



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012077**  
**van 12 juli 2017**

**Opposant:** **BlackBerry Limited**  
2200 University Avenue East  
Waterloo, Ontario N2K 0A7  
Canada

**Gemachtigde:** **Simont Braun CVBA**  
Louizalaan 149/20  
1050 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Uniemerk 11882081**  
  
BLACKBERRY  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Floris A. Bos h.o.d.n. Maxnet**  
Rozenstraat 31  
2565 SG Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1330527**  
  
BERRYBOOT

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 12 april 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BERRYBOOT voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Het depot is onder nummer 1330527 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 april 2016.
2. Op 14 juni 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 11882081 van het woordmerk BLACKBERRY ingediend op 7 juni 2013 en ingeschreven op 29 november 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9 en 42 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

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

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 juni 2016. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 november 2016.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant voert aan dat het ingeroepen recht een sterk merk is dat grote bekendheid geniet in de Benelux. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst opposant naar verschillende documenten.
10. Volgens opposant stemmen de tekens visueel en auditief overeen wat betreft het element BERRY dat aanwezig is op het einde van het ingeroepen recht en aan het begin van bestreden teken. Het identieke element BERRY is in het bestreden teken aan het begin geplaatst en dit versterkt volgens opposant de visuele en auditieve overeenstemming.
11. Opposant verwijst, ter onderbouwing van zijn stelling dat de tekens visueel en auditief overeenstemmend zijn, naar verschillende uitspraken van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO") inzake oppositieprocedures tussen het ingeroepen recht en andere tekens die eveneens het element BERRY bevatten.

12. In het kader van de begripsmatige overeenstemming betoogt opposant dat beide tekens geen bijzondere betekenis hebben voor de gemiddelde consument in de Benelux die slechts over een basiskennis Engels beschikt. Zelfs indien het publiek zou weten dat BLACKBERRY, vrij naar het Nederlands vertaald, 'zwarte bes' zou betekenen en zij in de samenstelling BERRYBOOT de Engelse woorden voor 'bes' en 'laars' zou herkennen, dan betreft het in beide gevallen dus fantasiebenamingen die gesteund zijn op het element 'berry', aldus opposant.

13. Opposant stelt dat de waren en diensten van het ingeroepen recht identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat de oppositie dient te worden toegewezen, alsmede dat de verweerder in de kosten dient te worden veroordeeld.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder licht toe dat het bestreden teken BERRYBOOT de naam is van een open-source software programma dat draait op een 'Raspberry Pi' computersysteem. Met het product van verweerder kan de gebruiker gemakkelijk meerdere besturingssystemen op de Raspberry Pi installeren en deze opstarten, dat wil zeggen 'booten', aldus verweerder. Volgens verweerder hebben zijn waren en diensten niets te maken met de mobiele telefonieproducten en -diensten van opposant.

16. Volgens verweerder tonen de door opposant ingediende stukken niet aan dat het ingeroepen recht bekend is bij het publiek in de Benelux. Daarnaast betoogt verweerder dat uit de stukken volgt dat de activiteiten van opposant zich voornamelijk richten op professionele gebruikers. Bekendheid bij consumenten wordt hiermee dus niet aangetoond, aldus verweerder.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het overeenstemmende deel BERRY in de tekens op een andere plaats staat. Verweerder wijst erop dat consumenten meer waarde hechten aan het eerste deel van een merk en dit deel is in het onderhavige geval verschillend. Om die reden is er volgens verweerder geen sprake van visuele en auditieve overeenstemming.

18. Verweerder stelt dat het publiek in de Benelux het ingeroepen recht zal herkennen als het Engelse woord voor 'braam' en niet zal opvatten als 'zwarte bes', zoals opposant heeft beweerd. Volgens verweerder is de Engelse aanduiding voor 'zwarte bes' immers 'black currant'. Verder betoogt verweerder dat een braam, botanisch gezien, niet hetzelfde is als een bes, maar valt onder de noemer 'verzamelvrucht'.

19. Het bestreden teken bestaat uit een samenstelling van de woorden BERRY, Engels voor 'bes' en BOOT, Engels voor schoen, laars of in de context van computers, het 'opstarten van het (besturings)systeem van een personal computer', aldus verweerder. Volgens verweerder zal de gemiddelde consument het bestreden teken opvatten als een fantasiebenaming. Daarentegen zal het publiek dat meer affiniteit heeft met computers begrijpen dat het element BERRY verwijst naar het merk Raspberry Pi en dat het element BOOT aangeeft dat de software van verweerder betrekking heeft op het opstarten van dit systeem.

20. Ook betoogt verweerder dat de aanduiding BERRY niet uniek is, aangezien er tal van andere merken zijn die het woord BERRY bevatten en die betrekking hebben op dezelfde waren en diensten als opposant. Volgens verweerder heeft opposant tegen deze andere merkregistraties geen procedures gevoerd en daarnaast blijkt niet dat er sprake is van verwarring tussen het ingeroepen recht en deze andere merken.

21. De waren en diensten zijn volgens verweerder niet identiek, hooguit is een aantal waren en diensten soortgelijk.

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en stelt dat de oppositie dient te worden afgewezen en opposant dient te worden veroordeeld in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

26. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

27. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

28. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden; gegevensverwerkende apparatuur, computers, mobiele computers en communicatieapparatuur, te weten, mobiele telefoons, smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet telefoons, tablet computers, mobiele computers en mobiele apparaten voor het opnemen, overbrengen,	KI 9 Firmware; BIOS software [basis input/output systeem]; Software; Gegevensdragers; Besturingssoftware; Besturingssysteemprogramma's; Utiliteitsprogramma's [computeronderhoudsprogramma's]

verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden; computer software; computer software voor computer- en communicatieapparatuur in de aard van apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden, gegevensverwerkende apparatuur en computers en mobiele computerapparatuur en mobiele communicatieapparatuur in de aard van mobiele telefoons, smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet telefoons, tablet computers, mobiele computers en mobiele apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden; ingebedde computer software die wordt gebruikt als een onderdeel van de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; ingebedde computer software voor GPS- navigatie gebruikt als een onderdeel van de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; downloadbare software voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; mobiele applicatie software voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; downloadbare entertainment content op het gebied van de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparaten en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor; downloadbare entertainment content in de vorm van games, thema's, muziek en video, op het gebied van de hiervoor genoemde computer -en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor; besturingssysteem software voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; bedrijfssoftware voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; kits (pakketten) voor het ontwikkelen van software voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; GPS navigatie software voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; accessoires voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur;

<p>accessoires in de aard van batterijen, opladers, koptelefoons, oortelefoons, apparaten voor hands-free telefoongebruik, beschermhoesjes, draagtassen die kunnen worden gedragen, luidsprekers, en oplaadkabels, voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; onderdelen en toebehoren in de aard van de batterijklepjes voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; onderdelen en toebehoren voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur; en magnetisch gecodeerde prepaid aankoop kaarten en cadeaubonnen voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor.</p>	
<p>KI 42 Technologische diensten, technische ondersteuningsdiensten, te weten het oplossen van problemen in de aard van het diagnosticeren van hardware en software problemen met betrekking tot computer- en communicatieapparatuur in de aard van apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden, gegevensverwerkende apparatuur en computers en mobiele computer- en communicatieapparaten in de aard van mobiele telefoons, smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet telefoons, tablet computers, mobiele computers en mobiele apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden en goederen en diensten daarvoor, installatie, onderhoud en reparatie van software voor de hiervoor genoemde computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor; cloud computing door middel van software voor gebruik op het gebied van het voorgaande computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor; 'software as a service' (SaaS) diensten door middel van software voor gebruik op het gebied van het voorgaande computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor; sociale media en sociale netwerk diensten die online worden aangeboden of door middel van de voorgaande computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur</p>	<p>KI 42 Installatie van firmware; Firmware (Configuratie van -); Configuratie-diensten van computernetwerken; Controle op afstand van computersystemen; Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software; Ontwikkelen van computersystemen.</p>

*Klasse 9*

29. De waren “*BIOS software [basis input/output systeem]; software; besturingssoftware; besturingssysteemprogramma's; utiliteitsprogramma's [computeronderhoudsprogramma's]*” betreffen verschillende soorten software. Dit geldt ook voor “*firmware*”, aangezien dit door de fabriek geïnstalleerde software in een apparaat betreft<sup>1</sup>. Deze waren vallen allemaal onder de algemene omschrijving “computer software”, genoemd in klasse 9 van het ingeroepen recht. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04). Deze waren zijn derhalve identiek.

30. De waren “*gegevensdragers*” zijn sterk soortgelijk aan de “apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en reproduceren van gegevens, geluid of beelden en gegevensverwerkende apparatuur” van het ingeroepen recht. De waren van verweerder betreffen geheugenkaarten, harde schijven, USB-sticks etc. De waren van het ingeroepen recht kunnen onder meer betrekking hebben op laptops, smartphones, camera's etc. Deze waren delen doorgaans dezelfde eindgebruikers, die de waren vaak in onderlinge samenhang met elkaar zullen gebruiken. Daarnaast hebben de waren hetzelfde doel, aangezien gegevensdragers ook bestemd zijn om gegevens zoals data, geluid en beeld te verwerken. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en kunnen deze afkomstig zijn van dezelfde producent. De consument zal dergelijke waren dan ook eenzelfde herkomst kunnen toedichten (zie ook BBIE oppositiebeslissing 2001900, RED, 29 september 2009).

*Klasse 42*

31. De diensten “*Installatie van firmware; Firmware (Configuratie van -); Configuratediensten van computernetwerken; Controle op afstand van computersystemen; Ontwikkelen van computersystemen*” zijn sterk soortgelijk aan de “technische ondersteuningsdiensten, te weten het oplossen van problemen in de aard van het diagnosticeren van hardware en software problemen met betrekking tot verschillende apparaten”, genoemd in klasse 42 van het ingeroepen recht. De diensten van verweerder kunnen immers ook allemaal worden verleend door een technische ondersteuningsdienst, die deze werkzaamheden kan uitvoeren ten behoeve van het oplossen van een probleem met (de software van) een computer, smartphone of tablet of het netwerk wat daarmee in verband staat. Het doel en de aard is derhalve hetzelfde. Daarnaast kunnen deze diensten ook worden verstrekt door dezelfde ondernemingen.

32. De “*hostingdiensten*” van het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan de “cloud computing” diensten van het ingeroepen recht. Beide diensten hebben betrekking op het aanbieden van functionaliteiten via het internet, zoals het beheren van een website of het opslaan van gegevens, zonder dat de gebruiker hiervoor zelf kostbare hardware, zoals een datacenter of webserver nodig heeft. Bovendien kunnen deze diensten worden aangeboden door dezelfde ondernemingen.

33. De dienst “*ter beschikking stellen van software (SaaS) en verhuur van software*” van het bestreden teken betreft een brede omschrijving waaronder ook “software as a service (SaaS) diensten door middel van software voor gebruik op het gebied van het voorgaande computer- en communicatieapparatuur en mobiele computer- en communicatieapparatuur en goederen en diensten daarvoor” genoemd in klasse 42 van het ingeroepen recht kunnen vallen. Volgens vaste rechtspraak kunnen de diensten van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

<sup>1</sup> zie o.m. <http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php>;  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Firmware>; <https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/f/firmware>.

*Conclusie*

34. De waren en diensten zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk.

**Vergelijking van de tekens**

35. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

36. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
BLACKBERRY	BERRYBOOT

*Begripsmatige vergelijking*

38. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

39. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht BLACKBERRY door de gemiddelde consument in de Benelux zal worden begrepen als het Engelse woord voor 'braam'. Voor zover het publiek niet bekend is met de correcte vertaling van dit Engelse woord, overweegt het Bureau dat zowel het Nederlandstalige als het Franstalige Beneluxpubliek in het ingeroepen recht een samentrekking van de woorden BLACK (zwart/noir) en BERRY (bes/groseille) zal herkennen, waardoor het publiek het teken logischerwijs zal opvatten als de Engelse aanduiding voor een 'zwarte bes' (of in het Frans: groseilles noires), ondanks dat de correcte Engels vertaling hiervan 'black currant' zou zijn.

40. Het bestreden teken heeft in zijn geheel geen betekenis voor het publiek. Het betrokken publiek zal het teken derhalve ontleden in de woorden BERRY en BOOT. In het licht van de waren en diensten in casu is het Bureau van oordeel dat het woord 'boot' door het publiek zal worden begrepen als verwijzing naar het Engelse werkwoord 'to boot', hetgeen het 'opstarten van een computer' betekent<sup>2</sup>. Aangezien de waren en diensten met name betrekking hebben op verschillende soorten software is het Bureau van oordeel dat de aanduiding 'boot' een beschrijvend karakter heeft en niet zal worden opgevat als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

<sup>2</sup> <https://en.oxforddictionaries.com/definition/boot>



41. Volgens verweerder zal het publiek bij het element BERRY in het bestreden teken denken aan het merk Raspberry Pi (zie alinea 19). Verweerder heeft echter nagelaten deze stelling nader te onderbouwen. Wat er ook van zij van dit argument, begripsmatig verwijzen beide tekens naar een type bosvrucht. Het Bureau is van oordeel dat de botanische kennis van de gemiddelde consument niet zo ver gaat dat zij zal weten dat een braam niet verwant is aan een bes, maar een verzamelvrucht betreft, zoals betoogd door verweerder (zie alinea 18). Daarnaast zal een deel van het publiek, dat niet bekend is met de correcte vertaling van het woord BLACKBERRY, in beide tekens nog steeds een verwijzing naar een bes zien. Hierbij merkt het Bureau op dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

42. In het licht van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming, gelegen in het element BERRY.

#### *Visuele vergelijking*

43. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van tien letters. Het bestreden bestaat uit één woord van negen letters.

44. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), bevatten beide tekens het identieke woord BERRY. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het beschrijvend karakter van het woord BOOT, waardoor het element BERRY in het bestreden teken het onderscheidende element is dat in de ogen van het publiek het meeste zal opvallen.

45. De tekens zijn in visueel opzicht derhalve in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

46. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit één woord van drie lettergrepen. In beide tekens bevindt zich het auditief identieke woord BERRY.

47. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen zijn de tekens aan het begin weliswaar verschillend, maar doet dit niet af aan de auditieve overeenstemming die gelegen is in het onderscheidende woord BERRY.

48. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

49. De tekens zijn begripsmatig overeenstemmend. Op visueel en fonetisch vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

### **A.2. Globale beoordeling**

50. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten

waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. De waren en diensten in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau. Om die reden dient hier dus uitgegaan te worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren en diensten identiek, dan wel sterk soortgelijk.

53. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

54. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

55. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de onderhavige waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

56. Het bestaan van een andere (overeenstemmende) merkregistraties waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie alinea 20), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

57. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er tal van andere merken zijn, voor soortgelijke waren en diensten, die eveneens het woord BERRY bevatten (zie alinea 20), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd.

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie alinea's 14 en 22). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

60. De oppositie met nummer 2012077 wordt toegewezen.

61. Het Benelux depot met nummer 1330527 wordt niet ingeschreven.

62. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 12 juli 2017

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard