

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018457
van 23 november 2023

Opposant: **LEONINE Holding GmbH**
Taunusstr. 21
80807 München
Duitsland

Gemachtigde: **LIOC Patents & Trademarks**
Zwaanstraat 31
5651 CA Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Unie inschrijving 018085396**

LEO9

Ingeroepen merk 2: **Unie inschrijving 018085395**

LEONINE

tegen

Verweerder: **MovieCompany B.V.**
Damzicht 16
3454 PS De Meern
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1470357**

LeoLeo

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

1. Op 15 september 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LeoLeo voor waren in klassen 9, 16, 25 en 28 en diensten in klassen 38, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1470357 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 september 2022.
2. Op 24 november 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:
 - Uniemerksinschrijving 18085396 van het woordmerk LEO9, ingediend op 21 juni 2019 en ingeschreven op 7 november 2019 voor waren in klasse 9 en diensten in klassen 35, 38, 41 en 45;
 - Uniemerksinschrijving 18085395 van het woordmerk LEONINE, ingediend op 21 juni 2019 en ingeschreven op 7 november 2019 voor waren in klasse 9 en diensten in klassen 35, 38, 41 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen ingeschreven oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 9 en de diensten in klassen 38 en 41 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten waarvoor de oudere ingeroepen merken staan ingeschreven.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 25 november 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Op 10 november 2023 heeft zich namens verweerder een nieuwe gemachtigde gesteld. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is op 2 maart 2023 afgerond.

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 begint met een korte toelichting over de activiteiten van beide partijen en concludeert dat partijen beide actief zijn in de filmindustrie.

9. Vervolgens vergelijkt opposant de ingeroepen merken met het betwiste teken. Opposant meent dat het ingeroepen merk LEO9 en het betwiste teken LeoLeo op visueel vlak in hoge mate overeenstemmen; het betreft zuivere woordmerken waarvan de eerste drie letters identiek zijn, en juist dat is het deel van tekens waaraan de consument het meest belang zal hechten. Nu in het betwiste teken het element LEO wordt herhaald, zal dat element als het dominante element van het betwiste teken worden gezien.

10. Ook het ingeroepen merk LEONINE en het betwiste teken LeoLeo stemmen in hoge mate overeen. Beide tekens bevatten aan het begin het identieke element "LEO". Dat element is in het betwiste teken het onderscheidende element.

11. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking begint opposant met op te merken dat het relevante publiek in de Benelux kennis van de Engelse taal heeft. Uit een in opdracht van de Europese Commissie door Eurostat uitgevoerde studie in 2012 blijkt dat 90% van de Nederlandse burgers, 38% van de Belgische burgers en 56% van de Luxemburgse burgers de Engelse taal voldoende beheerst om een gesprek te kunnen voeren.

12. Het ingeroepen merk "LEO9" heeft geen directe betekenis voor het publiek in de Benelux en om die reden zal het publiek het woord in twee delen splitsen, te weten "LEO" en "9". Het woordelement "LEO" heeft betekenis in de Benelux: LEO is het Latijnse woord voor leeuw. In het Engels wordt deze term gebruikt als aanduiding van het 5e teken van de dierenriem (zowel in de astronomie als in de astrologie). Het woord "LEO" ligt zeer dicht bij zowel de Franse/Engelse (lion), de Nederlandse (leeuw), en de Duitse (Löwe) vertaling. LEO is eveneens een populaire jongensnaam in de Benelux. Aangezien het eerste element over het algemeen de aandacht van de consument trekt, zal het element "LEO" als het dominante element worden opgevat. Nu het meest dominante woord "LEO" in beide tekens voorkomt, is er op begripsmatig vlak sprake van een hoge mate van overeenstemming.

13. Opposant merkt over het ingeroepen merk LEONINE op dat dit in de Engelse taal "als een leeuw" of "leeuwachtig" betekent. De Franse en Nederlandse vertaling (leeuwachtig) van dat begrip ('léonin' in het Frans en 'leeuwachtig' in het Nederlands) lijkt hier erg op. Het woord LEONINE is een afgeleide van "leeuw" en een dusdanig gangbaar woord dat het relevante publiek in de Benelux deze betekenis kent. Dat betekent ook dat het woord "LEO" in beide tekens verwijst naar "leeuw", zodat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming op begripsmatig vlak.

14. Auditief gezien zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken volgens opposant vrijwel identiek aan elkaar. LEO9 en LeoLeo worden beide in twee delen uitgesproken, waarbij het eerste deel van beide tekens – dat wordt uitgesproken als "li:ə" – identiek is. En het begin van tekens is nu juist het deel waaraan de consument het meeste belang hecht. Hetzelfde geldt voor LEONINE tegenover LeoLeo; ook die tekens zijn auditief vrijwel identiek. Opposant concludeert dat de betrokken tekens visueel, auditief en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend zijn.

15. Vervolgens bespreekt opposant de vergelijking van de waren en diensten. De waren in klasse 9 zijn identiek omdat de algemeen geformuleerde waren van opposant de specifieke waren van verweerder kunnen omvatten, of omdat de waren van verweerder bestaan uit "software" (waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven) vastgelegd op een drager in welke vorm dan ook.

16. Ook de diensten in klasse 38 zijn identiek omdat de algemeen geformuleerde diensten van de ingeroepen merken de specifieke diensten van verweerder kunnen omvatten of omdat deze diensten van telecommunicatie zijn of diensten die werken door middel van telecommunicatie. De adviseringsdiensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 38 zijn soortgelijk aan de adviseringsdiensten in

klasse 45 van de ingeroepen merken, zo meent opposant. Deze diensten dienen hetzelfde doel, namelijk advisering en informeren van klanten. Ook de aard van de diensten, het adviseren en het informeren van klanten, is dezelfde en daarmee zijn de diensten complementair aan elkaar. De diensten in klasse 41 van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk, hetzij omdat de diensten met een alternatieve benaming worden aangeduid, hetzij omdat zij onder de bredere categorie van de diensten van de opposant vallen.

17. De diensten in klasse 41 van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de diensten in klasse 41 van de ingeroepen merken. Het betreft i) dezelfde diensten maar dan aangeduid met een ander woord, ii) diensten die vallen onder de bredere categorie van de ingeroepen diensten en/of iii) diensten die er op zijn gericht mensen kennis bij te brengen, te vermaken en/of te ontspannen. Oppositant concludeert dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel sterk soortgelijk zijn.

18. Op grond van het voorgaande komt opposant tot de conclusie dat sprake is van een groot verwarringsgevaar. Nu de feitelijke beoordeling met inachtneming van alle omstandigheden van het geval tot geen andere conclusie kan leiden dan dat sprake is van verwarringsgevaar, is voldaan aan de vereisten van artikel 2ter lid 1 onder sub b BVIE. Om die reden verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder is verbaasd over de oppositie en de door opposant ingediende argumenten. Het feit dat de betrokken bedrijven soortgelijke bedrijven zijn is correct, maar het gaat hier om een merk genaamd LEOLEO. Dat staat los van wat verweerder als bedrijf faciliteert.

20. Ten aanzien van het betwiste teken merkt verweerder op dat LeoLeo de titel is van een kinderspeelfilm gericht op het Nederlandse en Belgische publiek. LeoLeo staat voor de naam van een alpaca en de volledige filmtitel luidt dan ook "LeoLeo: Het alpacafeest!".

21. LEOLEO is een herhaling van het woord LEO; dit omdat het gemakkelijk uitgesproken moet kunnen worden door de doelgroep, te weten kinderen van 0 tot 5 jaar. Visueel is het opvallende aspect de dubbele LEOLEO.

22. Begripsmatig gebruikt de opposant steeds de vertaling vanuit het Latijn, namelijk leeuw. Het betwiste teken heeft echter niets te maken met dat begrip: LEOLEO is de naam van een alpaca.

23. Ook is de uitspraak van LEOLEO totaal anders dan die van de ingeroepen merken. Dit wordt ook in spraak kenbaar gemaakt in zowel de film, commercials, liedjes en overige auditieve uitingen. LEOLEO wordt uitgesproken als "lejo – lejo" gebaseerd op de Nederlandse mannennaam en uitspraak van Leo.

24. Verweerder eindigt met op te merken dat LEOLEO een kinderfilm is met doelgroep kinderen van 0 tot 5 jaar oud. Daarnaast is LEOLEO alpaca gerelateerde waren als speelgoed en kinderkleding. LEOLEO uit zich louter als merk met alpaca uitingen. LEONINE is een filmproductiebedrijf dat zich bezighoudt met films voor een brede doelgroep. Een kind tussen de 0 en 5 jaar oud zal LEOLEO en LEONINE niet snel verwarren. Ook door een totaal andere uitspraak. De ingeroepen merken en het betwiste teken kunnen dan ook prima naast elkaar bestaan.

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.”*¹

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.²

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.³

Vergelijking van de tekens

29. 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

30. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

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 Uniemerk.

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

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

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

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

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

31. 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.

32. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau de vergelijking in eerste instantie beperken tot het ingeroepen woordmerk LEO9 en het betwiste teken.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
LEO9	LeoLeo

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk. Hetzelfde geldt voor het betwiste teken. Om die reden is het voor de visuele vergelijking van deze tekens niet relevant dat het ingeroepen merk in hoofdletters is weergegeven en het betwiste teken in hoofd- en kleine letters.⁷ De visuele vergelijking komt dus neer op de vergelijking tussen de betrokken tekens zonder daarbij rekening te houden met het gebruik van hoofd- en/of kleine letters.

35. Het ingeroepen merk bestaat uit drie letters en een cijfer, het betwiste teken bestaat uit zes letters. Het einde van de betrokken tekens – ‘9’ tegenover ‘LEO’ - verschilt wezenlijk. Dat neemt echter niet weg dat juist het begin van de tekens identiek is. Dat is niet alleen het deel van tekens waaraan de consument over het algemeen het meest belang hecht,⁸ maar omvat in casu ook (meer dan) de helft van beide tekens.

36. Met het voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. De betrokken merken bestaan beide uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep is identiek en zal door het relevante publiek in beide tekens op dezelfde manier worden uitgesproken. Hetgeen in punt 36 werd besproken ten aanzien van de visuele vergelijking gaat dan ook onverkort op voor de auditieve vergelijking.

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 (Babilu); eveneens in die zin: BBIE 8 april 2008, 2000572 (HY-BOND/RESIGLASS).

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

38. Met voorgaande in gedachten is het Bureau dan ook van oordeel dat de betrokken merken auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

39. Opposant meent dat het publiek het ingeroepen merk zal lezen als een combinatie van "LEO" en het cijfer "9". Nu de consument volgens vaste rechtspraak een teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent,⁹ volgt het Bureau de opposant daarin. Het element "LEO" is een populaire jongensnaam en eveneens het Latijnse woord voor "leeuw" (het roofdier of het sterrenbeeld) en het element '9' betreft een cijfer. Het ingeroepen merk als geheel heeft echter geen vaststaande betekenis, iets dat door opposant zelf ook wordt erkend.

40. Met voorgaande in gedachten in een begripsmatige vergelijking tussen de betrokken tekens niet mogelijk.

Conclusie

41. De betrokken tekens stemmen visueel en auditief overeen, een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

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

44. Bij indiening van de oppositie heeft opposant zich beroepen op de waren in klasse 9 en de diensten in klassen 35, 38, 41 en 45. Hoewel opposant de diensten in klasse 35 wel heeft opgenomen in de tabel met de te vergelijken diensten, heeft opposant het nagelaten in diens argumenten die diensten op welke wijze dan ook te (be)noemen of enige onderbouwing te geven ten aanzien van die betreffende diensten. Om die reden gaat het Bureau ervan uit dat opposant zich niet langer wenst te beroepen op de diensten in klasse 35.

⁹ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

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

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

45. De te vergelijken waren en diensten zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KL 9 Software voor het streamen van audiovisueel en multimediamateriaal via internet en wereldwijde communicatienetwerken; Software voor het streamen van audiovisueel en multimediamateriaal naar mobiele digitale elektronische apparaten; Software voor het zoeken, organiseren en aanbevelen van multimediamateriaal; Downloadbare applicaties voor gebruik met mobiele apparaten; Software; Downloadbare speelfilms en televisieshows, verschaft via een video-op-aanvraagdienst; Verzending in werkelijke tijd van digitale media; Digitale videorecorders.</p>	<p>KL 9 Elektrische, voor zover niet begrepen in andere klassen, en elektronische toestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en/ of optische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, platen, muziekcassettes, cd's, videobanden; gegevensverwerkende apparatuur en computers.; Apparaten en instrumenten voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid en/of beeld; elektronische, optische en magnetische gegevens-, beeld- en geluidsdragers, waaronder, cd's, cd-i's, cd-rom's, dvd's en andere digitale gegevensdragers; spelsoftware; softwareapplicaties; media content; elektronische publicaties [te downloaden].</p>
<p>KL 38 Uitzenddiensten; Uitzending van geluid en beeld; Het streamen van audio-inhoud en visuele inhoud; Verzending en levering van audiovisueel en multimediamateriaal via internet; Verzending op verzoek van videobeelden.</p>	<p>KL 38 Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radiotelefonie- en -telegrafiediensten; persagentschappen; advisering inzake gebruik en toepassingen van telecommunicatienetwerken; Telecommunicatie, waaronder begrepen uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van geluid en beeld via omroep- en telecommunicatienetwerken; persagentschappen, nieuwsdiensten; verhuur van toegangstijd tot gecomputeriseerde databanken; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>
<p>KL 41 Filmproductie; Samenstelling van radio- en televisieprogramma's; Het aanbieden van niet-downloadbare films en televisieprogramma's via een video-op-verzoekdienst; Het aanbieden van informatie, recensies en aanbevelingen op het gebied van films en televisieshows via een website en via diensten voor het overbrengen van video op verzoek.</p>	<p>KL 41 Opvoeding, opleidingen en ontspanning; filmverhuur; organisatie van voorstellingen [impresario-diensten]; uitvoeren van toneelvoorstellingen; organiseren van sportieve evenementen; organiseren van muziek en amusementsprogramma's ook voor radio en televisie; verspreiden van boeken en tijdschriften; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve en culturele</p>

	<p>doeleinden; het organiseren en houden van loterijen; het maken van foto's en fotoreportages; Geluidsoptnamen en video-amusement; Productie van televisie-amusement; Live-amusement (Productie van -); Verschaffing van multimedia-amusement via een website; Amusement; Amusementsdiensten; Boeking van amusement; Amusementsshows met zangers (Productie van -); Live-amusement (Ter beschikking stellen van -); Voorbereiding van amusementsprogramma's voor films; Amusementsshows met dansers en zangers (Productie van -); Verschaffing van amusement in de vorm van filmclips via een website; Regisseren van toneelstukken; Regisseren van toneelvoorstellingen; Regisseren van theatervoorstellingen; Het regisseren van lichte amusementsproducties; Productie van televisieprogramma's; Samenstelling van televisieprogramma's; Presentatie van televisieprogramma's; Educatieve televisieprogramma's (Samenstelling van -); Ontwikkeling van formats voor televisieprogramma's; Het voorbereiden van radio- en televisieprogramma's; Productie van televisieprogramma's voor uitzending op mobiele apparatuur; Videofilms (Productie van voorbespeelde -); Filmproductie; Filmproductie voor educatieve doeleinden; Filmproductie voor ontspanningsdoeleinden; Televisie-, radio- en filmproductie; Video en dvd-filmproducties; Filmproductie, anders dan voor reclamedoeleinden; Filmproductie op dvd en cd-rom; Spellen (Elektronische -) via internet; het organiseren van feestelijke evenementen; diensten van uitvoerende artiesten; diensten van regisseurs, onder andere ter coördinatie van de uitzending van radio- en televisieprogramma's; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>
<p>KL 45 Licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom; Licentieverlening op het gebied van software [juridische diensten]; Advisering met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor computersoftware.</p>	

46. Verweerder stelt in het kader van de vergelijking van de waren en diensten dat LEOLEO een kinderfilm is met als doelgroep kinderen van 0 tot 5 jaar oud. Verweerder merkt eveneens op dat het betwiste merk ziet op alpaca gerelateerde waren als speelgoed en kinderkleding. Met zulk feitelijke gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹² De verwijzing naar dit feitelijk gebruik kan derhalve niet worden gezien als onderbouwing over het ontbreken van soortgelijkheid van waren en diensten.

47. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet, althans onvoldoende, is betwist.

Conclusie vergelijking waren en diensten

48. De waren en diensten zijn identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk.

Globale beoordeling

49. 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.¹³ De betrokken waren en diensten – in klassen 9, 38 en 41 – kunnen zijn gericht op zowel professionals (met een verhoogd aandachtsniveau) als op het grote publiek (met een normaal aandachtsniveau). Nu bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau¹⁴ is sprake van een normaal aandachtsniveau.

50. 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.¹⁵ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

51. 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

¹² HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (Quantum); HvJEU 12 juni 2008, C-533/, ECLI:EU:C:2008:339 (0602 Holdings Limited) en Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

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

¹⁴ Gerecht EU 15 juli 2011, T-220/09, ECLI: EU:T:2011:392, punt 21 (ERGO).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁶

52. In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk en zijn de betrokken waren identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. Er dient verder te worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau. 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 door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Nu de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van het ingeroepen merk LEO9 is het niet nodig om de oppositie ook te beoordelen voor het ingeroepen merk LEONINE; die beoordeling zou immers niet kunnen leiden tot een andere beslissing.

B. Conclusie

53. De oppositie wordt toegewezen.

IV. BESLUIT

80. De oppositie met nummer 2018457 wordt toegewezen.

81. Benelux aanvraag met nummer 1470357 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten in de klassen waartegen oppositie is ingesteld:

- De waren in klasse 9
- De diensten in klasse 38
- De diensten in klasse 41

82. Benelux aanvraag met nummer 1470357 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen geen oppositie is ingesteld:

- De waren in klasse 16
- De waren in klasse 25
- De waren in klasse 28
- De diensten in klasse 42

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

83. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 november 2023



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Vincent Munier