 is ingeschreven en worden daarom identiek geacht.<sup>12</sup> De overige waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn overeenstemmend met de waren in klasse 9 van ingeroepen merk 1. De aard van deze waren, te weten apparaten/gereedschappen in relatie tot elektriciteit, is gelijk. Daarnaast kunnen de verkooppunten en distributiekanaalen dezelfde zijn. Ook verweerder gaat er vanuit dat deze waren in gemiddelde mate overeenstemmen (zie hiervoor onder 23).

### *Conclusie*

50. De betrokken waren in klasse 9 zijn deels identiek en deels overeenstemmend.

### ***Globale beoordeling***

51. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>13</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken waren in klasse 9, die zowel gericht zijn op het algemene publiek als op specialisten, hebben namelijk betrekking op elektriciteit en kunnen mogelijk gevaar opleveren waardoor er een verhoogd aandachtsniveau is.

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

<sup>12</sup> Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.<sup>14</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van ingeroepen merk 1, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

53. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>15</sup>

54. In dit geval stemmen de tekens visueel en begripsmatig overeen en zijn ze auditief identiek. 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 van het relevante publiek, sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk 1 aangeduide waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **Overige factoren**

55. Verweerder heeft erop gewezen dat een oudere versie van zijn Beta merk al 8 jaar naast de ingeroepen merken op de EU markt wordt gebruikt en dat er ook daarom geen sprake is van verwarringsgevaar (zie hiervoor onder 21). Het Bureau merkt in dit verband op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van dit oudere Beta merk en de ingeroepen merken, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.<sup>16</sup> In casu werd dit bewijs niet geleverd.

56. Verweerder heeft verder aangevoerd dat er heel veel merken met het woordelement Beta zijn ingeschreven voor klasse 9 en dat dit woordelement niet origineel is en weinig onderscheidend (zie hiervoor onder 20). Zoals hiervoor reeds overwogen, heeft ingeroepen merk 1 naar het oordeel van het Bureau echter een normaal onderscheidend vermogen (zie hiervoor onder 52).

## **B. Conclusie**

57. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

58. Nu de oppositie reeds slaagt op basis van ingeroepen merk 1, hoeft de oppositie niet meer te worden beoordeeld op basis van de ingeroepen merken 2 en 3.

## **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2018262 wordt toegewezen.

60. Benelux aanvraag met nummer 1465529 wordt niet ingeschreven.

---

<sup>14</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>15</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>16</sup> Vgl. 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, punt 68 (LIFE BLOG).

61. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 31 oktober 2023



Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Guy Abrams