

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018618**  
**van 25 april 2024**

**Opposant:** **PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG**  
Flachsmarktstraße 8  
32825 Blomberg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Taylor Wessing N.V.**  
Kennedyplein 201  
5611 ZT Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 1125907**  
  
PHOENIX CONTACT

*tegen*

**Verweerder:** **Matthias de Man h.o.d.n. PhoneFixen & More**  
Klooster 33  
7741 NB Coevorden  
Nederland

**Gemachtigde:** -

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1475460**  
  
FeniksTools

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 28 december 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk FeniksTools voor waren in de klassen 8 en 9. De aanvraag is onder nummer 1475460 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 december 2022.
2. Op 30 januari 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Internationale inschrijving 1125907 met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk PHOENIX CONTACT ingediend op 28 oktober 2011 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 41, en 42.
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 aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk. In zijn argumenten maakt opposant alleen een vergelijking tussen de waren in de klassen 8 en 9 van het ingeroepen merk en het betwiste teken. Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.
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 31 januari 2023. In de 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 7 augustus 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 is een Duits bedrijf dat wereldwijd actief is in de sector van industriële automatisering, interconnectie en interface oplossingen. Verweerder is een Nederlands bedrijf dat actief is in de sector van reparatie van smartphones, tablets en pc's alsook in de inkoop en verkoop van smartphones, tablets, pc's en onderdelen en accessoires zoals laders en kabels.
9. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat zowel het merk als het teken bestaan uit twee woorden waarbij het eerste woord, resp. PHOENIX en Feniks, telkens als onderscheidend moet worden beschouwd, terwijl het tweede woord, resp. CONTACT en Tools als weinig onderscheidend kan worden beschouwd. Het woord CONTACT betekent immers volgens Van Dale o.a. 'verbinding', 'onderlinge aanraking van elektrische geleidingen'. Voor waren die betrekking hebben op elektriciteit (bijvoorbeeld de waren van klasse 9) is het wordelement CONTACT niet onderscheidend,

omdat het de kenmerken van deze waren beschrijft. Voor zover de overige relevante waren voor hun werking en de relevante diensten voor hun verwezenlijking de totstandbrenging van een verbinding, dat wil zeggen een contact, tussen verschillende voorwerpen, respectievelijk tussen een persoon en een voorwerp of tussen personen vereisen, is het woord CONTACT zwak omdat het verwijst naar mogelijke kenmerken van de betrokken waren en diensten. Het heeft derhalve een beperkte impact op het betrokken publiek. Bijgevolg is PHOENIX het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het oudere merk PHOENIX CONTACT.

10. Dezelfde redenering dient gemaakt te worden voor het wordelement Tools. Tools is een Engels woord dat in het Nederlands vertaald wordt als gereedschap. De waren waarvoor het teken FeniksTools is ingeschreven in de klassen 8 en 9 kunnen niet anders dan als gereedschap beschreven worden. Tools is dan ook louter beschrijvend en dus niet onderscheidend. Het heeft derhalve een beperkte impact op het betrokken publiek. Bijgevolg is Feniks het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het teken FeniksTools.

11. Opposant voert aan dat visueel gezien het middelste gedeelte van beide tekens identiek is, namelijk 'eni'. Het teken FeniksTools is dan ook visueel in zekere mate overeenstemmend met het oudere merk PHOENIX CONTACT.

12. Op auditief vlak zijn het merk en het teken identiek, dan wel minstens in hoge mate overeenstemmend. Het dominante gedeelte van het oudere merk zal, afhankelijk van de taal (Nederlands, Frans, Engels of anderszins) worden uitgesproken als FI-NIKS of FE-NIKS. Het dominante gedeelte van het betwiste teken, dat eveneens uit twee lettergrepen bestaat, zal afhankelijk van de taal (Nederlands, Frans, Engels of anderszins) ook worden uitgesproken als FI-NIKS of FE-NIKS. Hierbij is het relevant dat aangezien het tweede wordelement van het betwiste teken Tools een Engels woord is, de uitspraak van het eerste wordelement Feniks dichter aanleunt bij de Engelse uitspraak. De uitspraak is ook identiek wat het begingeluid F en het eindgeluid NIX/NIKS betreft.

13. Ook begripsmatig zijn het oudere merk en het betwiste teken identiek dan wel minstens in hoge mate overeenstemmend. Phoenix of Feniks, zoals vertaald in het Nederlands, is een mythische vogel die gedurende honderden jaren leefde vooraleer hij zichzelf verbrandde om vervolgens met hernieuwde jeugd uit zijn as te herrijzen en verder te leven. Aangezien Feniks de Nederlandse vertaling is van Phoenix, is er dus geen twijfel mogelijk over het feit dat beide woorden dezelfde betekenis hebben. Nu de overige wordelementen van beide tekens niet onderscheidend zijn, zorgen zij ook niet voor een andere perceptie qua begripsmatige overeenstemming. Aangezien er verschillende spellingsvarianten van deze legendarische vogel in omloop zijn, zal de consument niet steeds weet hebben van de juiste schrijfwijze: Phoenix, Phenix, Phönix, Phénix, Fenix of Feniks. In ieder geval bestaat er geen twijfel over het feit dat de gemiddelde consument het betwiste teken in verband zal brengen met dit mythologische dier.

14. De betrokken waren in de klassen 8 en 9 zijn naar het oordeel van opposant identiek, dan wel minstens in hoge mate overeenstemmend. De waren "Handbediende gereedschappen" in klasse 8 van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "handgereedschap" waarvoor het oudere merk is ingeschreven in klasse 8. De overige waren in klasse 8 van het betwiste teken zijn complementair met de waren in klasse 8 van het oudere merk. Het gaat immers om handvatten voor het gereedschap in kwestie. De opladers in klasse 9 van het betwiste teken zijn identiek aan de "opladers voor elektrische secundaire batterijen" in klasse 9 van het ingeroepen merk. Een secundaire batterij is immers een ander woord voor een oplaadbare batterij en een oplader heeft immers altijd als doel om een batterij op te laden.

15. De betrokken waren zijn volgens opposant gericht op het algemene publiek met een normaal tot verhoogd aandachtsniveau afhankelijk van de specifieke waren. Het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen, nu zij geen kenmerken van de betrokken waren omschrijft.

16. Volgens opposant zou het relevante publiek het betwiste teken kunnen opvatten als een submerk of een variant van het oudere merk, dat op een andere manier is geconfigureerd naargelang van de soort waren en diensten die het aanduidt. Bijgevolg kan het publiek dezelfde (of een economisch verbonden) commerciële herkomst toeschrijven aan dezelfde en soortgelijke waren en diensten, ook al is de aandacht van het publiek groter.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden, het betwiste teken als merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder geeft aan een in Nederland gevestigde onderneming te zijn, actief in het domein van smartphone, tablet en pc-reparatie, alsook in de in- en verkoop van bijbehorende onderdelen en accessoires zoals opladers en kabels voor smartphones. Daarnaast breidt verweerder zijn assortiment uit naar uiteenlopende producten, zoals batterij-accu's, frietnijders, kniebeschermers, aanstekers en waterpistolen. Het bedrijf richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

19. Opposant is een wereldwijd opererend Duits bedrijf in de sector van industriële automatisering, interconnectie en interface-oplossingen. Verweerder acht het belangrijk te benadrukken dat het betwiste teken FeniksTools niet alleen qua betekenis verschilt van Phoenix Contact, maar ook in termen van marktsegmentatie. Terwijl Phoenix Contact actief is in industriële automatisering, richt verweerder zich op de reparatie van consumentenelektronica en de verkoop van aanverwante accessoires en diverse andere producten.

20. Het woord Feniks is volgens verweerder een gangbaar woord en kan daardoor niet beschermd worden. Het woord is namelijk een term die algemeen bekend en gebruikt is, vooral in de context van mythologie en literatuur. Vanwege deze algemene bekendheid kan het woord Feniks niet exclusief worden geclaimd door één entiteit of individu.

21. Als het gaat om de naam Phoenix (Engels) en de naam Feniks (Nederlands), zijn dit algemene gangbare namen die door een grote groep aanbieders van waren of diensten worden gebruikt. Dit zorgt op zichzelf niet voor begripsmatige overeenstemming. Het woord Tools (wat in het Nederlands 'gereedschap' betekent) is ook een gangbaar woord en kan daarom niet beschermd worden. De samenvoeging van de twee woorden Feniks en Tools kan wel worden beschermd.

22. PHOENIX CONTACT wordt volledig geschreven met kapitalen en FeniksTools met kleine letters. Daarnaast bestaat PHOENIX CONTACT uit twee woorden en FeniksTools uit één woord. Dit verschil is van dien aard dat hierdoor nooit publieke verwarring kan ontstaan.

23. Hoewel Phoenix en Feniks in verschillende talen dezelfde mythische vogel vertegenwoordigen, zullen de spellingsverschillen en context waarin ze worden gebruikt, helpen om onderscheid te maken tussen de merken. Mensen die geen Nederlands spreken, zullen geen verband leggen tussen Phoenix en Feniks. Zelfs degenen die bekend zijn met beide talen zullen opmerken dat de context van gebruik en de toevoeging van Tools en CONTACT in de respectievelijke tekens bijdragen aan hun unieke identiteit, en daarom kan er geen sprake zijn van verwarring. Het tweede gedeelte van de tekens CONTACT en Tools is dermate verschillend dat hiermee onmogelijk bij het publiek sprake kan zijn van verwarring.

24. Feniks en PHOENIX worden verschillend uitgesproken in het Nederlands en het Engels, wat leidt tot een belangrijk auditief verschil. PHOENIX wordt uitgesproken met een phie-klank, terwijl Feniks wordt

uitgesproken met een fee-klank. De conclusie is dan ook dat de tekens zowel visueel als auditief geen enkele overeenstemming hebben.

25. Volgens verweerder zijn er gelet op de website van Phoenix Contact geen duplicaten van producten van partijen. Zelfs als ervan wordt uitgegaan dat verweerder en opposant in hetzelfde segment opereren (wat wordt betwist), is er nog steeds een aanzienlijk onderscheid tussen de specifieke producten en diensten die ze aanbieden. Het is verder belangrijk om te benadrukken dat de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, zoals telefoonopladers, geen relatie vertonen met de waren die onder het merk PHOENIX CONTACT vallen.

26. Volgens verweerder is er een duidelijk verschil in operationele activiteiten tussen de twee entiteiten. Opposant onderscheidt zich door zijn voortdurende productontwikkeling en specialisatie. Verweerder heeft geen intentie of indicatie voor dergelijke productontwikkeling.

27. Verweerder geeft aan dat er geen raakvlakken zijn tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. Visueel, auditief en begripsmatig zijn de twee tekens duidelijk te onderscheiden. Dit wordt versterkt door de verschillen in productportfolio's en de contrasterende bedrijfsmissies. Er is daarom geen grond voor een oppositie.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en de inschrijving van de registratie van het betwiste teken te aanvaarden.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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>1</sup>

31. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

32. 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>3</sup>

<sup>1</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

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

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

**Vergelijking van de tekens**

33. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

34. 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>5</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>6</sup>

35. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
PHOENIX CONTACT	FeniksTools

*Begripsmatige vergelijking*

37. Partijen zijn het erover eens dat de eerste woordellemen van beide tekens, te weten PHOENIX en Feniks, allebei verwijzen naar een bij het publiek bekend (fabel)dier uit de mythologie (zie hiervoor onder de punten 13, 20 en 23). In zoverre stemmen de tekens begripsmatig overeen.

38. Het tweede woordellemen CONTACT uit het ingeroepen merk zal het publiek naar het oordeel van het Bureau opvatten als 'verbinding'. Het tweede woordellemen Tools uit het betwiste teken, zal het relevante publiek opvatten als de Engelse benaming voor 'gereedschap'. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig niet overeen.

39. Naar het oordeel van het Bureau zijn de woordellemen PHOENIX en Feniks de meest onderscheidende bestanddelen in de tekens. In de eerste plaats omdat het publiek in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken en in de tweede plaats omdat de andere woordellemen

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

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

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

CONTACT en Tools kunnen verwijzen naar (een deel van) de betrokken waren, respectievelijk elektrische apparaten (ingeroepen merk) en gereedschap (betwiste teken).

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat uit de totaalindruk volgt dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

#### *Visuele vergelijking*

41. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van allebei zeven letters: PHOENIX CONTACT.

42. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit één woord van elf letters, te weten FeniksTools.

43. 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>7</sup>

44. Zoals hiervoor opgemerkt zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van beide tekens (zie hiervoor onder punt 39), te weten PHOENIX en Feniks. Van het eerste deel van het ingeroepen merk komen drie letters in dezelfde volgorde terug in het eerste deel van het betwiste teken, te weten ENI. In zoverre stemmen de tekens visueel overeen. De beginletters van de tekens, PHO en F, waarnaar visueel vooral de aandacht zal uitgaan, zijn echter verschillend. Ook het tweede deel van de tekens, CONTACT versus Tools, waarnaar minder aandacht zal uitgaan, verschilt. Daarnaast bestaat het ingeroepen merk uit twee woorden en het betwiste teken uit één woord.

45. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat uit de totaalindruk volgt dat de tekens visueel in geringe mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

46. Het ingeroepen merk bestaat uit vier lettergrepen: PHOE-NIX CON-TACT. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen: FE-NIKS-TOOLS. De tekens stemmen qua lengte en ritme in zekere mate overeen.

47. De uitspraak van de eerste lettergreep van beide tekens, waarop auditief de nadruk ligt, is door de harde PH en F-klank, gevolgd door een OE respectievelijk E of IE-klank, in zekere mate overeenstemmend. De tweede lettergreep van de tekens, NIX en NIKS, zal identiek worden uitgesproken. De laatste lettergrepen van de tekens, waarop auditief minder nadruk ligt, stemmen niet overeen.

48. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat uit de totaalindruk volgt dat de tekens auditief overeenstemmen.

#### *Conclusie*

49. De conflicterende tekens stemmen auditief en begripsmatig overeen. Visueel is er sprake van een geringe mate van overeenstemming.

---

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

**Vergelijking van de waren**

50. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>8</sup>

51. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>9</sup>

52. De te vergelijken waren zijn in dit geval de volgende (zie hiervoor onder punt 4):

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Klasse 8 Hand tools, tools (included in this class), in particular stripping tools, wire and profile cutters, screwdrivers and pliers; garden tools; nail files, nail cutters and nail clippers.</p> <p><i>Klasse 8 Handgereedschap, gereedschap (van deze klasse), in het bijzonder stripgereedschap, draaden profieltangen, schroevendraaiers en tangen; tuingereedschap; nagelvijlen, nagelknippers en nagelknippers.</i></p>	<p>Klasse 8 Handbediende gereedschappen; Handvatten van metaal voor gereedschappen; Handvatten voor gereedschappen.</p>
<p>Klasse 9 Mounting devices of metal, especially mounting rails, covers and masts, especially for industrial automation, control and feedback control systems; keys for switchboards or cabinets, electrical and electronic appliances, devices and instruments (included in this class), especially in the field of industrial automation, control and feedback control systems, in particular programmable automation devices, chargers for electric secondary batteries, programmable logic controllers, converters, surge protection devices for power supplies and signal interfaces, suppression devices, in particular power line filters, test equipment for surge protection devices and equipment, modems, transmitters for electronic signals, transmitters (telecommunication), electrical coils, electric display devices, frequency meters, interface devices, current rectifiers, current strength meters or galvanometers, circuit breakers, current transformers, temperature indicators,</p>	<p>Klasse 9 Opladers voor joysticks; Opladers voor batterijen; Opladers voor smartphones; Opladers voor slimme telefoons; Opladers voor oplaadbare apparaten; Auto-opladers; Batterij-opladers; Draadloze opladers.</p>

<sup>8</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>9</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).



totalizers (adders), monitoring devices (electric), voltmeters, transformers (electric meters), programmable logic control systems, visualizing systems, display devices, especially text displays, operator control units, especially touchscreen operator control units, bus systems, firmware, computers, especially industrial computers, monitors, electrical equipment for the operation, remote control and monitoring of industrial processes, in particular for HMI (human machine interface) applications; electrical and/or electronic current and/or power supply units (included in this class), including uninterruptible power supplies; electrical signaling, measuring, counting, recording, monitoring, control, regulation and switching devices; electronic components and devices for signal transformation, conversion, and transmission; electrical and electronic components, especially conductors, terminals and contacts, terminal strips, resistors, coils, transformers, converters, circuit breakers, distribution boards, transmitters and receivers, sensors, switches and relays, link and connecting elements of metal and/or plastics for electrical and electronic applications; connectors and fastening brackets for the aforementioned electrical and electronic components, electrical circuit boards; computer programs; data networks (local or global) and networking components, especially in the field of industrial automation, control and feedback control systems; housings for industrial use, especially for the reception and accommodation of electrical equipment and electrical systems and devices, including distribution boxes and junction boxes or sockets; electrical testing and labeling or marking equipment, especially in the field of industrial automation, control and feedback control systems; electronic publications (downloadable); solar collectors and solar panels for power generation; material for electrical lines (wires, cables); computer software (recorded), especially software for programming, planning, parameterization, configuration and visualization of components, equipment sections and equipment data; memories for data processing equipment; thermostats; batteries, especially lead-acid batteries and gel lead-acid batteries; secondary batteries (electric), in particular

lithium-ion secondary batteries, chargers for electric secondary batteries; plugs (electric), in particular for solar technology; computer printers, in particular, label printers; solar stations.

*Klasse 9*

*Bevestigingsmiddelen van metaal, in het bijzonder montagerails, -deksels en -masten, in het bijzonder voor industriële automatiserings-, besturings- en terugkoppelingssystemen; Sleutels voor schakelborden of kasten, elektrische en elektronische apparaten, toestellen en instrumenten (voor zover begrepen in deze klasse), in het bijzonder op het gebied van industriële automatisering, besturings- en terugkoppelingssystemen, in het bijzonder programmeerbare automatiseringsapparaten, laders voor elektrische secundaire batterijen, programmeerbare logische controllers, omzetters, overspanningsbeveiligingen voor voedingen en signaalinterfaces, onderdrukkingsapparaten, in het bijzonder netfilters, testapparatuur voor overspanningsbeveiligingen en apparatuur, modems, zenders voor elektronische signalen, zenders (telecommunicatie), elektrische spoelen, elektrische afleesapparaten, frequentiemeters, interfaceapparaten, stroomgelijkrichters, stroomsterktemeters of galvanometers, stroomonderbrekers, stroomtransformatoren, temperatuurindicatoren, totalisators (optellers), bewakingsapparaten (elektrisch), voltmeters, transformatoren (elektrische meters), programmeerbare logische regelsystemen, visualisatiesystemen, displayapparaten, met name tekstdisplays, bedieningspanelen, met name bedieningspanelen met aanraakscherm, bussystemen, firmware, computers, met name industriële computers, monitors, elektrische apparatuur voor de bediening, besturing op afstand en bewaking van industriële processen, met name voor HMI-toepassingen (mens/machine-interface); elektrische en/of elektronische stroom- en/of voedingseenheden (vallen onder deze klasse), met inbegrip van onderbrekingsvrije voedingen; elektrische signaal-, meet-, tel-, registratie-, controle-, regel- en schakelapparatuur; elektronische componenten en toestellen voor signaaltransformatie, conversie en transmissie;*

<p><i>elektrische en elektronische componenten, in het bijzonder geleiders, klemmen en contacten, klemmenstroken, weerstanden, spoelen, transformatoren, omvormers, stroomonderbrekers, verdeelborden, zenders en ontvangers, sensoren, schakelaars en relais, verbindings- en verbindingselementen van metaal en/of kunststof voor elektrische en elektronische toepassingen; connectoren en bevestigingsbeugels voor de bovengenoemde elektrische en elektronische componenten, elektrische printplaten; computerprogramma's; datanetwerken (lokaal of globaal) en netwerkcomponenten, met name op het gebied van industriële automatisering, besturings- en terugkoppelingscontrolesystemen; behuizingen voor industrieel gebruik, met name voor de ontvangst en het onderbrengen van elektrische apparatuur en elektrische systemen en apparaten, met inbegrip van verdeelkasten en aansluitkasten of contactdozen; elektrische test- en etiketteer- of markeerapparatuur, in het bijzonder op het gebied van industriële automatisering, besturings- en terugkoppelingssystemen; elektronische publicaties (downloadbaar); zonnecollectoren en zonnepanelen voor energieopwekking; materiaal voor elektrische leidingen (draden, kabels); computersoftware (geregistreerd), in het bijzonder software voor het programmeren, plannen, parametriseren, configureren en visualiseren van componenten, apparatuursecties en apparatuurgegevens; geheugens voor gegevensverwerkende apparatuur; thermostaten; accu's, in het bijzonder loodaccu's en gel-loodaccu's; secundaire accu's (elektrisch), in het bijzonder lithium-ion secundaire accu's, opladers voor elektrische secundaire accu's; stekkers (elektrisch), in het bijzonder voor zonne-energietechnologie; computerprinters, in het bijzonder labelprinters; zonnestations.</i></p>	
<p><i>NB. De warenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

### *Klasse 8*

53. De gereedschappen en onderdelen daarvoor waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 8 vallen onder de algemene noemer "*Handgereedschap, gereedschap (van deze klasse)*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 8. Op grond van vaste rechtspraak worden deze waren daarom identiek geacht.<sup>10</sup>

### *Klasse 9*

54. De verschillende opladers waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn in sterke mate overeenstemmend met de "*opladers voor elektrische secundaire accu's*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9. De aard en het (gebruiks)doel van deze waren is dezelfde.

### *Conclusie*

55. De betrokken waren zijn identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend.

### ***Globale beoordeling***

56. 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>11</sup> In dit geval zijn de betrokken waren deels gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft en deels gericht op een professioneel publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.<sup>12</sup> Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau van het betrokken publiek.

57. 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>13</sup> Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerken van de betrokken waren beschrijft. Een verhoogd onderscheidend vermogen is niet gesteld of aangetoond.

58. 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>14</sup>

---

<sup>10</sup> Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

<sup>11</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>12</sup> BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>14</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

59. In dit geval is er sprake van begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen de tekens. Visueel is er sprake van een geringe mate van overeenstemming. De betrokken waren zijn identiek dan wel in sterke mate 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 waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **Overige factoren**

60. Verweerder heeft er op gewezen dat partijen zich richten op een andere markt, verschillende bedrijfsmissies hebben en verschillende producten aanbieden, waardoor er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar (zie hiervoor onder punten 19, 25-27). Met het feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Er moet immers – anders dan in een inbreukzaak – worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin de merken zouden kunnen worden gebruikt. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>15</sup>

61. Verweerder heeft verder aangegeven dat de naam Phoenix een algemeen gangbare naam is die door een grote groep aanbieders van waren of diensten wordt gebruikt (zie hiervoor onder punt 21). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau 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 deze oudere merken en het in deze procedure ingeroepen merk, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.<sup>16</sup> In casu werd dit bewijs niet geleverd.

---

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

<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).

**B. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

63. De oppositie met nummer 2018618 wordt toegewezen.

64. De Benelux aanvraag met nummer 1475460 wordt niet ingeschreven.

65. 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, 25 april 2024



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gerard