

HET VERWARRINGSGEVAAR

Een praktijkonderzoek naar het verwarringsgevaar voor REACT

Afstudeerrapport (<u>RE441C</u>) van:	Annemijn van Kersbergen S1084164 Klas Re4B
Hogeschool Leiden Opleiding HBO-rechten:	Onderzoeksbegeleider: mw. mr. Linde Cramer Afstudeerbegeleider: mw. mr. Anne-Fleur Filemon
Opdrachtgever:	Dhr. mr. Bjorn Grootswagers van Coöperatie SNB-REACT U.A.
Collegejaar 2016/2017	Inleverdatum 27 juni 2017, tweede kans

Voorwoord

Dit praktijkonderzoek is een van de laatste onderdelen die ik met een voldoende dien af te ronden om mijn HBO-rechten bachelor te behalen. Graag wil ik hierbij een aantal mensen bedanken aangezien het praktijkonderzoek niet verricht had kunnen worden zonder deze hulp.

Allereerst wil ik Bjorn en Korstiaan bedanken dat zij mij de mogelijkheid hebben geboden om mijn praktijkonderzoek bij REACT te verrichten. Ik hoop dat de uitkomst van dit onderzoeken en de aanbevelingen van belang voor jullie kunnen zijn.

Daarnaast wil ik Annemieke, Arlette, Birgit, Stephan en Sigrid bedanken voor jullie gezelligheid op kantoor en jullie geïnteresseerde vragen over het onderzoeksrapport.

Bedankt voor de hulp die jullie een voor een allemaal geboden hebben om dit praktijkonderzoek te verrichten.

Tot slot wil ik graag Linde Cramer en Anne-Fleur Filemon, mijn begeleiders van de Hogeschool Leiden, bedanken. Bedankt voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt om mij te begeleiden en voor de feedback die jullie hebben gegeven op de verschillende stukken die ik jullie heb laten lezen.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit onderzoeksrapport!

Annemijn

Leiden, 14 juni 2017

Samenvatting

REACT te Amsterdam is een organisatie die de handel in producten die lijken op producten van bepaalde merken tegen gaat en dus optreedt tegen merkinbreuken. Bij een mogelijkheid van merkinbreuk speelt het verwarringsgevaar een rol. Deze mogelijkheid van merkinbreuk is vastgelegd in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. In dit artikel is de situatie uitgelegd waarbij een teken gebruikt wordt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Dit teken wordt in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt waardoor er sprake is van verwarringgevaar bij de gemiddelde consument. Hierdoor vormt het teken inbreuk op het merk.

Het verwarringsgevaar is echter een onduidelijk begrip. Het kan in de praktijk bij REACT voorkomen dat er een teken is dat gelijk is of overeenstemt met het merk. Het teken wordt tevens gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. REACT moet in dit soort zaken adviseren of er sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken en een merk van een merkhouder. Het is voor REACT niet duidelijk hoe het verwarringsgevaar in de praktijk wordt ingevuld.

De vraag die REACT bezig houdt is: welke feiten en omstandigheden leiden er toe dat de rechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar? Door middel van dit praktijkonderzoek wordt deze vraag beantwoord. Aan de hand van het praktijkonderzoek worden adviezen gegeven die bruikbaar zijn voor REACT om toe te passen in de praktijk. Het doel hiervan is dat REACT merkhouders kan adviseren of er sprake is van verwarringsgevaar tussen een teken en het merk van de merkhouder.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, worden twee jurisprudentieonderzoeken verricht. Eerst zijn negentien uitspraken van de rechtbank Den Haag geanalyseerd op het beoordelen van het verwarringsgevaar. Daarna zijn elf uitspraken van het gerechtshof Den Haag geanalyseerd op het beoordelen van het verwarringsgevaar. Bij beide analyses staan de feiten en omstandigheden centraal die ertoe leiden dat geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar. Tot slot is geanalyseerd of er verschillen zijn tussen de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag in de beoordelen van het verwarringsgevaar.

Uit resultaten blijkt dat de feiten en omstandigheden die voortvloeien uit de wet, standaard jurisprudentie en literatuur in de praktijk ook van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van het verwarringsgevaar. Zowel de rechtbank Den Haag als het gerechtshof Den Haag gebruiken deze bij het beoordelen van het verwarringsgevaar. Deze feiten en omstandigheden zijn: het gebruik van het teken en het merk voor dezelfde waren of diensten, het teken is gelijk aan of overeenstemmend met het merk, beoordeling van overeenkomsten op visueel, auditief en begripsmatig aspect. Daarnaast dient gekeken te worden naar het onderscheidend vermogen van het merk. Tot slot dient rekening gehouden te worden met concrete omstandigheden en moet er vanuit het oogpunt van het relevante publiek geoordeeld worden.

Daarnaast is het opvallend dat geen enkele keer door de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag een oordeel gegeven is over het gebruik in het economisch verkeer.

Een van de conclusies die uit de resultaten volgt is dat het onderscheidend vermogen van het merk als een belangrijkere omstandigheid wordt gezien door het gerechtshof Den Haag dan door de rechtbank Den Haag wanneer er een beroep gedaan wordt op het verwarringsgevaar.

Andere conclusies die uit de resultaten volgen zijn dat er bepaalde feiten en omstandigheden zijn die het meest gebruikt worden in het oordeel van de rechter dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het merk en het teken. Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt: het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk gebruikt wordt, het teken stemt overeen met het merk en er is sprake van auditieve overeenstemming tussen het merk en het teken.

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag feiten en omstandigheden in de praktijk toetsen die voortvloeien uit de theorie.

Tot slot worden daarom aanbevelingen aan REACT gedaan hoe het beste geadviseerd kan worden in zaken of er sprake is van verwarringsgevaar.

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
Afkortingen.....	7
Hoofdstuk 1: Inleiding in het praktijkonderzoek naar het verwarringsgevaar	8
1.1. Probleemanalyse.....	8
1.2. Juridische achtergrond.....	8
1.2. Doelstelling, centrale vraag en deelvragen.....	9
1.3. Methoden van onderzoek	10
Hoofdstuk 2: Juridische achtergrond van merkenrechtelijke bescherming.....	12
2.1. Inleiding.....	12
2.2. Materiele vereisten	12
2.2.1. Grafische voorstelling	13
2.2.2. Onderscheidend vermogen	13
2.3. Formele vereisten.....	14
2.3.1. Classificatie van Nice	15
2.3.2. Registratie merk in Benelux.....	16
2.3.3. Registratie Uniemark.....	17
2.4. Beschermingsomvang merkenrecht.....	17
2.4.1. Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.....	18
2.4.2. Gebruik in het economisch verkeer.....	19
2.4.3. Gebruikshandelingen.....	19
2.4.4. Verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar.....	19
2.4.5. Globale beoordeling van verwarringsgevaar.....	20
2.4.6. Het vergelijken	20
2.4.7. Auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming	21
2.4.8. Rol van het publiek	22
2.4.9. Concrete omstandigheden	23
2.4.10. Onderscheidend vermogen	23
2.4.11. Soortgelijkheid	23
2.4.12. Oppositie.....	24
2.6. Tussenconclusie.....	24
Hoofdstuk 3: Resultaten	25
3.1. Topics rechtbank Den Haag	25
3.1.1. Nice classificatie merk en Nice classificatie teken	25
3.1.2. Gelijk of overeenstemmend teken	26
3.1.3. Visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomst	27
3.1.4. Onderscheidend vermogen	29
3.1.5. Gebruik in het economisch verkeer.....	30
3.1.6. Verwarringsgevaar.....	30
3.1.7. Overeenstemming	31
3.1.8. Publiek	31
3.1.9. Concrete omstandigheden	32
3.1.10. Conclusie.....	33
3.2.1. Nice classificatie merk en Nice classificatie teken.....	34
3.2.2. Gelijk of overeenstemmend teken	35
3.2.3. Auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming	35
3.2.4. Onderscheidend vermogen	36
3.2.5. Economisch verkeer.....	37
3.2.6. Verwarringsgevaar.....	37

3.2.7. Overeenstemming	38
3.2.8. Publiek	39
3.2.9. Concrete omstandigheden	39
3.2.10. Conclusie.....	39
Hoofdstuk 4: Resultaten vergelijken.....	41
4.1. Overeenkomsten	41
4.2. Verschillen	41
Hoofdstuk 5: Conclusie	42
5.1. Overeenkomsten	42
5.2. Verschillen	43
5.3. Reflectie op onderzoek	44
5.4. Bruikbaarheid van dit onderzoek	44
Hoofdstuk 6: Aanbevelingen	45
Bronnenlijst	46
Bijlagen.....	51

Afkortingen

BBIE	Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BVIE	Benelux-Verordening betreffende de Intellectuele Eigendom
Europese Douaneverordening	Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instellingen „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking)
Uniemerkenverordening (2015/2424)	Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen
Merkenrichtlijn (2015/2436)	Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
REACT	Coöperatie SNB-REACT U.A.

Hoofdstuk 1: Inleiding in het praktijkonderzoek naar het verwarringsgevaar

1.1. Probleemanalyse

Merkhouder 'Creative Nail Design, Inc., California corporation' van het merk 'CND Shellac' wordt op de handelsmarkt geconfronteerd met een teken of een product dat lijkt op het merk waarvoor 'Creative Nail Design, Inc., California corporation' bescherming geniet op grond van het Benelux verdrag betreffende de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE genoemd).¹ Een persoon of bedrijf met een geregistreerd merk wordt een merkhouder genoemd.

Creative Nail Design, Inc., California corporation wordt geconfronteerd met een product waarop het merk CND Shellac is afgebeeld. Doordat Creative Nail Design Inc., California corporation het merk gedeponeerd heeft, is er merkrechtelijke bescherming.

Creative Nail Design, Inc., California corporation vraagt zich af of er opgetreden kan worden tegen het gebruik van het merk door een derde en heeft om die reden contact opgenomen met REACT.

REACT is een organisatie die de handel in producten die lijken op producten van merken tegen gaat. REACT heeft in de praktijk te maken met zowel namaakproducten als producten die tekens bevatten die lijken op een merk. Namaakproducten kunnen merkinbreuk vormen op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE en producten die tekens bevatten die lijken op een merk kunnen merkinbreuk vormen op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Art. 2.20 lid 1 sub a BVIE wordt echter niet in dit onderzoeksrapport besproken aangezien dit niet relevant is. Enkel art. 2.0 lid 1 sub b BVIE zal in dit onderzoeksrapport besproken worden aangezien verwarringsgevaar bij dit artikel een rol bij speelt.

Door lid te worden bij REACT geven merken het tegengaan van merkinbreuk uit handen aan REACT. REACT spoort producten op die (mogelijk) inbreuk maken op een merk, beoordeelt of de producten daadwerkelijk inbreuk vormen op een merk, vernietigt deze en sommeert vervolgens de (ver)koper. REACT spoort de inbreuk makende goederen op door onder andere websites te bekijken en daar test aankopen op te doen, door markten te bezoeken of door producten te onderscheppen bij douanes.

Het opsporen van inbreuk makende producten door REACT vindt plaats op mondiaal niveau. REACT heeft in 80 landen een kantoor gevestigd of heeft in landen een partner waar veel contact mee is.²

1.2. Juridische achtergrond

Er is pas sprake van een merk als een teken aan verschillende vereisten voldoet. Wanneer het teken aan deze vereisten heeft voldaan en als een merk is ingeschreven spreekt men van een merk.

De merkhouder heeft door registratie van het merk als enige de bevoegdheid om dit merk te gebruiken op verschillende producten.³ Indien de merkhouder stelt dat er inbreuk gemaakt wordt, kan de merkhouder een beroep doen op zijn merkenrechtelijke bescherming.

¹ www.boip.int (Merken / Merk zoeken / Zoek op: CND Shellac).

² www.react.org (About us).

³ Gielen e.a. 2017, p. 279.

In art. 2.20 lid 1 BVIE staan vier mogelijkheden van inbreuk genoemd (te weten sub a tot en met sub d) waar de merkhouder een beroep op kan doen om het gebruik van een teken te verbieden omdat hij stelt dat het gebruik inbreuk maakt op zijn merkenrecht.⁴

Vastgelegd is in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE dat indien het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, het inbreuk vormt op het merkenrecht. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake moet zijn van verwarringsgevaar bij consumenten.⁵ Het verwarringsgevaar staat centraal bij dit onderzoeksrapport.

Het is onduidelijk voor REACT hoe het verwarringsgevaar in de praktijk wordt ingevuld. Hierdoor is het voor REACT lastig om in zaken te beoordelen of er wel of geen sprake is van verwarringsgevaar tussen een product van een merkhouder en een product dat hier op lijkt. REACT heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe in de praktijk invulling gegeven wordt aan het begrip verwarringsgevaar.

1.2. Doelstelling, centrale vraag en deelvragen

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is REACT een advies te geven welke feiten en omstandigheden de rechter betreft in zijn oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Centrale vraag

Welk advies kan aan REACT gegeven worden over feiten en omstandigheden die de rechter betreft in zijn oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE?

Deelvragen

Ter ondersteuning van de centrale vraag zijn de navolgende theoretisch-juridische deelvragen en praktijkgerichte deelvragen opgesteld.

Theoretisch-juridische deelvragen:

1. Hoe ontstaat merkenrechtelijke bescherming op basis van wet- en regelgeving en literatuur?
2. Wat is de beschermingsomvang op basis van wet- en regelgeving en literatuur bij merkenrechtelijke bescherming?

Praktijkgerichte deelvragen:

3. Wanneer is er sprake van verwarringsgevaar volgens de rechtbank Den Haag blijkens jurisprudentie?
4. Wanneer is er sprake van verwarringsgevaar volgens het gerechtshof Den Haag blijkens jurisprudentie?
5. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de beoordeling van het verwarringsgevaar door de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag?

⁴ Gielen e.a. 2017, p. 290.

⁵ Gielen e.a. 2017, p. 303.

1.3. Methoden van onderzoek

Hieronder zal worden toegelicht welke methoden gebruikt zijn om de deelvragen te beantwoorden.

Theoretisch-juridische deelvragen

De theoretische kennis uit deze twee deelvragen is nodig om het rechtsgebied van dit praktijk onderzoek, het merkenrecht, beter te kunnen begrijpen.

De eerste en tweede deelvraag zijn beantwoord aan de hand van voornamelijk literatuur van de heer Gielen en de heer Geerts. Daarnaast is gebruik gemaakt van bepalingen uit het BVIE en uit de Uniemerkenverordening. Tijdens het schrijven van dit onderzoeksrapport kwam ik er achter dat de heer Gielen een nieuwe druk van ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’ had uitgebracht. Ik ben daarom afgeweken van mijn onderzoeksvoorstel en heb de recente druk van de heer Gielen gebruikt in mijn onderzoeksrapport.

Praktijkgerichte deelvragen

Voor het beantwoorden van deze deelvragen is het van belang om erachter te komen welke feiten en omstandigheden een rol hebben gespeeld bij het oordeel van de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag dat er sprake is van verwarringsgevaar.

Voor het analyseren van het oordeel van de rechtbank Den Haag zijn negentien uitspraken geanalyseerd. Er zijn daarnaast elf uitspraken van het gerechtshof Den Haag geanalyseerd.

Deze uitspraken zijn allemaal gevonden op www.rechtspraak.nl, www.ie-forum en www.boek9.nl.

Dit zijn allemaal openbare websites die veel gebruikt worden door advocaten en juristen die werken in het intellectueel eigendomsrecht.

Doordat de geanalyseerde beslissingen openbaar en controleerbaar zijn, maakt dit het onderzoek betrouwbaar.

De uitspraken van de rechtbank Den Haag komen uit een tijdsbestek van 2012 tot en met 2017 en de uitspraken van het gerechtshof Den Haag uit een tijdsbestek van 2012 tot en met 2015.

Hierdoor wordt een valide en betrouwbaar beeld verkregen omtrent de feiten en omstandigheden die ertoe leiden dat geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daarnaast dient dit tijdsbestek om er voor te zorgen dat het resultaat niet berust op ‘toevalligheid’.

Een overzicht van de geanalyseerde uitspraken van de rechtbank Den Haag is terug te vinden in bijlage 1. Een overzicht van de geanalyseerde uitspraken van het gerechtshof Den Haag is terug te vinden in bijlage 5.

Er zijn ten opzichte van het onderzoeksvoorstel drie uitspraken minder onderzocht.

Dit komt omdat één uitspraak van de rechtbank Den Haag en twee uitspraken van het gerechtshof niet bruikbaar waren voor mijn onderzoek aangezien er geen oordeel gegeven werd over het verwarringsgevaar. Er is daarom gekozen om deze uitspraken niet te analyseren in het onderzoeksrapport.

1.4. Leeswijzer

Dit onderzoek bestaat uit zes hoofdstukken, literatuurlijst, bronnenlijst en bijlagen.

In hoofdstuk 2 wordt de juridische achtergrond behandeld ten aanzien van merkenrechtelijke bescherming.

In hoofdstuk 3 staat het jurisprudentieonderzoek centraal en zullen de resultaten daarvan worden weergegeven.

In hoofdstuk 4 worden de verschillen en overeenkomsten uit het jurisprudentieonderzoek weergegeven.

In hoofdstuk 5 wordt de conclusie gegeven waarna de centrale vraag behandeld wordt aan de hand van de praktijkdeelvragen.

Hoofdstuk 6 omvat de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek.

Tot slot wordt de literatuurlijst, bronnenlijst en de bijlagen weergegeven.

Hoofdstuk 2: Juridische achtergrond van merkenrechtelijke bescherming

Om dit praktijkonderzoek beter te begrijpen worden in hoofdstuk 2 de vereisten behandeld waar een teken aan moet voldoen om van een merk te kunnen spelen. In paragraaf 2.2. worden de materiele vereisten behandeld. Vervolgens worden in paragraaf 2.3. de formele vereisten behandeld. Daarna wordt in paragraaf 2.4. de beschermingsomvang van het merkenrecht toegelicht.

2.1. Inleiding

Om in te gaan op de vereisten voor tekens om van een merk te spreken, zal eerst ingegaan worden op de functie van merken. Dit is enkel voor de volledigheid.

Een persoon of bedrijf met een geregistreerd merk wordt een merkhouder genoemd. De merkhouder kan waren of diensten met zijn merk onderscheiden met die van andere ondernemingen. Het merk is een onderscheidingsteken.⁶ Hierdoor geeft de merkhouder in principe de consumenten de mogelijkheid om te kunnen zien van welke producent het product afkomstig is.⁷ Daarnaast hebben merken ook andere functies, zoals de vertrouwens- en garantiefunctie en de communicatiefunctie.⁸ Consumenten kunnen zo zien dat zij een product met een bepaalde kwaliteit kopen. Voor het onderzoek is het niet relevant om verder in te gaan op de functies van merken.

In een recent praktijkvoorbeeld is bevestigd dat de vereisten voor inschrijving van een merk strikt gehanteerd worden. Zo probeerden Beyoncé en Jay-Z de naam van hun dochter, te weten Blue Ivy, in te schrijven als merk. Gesteld werd door Jay-Z dat zij onder het merk geen producten willen gaan verkopen maar dat de inschrijving enkel diende om te voorkomen dat anderen het als een merk gaan gebruiken. Helaas mislukte hierdoor de merkinschrijving. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten geldt dat een merk gebruikt moet worden binnen vijf jaar na inschrijving. Daar Jay-Z een uitspraak gedaan heeft dat het merk niet echt gebruikt zal worden, kan Blue Ivy dus niet als merk worden ingeschreven.⁹

2.2. Materiele vereisten

Merken kunnen ingedeeld worden in individuele- en collectieve merken. Er zal in dit onderzoeksrapport enkel ingegaan worden op individuele merken aangezien REACT hier mee te maken heeft. Collectieve merken worden buiten beschouwing gelaten.

Een individueel merk is een merk dat producten of diensten van een onderneming onderscheidt. Dit blijkt uit art. 2.1 lid 1 BVIE en art. 4 UMeV. Er kunnen veel verschillende onderscheidingstekens als merk worden geregistreerd. Zo kunnen benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen als onderscheidingstekens dienen dat als merk geregistreerd kan worden.

⁶ Art. 4 UMeV en art. 2.1 lid 1 BVIE.

⁷ Gielen e.a. 2017, p.242.

⁸ Gielen, e.a. 2017, p. 243.

⁹ Meindersma, 2017.

Het is van belang dat het om een concreet teken gaat dat voor grafische voorstelling vatbaar is en voldoende onderscheidend vermogen heeft.¹⁰

REACT heeft vooral te maken met woordmerken en beeldmerken.

Een voorbeeld van een woordmerk is enkel het woord 'HIGH45'.

HIGH45 is merkrechtelijk beschermd.

Een voorbeeld van een beeldmerk is de

beschermd afbeelding die hiernaast te zien is (zie [fig. 1](#)).^{11, 12}

Volgens het BBIE is 99% van de merken een woordmerk of een beeldmerk.¹³



[Fig. 1](#)

2.2.1. Grafische voorstelling

Zoals hierboven te lezen is, is het een vereiste dat het teken voor grafische voorstelling vatbaar moet zijn om als merk gedeponeerd te worden.¹⁶

Dit houdt in dat als een teken niet visueel waarneembaar is, het een voorwaarde is dat het wel grafisch waarneembaar moet zijn. Geoordeeld is dat om het teken waar te kunnen nemen gebruik gemaakt moet worden van bijvoorbeeld figuren, lijnen of lettertekens.¹⁶

Dit vereiste zal echter in de toekomst geen grote rol meer spelen. Door de komst van de nieuwe Uniemerkenverordening (2015/2424) zal dit vereiste namelijk komen te vervallen. Deze verordening is per 23 maart 2016 aangenomen.

Deze Uniemerkenverordening zal de Merkenrichtlijn (2015/2436) vervangen.

In de Uniemerkenverordening (2015/2424) staat nieuwe wetgeving over Benelux-merken. Het is geen vereiste meer dat een teken voor grafische voorstelling vatbaar moet zijn indien het wil dienen als een merk. Wanneer het vernieuwde Benelux-merkenrecht in werking treedt, is nog niet duidelijk. Europese richtlijnen moeten namelijk eerst door de lidstaten van de Europese Unie worden geïmplementeerd in hun nationale wetgeving.

Door deze verandering zal een niet-zichtbaar teken makkelijker als een merk geregistreerd worden.

Niet-zichtbare tekens zijn bijvoorbeeld geuren of klanken. Het teken moet wel aan de overige vereisten voldoen om als een merk geregistreerd te kunnen worden.

Dit houdt in dat het teken omschreven moet worden op een concrete en duidelijke wijze en dat het teken onderscheidend vermogen moet bezitten.¹⁴

2.2.2. Onderscheidend vermogen

De volgende voorwaarde waar een teken aan moet voldoen om als een merk ingeschreven te worden, is dat het teken onderscheidend vermogen dient te hebben. Deze voorwaarde staat genoemd in art. 2.11 lid 1 sub b BVIE en art. 7 lid 1 sub b UMeV. Het onderscheidend vermogen van een teken houdt in dat het de waar of de dienst onderscheidt voor de consument.

¹⁰ HvJ-EU 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748.

¹¹ www.boip.int (Merk zoeken / Zoek op: HIGH45).

¹² Rb. Den Haag 30 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3174.

¹³ www.boip.int (Merken / Wat is een merk? / Soorten merken).

¹⁴ Hekker 2015.

De consument moet namelijk de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kunnen identificeren.¹⁵ Inschrijving dient te gebeuren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (ook wel afgekort als BBIE).

In het merkenrecht staat onderscheidend vermogen dan ook centraal want merken mogen niet verwarrend zijn.¹⁶ Het onderscheidend vermogen is echter geen constante grootte.¹⁷

Zo kan een merk ingeburgerd zijn of uitgeburgerd zijn.

Ingeburgerd zijn houdt in dat een bepaalde naam (dat nog geen merk is) door middel van inburgeren een merk kan worden. Het relevante publiek zal de naam gaan associëren met de bepaalde dienst of waar waarvoor het gebruikt wordt. De naam van de dienst of waar krijgt dan dus onderscheidend vermogen terwijl de naam dit in beginsel niet had.¹⁸

Uitburgeren houdt juist het tegenovergestelde van inburgering in. Het merk had voldoende onderscheidend vermogen maar doordat het is verworden tot een soortnaam, heeft het merk zijn onderscheidend vermogen verloren. Daardoor kan ook de merkenrechtelijke bescherming wegvallen.¹⁹

Een onderdeel van het vereiste dat het merk onderscheidend vermogen moet hebben, is dat een merk niet uitsluitend mag bestaan uit beschrijvende onderdelen.²⁰

Een voorbeeld hiervan is gegeven in de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 februari 2004.²¹ In dit arrest is geoordeeld dat het teken ‘POSTKANTOOR’ niet geregistreerd kon worden als een woordmerk voor een postkantoor omdat het een te beschrijvend woord is.

Het is voor het onderscheidend vermogen van belang dat het teken niet te ingewikkeld maar ook niet te eenvoudig is. Wat precies te ingewikkeld en te eenvoudig is, is lastig te beoordelen aangezien dit berust op interpretatie. Indien er sprake is van een te ingewikkeld of te eenvoudig teken, mist het teken in het beginsel het vermogen om zich te kunnen onderscheiden. Te eenvoudig, zoals één streep of één punt beschikt over te weinig individualiteit.²¹ Drie strepen, zoals Adidas heeft, is daarentegen wel weer voldoende onderscheidend om als merk te registreren.²²

2.3. Formele vereisten

Indien er aan alle materiele vereisten voldaan is, kan het teken als een merk gedeponeerd worden. Voor een Benelux-depot geldt dat het merk gedeponeerd moet worden bij het BBIE (art. 2.2 BVIE). Door het deponeren van een merk wordt het exclusieve recht gecreëerd dat de merkhouders het merk mag gebruiken voor waren of diensten.²³

¹⁵ Geerts 2015, p.89.

¹⁶ www.novagraaf.com (diensten / Merken / Wat is een merk?).

¹⁷ Gielen e.a. 2017, p. 251.

¹⁸ Meindersma 2013.

¹⁹ www.ie-jurist.nl (Merkenrecht / Verwording tot soortnaam (par. 6.3.1.7)).

²⁰ HvJ-EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86.

²¹ Gielen e.a. 2017, p. 254.

²² HvJ-EU 11 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217.

²³ Gielen e.a. 2017, p. 278.

2.3.1. Classificatie van Nice

Bij het merkdepot moet worden aangegeven voor wat voor soort waren of diensten het merk gedeponeerd wordt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een internationale standaard, de zogenoemde Nice-Classificatie.²⁴ De Nice Classificatie is te vinden als bijlage van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie. Dit classificatiesysteem kent 34 klassen (01 t/m 34) voor waren en tien klassen (35 t/m 45) voor diensten. Door gebruik te maken van de Nice Classificatie kan de merkhouder aangeven voor welke waren of diensten hij merkenrechtelijke bescherming wil.

De omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt aangevraagd, moet bij het depot voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven zijn.

Er dient dus aangegeven te worden voor welke Nice klasse(n) bescherming wordt aangevraagd. Dit is geoordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van vragen die het Hof van Justitie in Engeland heeft gesteld over de merkenrichtlijn die destijds gold (te weten Richtlijn 2008/94/EG). In overwegingen 6, 8, 11 en 13 staat dat lidstaten hun vrijheid behouden betreft de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door een inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen.

Door bovengenoemde uitspraak wordt deze vrijheid gedeeltelijk beperkt.

Richtlijn 2008/94/EG is inmiddels vervangen door Richtlijn 2015/2436. Deze laatst genoemde richtlijn is nog niet in het BVIE geïmplementeerd. Uiterlijk op 14 januari 2019 moet het BVIE in overeenstemming gebracht zijn met de bepalingen van de Merkenrichtlijn (2015/2436). Er zullen een aantal wijzigingen komen in het BVIE door de komst van de Merkenrichtlijn (2015/2436). Zo zal het vereiste ‘grafische voorstelling’ niet meer gelden. Daarnaast zullen de tarieven voor merkregistratie gewijzigd worden. Tevens is in deze richtlijn het vereiste opgenomen dat bij registratie voldoende ‘duidelijk en nauwkeuring’ aangegeven dient te worden voor welke waren en/of diensten inschrijving wordt aangevraagd. Tot slot zullen houders van Benelux-merken meer mogelijkheden krijgen om op te treden tegen namaakgoederen of goederen die lijken op goederen van een bepaald merk.¹⁴

Ter illustratie is op de volgende pagina een gedeelte van de Nice Classificatie weergegeven (zie [Fig. 2](#)).²⁵

²⁴ www.boip.int (Merken / Merk registreren / Classificatie).

²⁵ www.register.boip.int (Nice Classificatie).

Waren	
Klasse 1	Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof; plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.
Klasse 2	Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Klasse 3	Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Klasse 4	Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten.
Klasse 5	Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmel-dodende en onkruidverdelgende middelen.

Fig. 2

2.3.2. Registratie merk in Benelux

Indien het depot voor een Benelux merk is gedaan, wordt de aanvraag eerst bekeken door het BBIE. Dit blijkt uit art. 2.5 lid 1 BVIE. Dit depot houdt in dat er enkel merkrechtelijke bescherming wordt aangevraagd voor in de Benelux.

In Fig. 3 is het proces van aanvraag van het merk tot inschrijving in het merkenregister weergegeven.²⁶

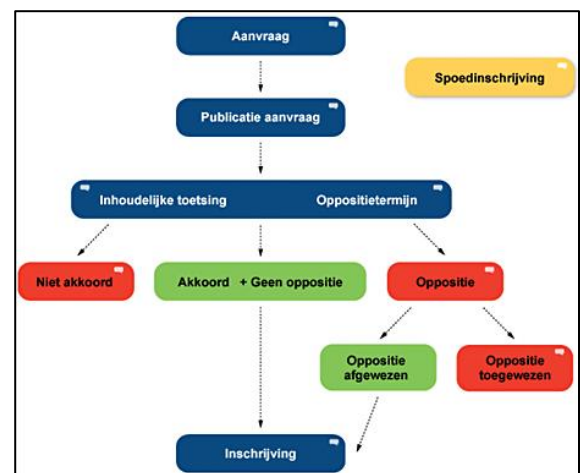


Fig. 3

Ongeveer twee weken na het doen van het depot, staat de aanvraagdatum van het depot vast. Hierna volgt publicatie van het depot in het merkenregister.

Indien na inhoudelijke toetsing is gebleken dat het teken geen merk kan zijn (bijvoorbeeld omdat het onvoldoende onderscheidend vermogen heeft), wordt de inschrijving door het BBIE afgewezen (art. 2.11 lid 1 sub b BVIE).²⁷

Als na inhoudelijke toetsing is gebleken dat het teken wel een merk kan zijn, bestaat de mogelijkheid voor oppositie door een eerder geregistreerde merkhouders. Oppositie houdt in dat een reeds geregistreerde merkhouders stelt dat er sprake is van inbreuk op zijn merkenrecht door de nieuwe aanvraag die is gedaan. Dit kan omdat het nieuwe merk dat gedeponeerd is, mogelijk verwarrend is met het oude merk omdat het voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten gedeponeerd is. Dit blijkt uit art. 2.14 lid 1 sub a BVIE in combinatie met art. 2.3 sub a en b BVIE. Het verwarringsgevaar is hierbij van belang.

De oppositietermijn die wordt gehanteerd is twee maanden na publicatie van het depot. Dit is wettelijk vastgelegd in art. 2.14 lid 1 BVIE. Indien de oppositie wordt toegewezen, kan het merk niet

²⁶ www.boip.int (Merken / Merk registreren / Registratieprocedure).

²⁷ www.boip.int (Merken / Merk registreren / Toetsing op absolute gronden).

ingeschreven worden. De merkhouder geniet in dat geval geen merkenrechtelijke bescherming en mag het teken niet inschrijven als een merk.

Indien de oppositie wordt afgewezen, kan het merk ingeschreven worden in het merkenregister. Deze inschrijving heeft in beginsel een geldigheidsduur van tien jaar. In deze periode geldt merkenrechtelijke bescherming (art. 2.9 lid 1 BVIE).

Wanneer de geldigheidsduur afloopt, kan de inschrijving telkens met een periode van tien jaar opnieuw verlengd worden (art. 2.9 lid 3 BVIE).²⁸

2.3.3. Registratie merk in de Europese Unie

De merkhouder kan er ook voor kiezen om zijn merk te registreren als een zogenoemd Uniemark. Dit houdt in dat het merk in de gehele Europese Unie beschermd wordt.²⁹ Een Uniemark dient ingeschreven te worden bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna te noemen EUIPO). Dit blijkt uit artt. 6 en 25 lid 1 UMeV.

Het EUIPO toetst net als het BBIE of de inschrijving voldoet aan de vereisten die gelden voor een merk. Indien na de toetsing blijkt dat het teken geen merk kan zijn, wordt de inschrijving door het EUIPO afgewezen (art. 7 UMeV).³⁰

Ook bij deze inschrijvingsprocedure is er een oppositieprocedure. In hoofdstuk 2.3.2. is meer informatie gegeven over de oppositieprocedure.

De oppositietermijn die wordt gehanteerd door het EUIPO is drie maanden na publicatie van het merk. Dit is wettelijk vastgelegd in art. 41 lid 1 UMeV. Indien de oppositie wordt toegewezen kan het merk niet ingeschreven worden als een Uniemark.

Wanneer de oppositie wordt afgewezen, wordt het merk als Uniemark ingeschreven. Net als een Benelux merk heeft een Uniemark in beginsel een geldigheidsduur van tien jaar waarbij het merk beschermd wordt. Ook deze geldigheidsduur kan telkens met een periode van tien jaar opnieuw verlengd worden (art. 46 UMeV).

2.4. Beschermingsomvang merkenrecht

Zoals hierboven in de hoofdstukken 2.3.2. en 2.3.3. te lezen is geniet de merkhouder merkenrechtelijke bescherming van zijn merk indien het merk is ingeschreven. Dit houdt in dat de merkhouder het exclusieve recht heeft om het merk te gebruiken voor waren en diensten waar het merk voor is ingeschreven (welke Nice classificatie gekozen is bij het depot).

Daarnaast kan de merkhouder toestemming en/of een licentie geven aan derden om het beschermde merk te gebruiken voor diensten en waren.

Indien er géén toestemming verleend is door de merkhouder en het beschermde merk toch gebruikt wordt, is er sprake van inbreuk op het merkenrecht.

In art. 2.20 lid 1 BVIE zijn vier mogelijkheden gegeven van inbreuk op het merkenrecht en op grond waarvan het gebruik van een teken verboden kan worden.

²⁸ www.boip.int (Merken / Merk registreren).

²⁹ www.boip.int (Merken / Merk registreren buiten de Benelux / Uniemark).

³⁰ www.euipo.europa.eu/ohimportal/nl (Merken / Route naar inschrijving / Inschrijvingsprocedure)

Schematisch is hieronder in [Fig. 4](#) weergegeven wat de verschillende mogelijkheden zijn.

<u>Artikel</u>	<u>Gebruik van</u>	<u>Wordt gebruikt voor</u>
Art. 2.20 lid 1 sub a BVIE	Zelfde merk	Zelfde waren of diensten
Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE	Zelfde merk	Soortgelijke waren of diensten
	Overeenstemmend teken	Zelfde waren of diensten
	Overeenstemmend teken	Soortgelijke waren of diensten
Art. 2.20 lid 1 sub c BVIE	Zelfde merk	Niet soortgelijke waren of diensten (merk is bekend merk in Benelux)
	Overeenstemmend teken	Niet soortgelijken waren of diensten (merk is bekend in Benelux)
Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE	Zelfde merk	Anders dan ter onderscheiding van waren of diensten
	Overeenstemmend teken	Anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

[Fig. 4](#)

2.4.1. Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE

In dit onderzoek staat het verwarringsgevaar centraal. Dit criterium speelt enkel een rol bij art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Om die reden zal enkel dit artikel besproken worden.

Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft de situatie weer waarbij het teken gelijk is of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Hierbij speelt het verwarringsgevaar een grote rol. Indien aan de voorwaarden uit art. 2.20 lid 1 sub b BVIE voldaan is en er sprake is van verwarringsgevaar, is er sprake van inbreuk op het merkenrecht. Het gebruik van het teken kan verboden worden door de merkhouder. Hieronder is in [Fig. 5](#) de letterlijke tekst uit het artikel geciteerd.

“ Artikel 2.20 BVIE Beschermingsomvang

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. “

[Fig. 5](#)

De tekst in dit artikel is niet erg concreet. Om duidelijk in kaart te brengen wat er exact in dit artikel staat, wordt het artikel opgesplitst en wordt hieronder toelichting gegeven op elk aspect.

2.4.2. Gebruik in het economisch verkeer

In het tekstfragment in [Fig. 5](#) staan verschillende voorwaarden genoemd. Een van die voorwaarden die in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE genoemd staat is dat het teken in het verkeer gebruikt moet worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

Om te kunnen oordelen of hier sprake is van is, is het van belang dat er eerst duidelijkheid is over wat ‘gebruik in het verkeer’ inhoudt.

In het Arsenal/Reed-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan over de betekenis van het gebruik in het verkeer.³¹ Geoordeeld is dat het moet gaan om een teken, dat in het kader van een handelsactiviteit gebruikt wordt waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. De particuliere sfeer is daarbij uitgesloten.

Vervolgens is er in het Anheuser/Busch-arrest en in het L’Oréal/Belurre-arrest geoordeeld dat de rechten die door merken worden verleend, in beginsel enkel tegen marktdeelnemers kunnen worden ingeroepen.^{32, 33}

Uit de drie bovengenoemde arresten kan geconcludeerd worden dat er geen merkenrechten kunnen worden ingezet tegen mensen die niet deelnemen aan de handelsmarkt.

Het betreft hier de particuliere sector. Het is essentieel dat een merk gebruikt wordt voor een handelsactiviteit waarbij het nastreven van winst centraal staat.^{38, 39, 40} Alleen dan spreekt men van ‘economisch verkeer’.

2.4.3. Gebruikshandelingen

In het bovengenoemde artikel staat genoemd dat het teken gebruikt moet worden. Onder een teken gebruiken vallen een aantal handelingen. In art. 2.20 lid 2 BVIE zijn een aantal voorbeelden genoemd van handelingen die als het gebruik van een teken gezien worden. In sub a van het betreffende artikel is vastgelegd dat onder ‘gebruik’ het aanbrengen van het teken op waren of verpakkingen geldt. In sub b is vastgelegd dat het te koop aanbieden, het in de handel brengen of het in voorraad hebben van waren die het teken bevatten, ook als ‘gebruikt’ wordt aangemerkt. In sub c is aangegeven dat onder ‘gebruik’ het in- en uitvoeren van waren onder het teken valt. Tot slot staat in sub d genoemd dat het gebruik van het teken in reclame of voor zakelijk gebruik ook onder ‘gebruik’ valt.

2.4.4. Verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar

Het verwarringsgevaar is hetgeen dat noodzakelijk is om een beroep te kunnen doen op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het verwarringsgevaar houdt in dat het voor het relevante publiek niet mogelijk is om het onderscheid te zien tussen een merk en een teken waardoor er sprake is verwarringsgevaar bij het publiek.³⁴

Het is daarbij van belang dat er sprake is van een teken dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk gebruikt wordt. Het verwarringsgevaar zorgt ervoor dat het onduidelijk is voor het publiek om het teken en het merk van elkaar te onderscheiden. Dit botst dan ook met de belangrijkste functie van merken: het onderscheiden van waren of diensten. Deze functie is wettelijk vastgelegd in art. 2.1 lid 1 BVIE.

³¹ HvJ-EU, 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651.

³² HvJ-EU, 16 november 2004, ECLI:EU:C:2004:717.

³³ HvJ-EU, 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378.

³⁴ Van Gaal IER 2017, p. 3.

Er zijn twee vormen van verwarringsgevaar: direct en indirect verwarringsgevaar. Direct verwarringsgevaar houdt in dat het publiek het teken en het merk direct met elkaar verwart. Indirect verwarringsgevaar houdt in dat het publiek een verband legt tussen het teken en het merk en deze met elkaar verwart. Er wordt door het leggen van het verband gesuggereerd dat er sprake is van een economische relatie tussen het teken en het merk.^{35, 36, 37} Indirect verwarringsgevaar wordt daarom ook wel associatiegevaar genoemd.

In het Puma/Sabel-arrest is een prejudiciële vraag gesteld over ‘gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk’ (stond in art. 4 lid 1 sub b van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten).³⁸

Geeoordeeld is dat associatiegevaar geen alternatief is voor verwarring maar dient om de draagwijdte te preciseren.³⁹ Inmiddels is deze richtlijn echter niet meer van toepassing. Deze richtlijn is vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. De laatst genoemde richtlijn is opnieuw vervangen door de recentelijke richtlijn voor het merkenrecht, te weten Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. In paragraaf 3.3.2. is kort uiteengezet wat er veranderd is met de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn (2015/2436). Voor het verwarringsgevaar is er echter niets veranderd.

2.4.5. Globale beoordeling van verwarringsgevaar

Het Puma/Sabel-arrest is een belangrijk arrest voor het merkenrecht, met name voor het verwarringsgevaar.³⁸ Het arrest is de grondslag voor criteria die nu nog gebruikt worden om te toetsen of er sprake is van verwarringsgevaar.

Zo dient er beoordeeld te worden of er sprake is van verwarringsgevaar aan de hand van drie criteria:

- Gelijkenis tussen het teken en het merk op visueel, auditief of begripsmatig opzicht;
- De indruk van de gemiddelde consument;
- De mate van onderscheidingskracht van het merk.

Bij het toetsen van deze criteria is het van belang dat er rekening gehouden wordt met alle relevante omstandigheden. Bij het beoordelen staan de overeenkomsten tussen het merk en het teken centraal.⁴⁰

Het wordt ‘globale beoordeling’ genoemd omdat de rechter oordeelt of er een mogelijkheid bestaat dat er bij het gemiddelde publiek verwarring kan ontstaan tussen het teken en het merk.

2.4.6. Het vergelijken

Bij het vergelijken van het merk en het teken, wordt uitgegaan van het merk zoals het is gedeponeerd en het teken zoals het wordt gebruikt.^{38, 41}

Bij het vergelijken moet er gekeken worden naar de overeenstemmende aspecten in plaats van de verschillen tussen het merk en het teken.

³⁵ www.ie-onderwijs.nl (IE-Woordenboek / Indirect verwarringsgevaar).

³⁶ HvJ-EU, 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:582.

³⁷ Span en Houben 2014.

³⁸ HvJ-EU, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528.

³⁹ Gielen e.a. 2017, p. 303.

⁴⁰ Gielen e.a. 2017, p. 306.

⁴¹ Gielen e.a. 2017, p. 308.

Het gaat immers over de overeenkomsten tussen het merk en het teken waardoor het teken verwarrend kan zijn voor de consument. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in 1999 in het zogenoemde Bigott-Batco/Doucal-arrest.⁴²

Zoals hierboven eerder genoemd is, moet bij het vergelijken centraal staan dat het teken en het merk in hun geheel beoordeeld worden en dat bij beoordeling gekeken moet worden naar de totaalindruk van de gemiddelde consument. Bij de totaalindruk dient gekeken te worden naar opvallende, onderscheidende of dominerende bestanddelen van het merk en het teken. Dit dient te gebeuren omdat de gemiddelde consument hier ook op let.⁴³

2.4.7. Auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming

Auditieve gelijkenis houdt in dat wanneer merken (of een merk en een teken) uitgesproken worden het (ongeveer) hetzelfde klinken. Auditieve gelijkenis speelt enkel een rol wanneer er sprake is van woordmerken.⁴⁴

Visuele gelijkenis houdt in dat er zichtbare gelijkenis is tussen het merk en het teken.⁴⁵ Begripsmatige overeenkomst houdt in dat de strekking van het merk en het teken met elkaar overeenkomen.⁴⁶

Hieronder staan in [tabel 1](#) voorbeelden van deze drie categorieën genoemd. Daarnaast wordt kort toegelicht waarom er wel of geen sprake is van overeenstemming. Het vervolg van [tabel 1](#) is op de volgende pagina te vinden.

Tabel 1

Auditief/visueel/begripsmatig	Merk	Teken	Argumentatie
Auditief (wel overeenstemming)	Linq	Linqwise	Het dominerende bestanddeel is ‘Linq’. Het deel ‘wise’ is enkel beschrijvend van aard dus daar wordt minder naar gekeken door het publiek. ⁴⁷
Auditief (geen overeenstemming)	Stolichnaya	Stoli	De nadruk ligt in het woord Stoli op een andere lettergreep dan in het woord Stolichnaya. Bovendien bevat Stolichnaya het woorddeel ‘chn’. ⁴⁸

⁴² HR 16 april 1999, IER 1999, 161.

⁴³ Gielen e.a. 2017, p. 309.

⁴⁴ Gielen e.a. 2017, p. 310.

⁴⁵ Gielen e.a. 2017, p. 311.

⁴⁶ Gielen e.a. 2017, p. 313.

⁴⁷ Rb. Amsterdam 23 augustus 2012, 12-949.

⁴⁸ Rb. Den Haag 7 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9255.

Visueel (wel overeenstemming)	Viagra	Sigra	De Viagra- en Sigrapillen zijn beide hoekig, zijn allebei middenblauw en hebben een vergelijkbare kleurintensiteit. ⁴⁹
Visueel (geen overeenstemming)	Sioux	Syou	De letters X en Y zijn overheersende letters die het totaalbeeld bepalen. Daarnaast onderscheidt ‘you’ zich van ‘ioux’ omdat het een bekende Engelse term is. ⁵⁰
Begripsmatig (wel overeenstemming)	Heksenkaas	Witte Wievenkaas	Zowel ‘heksen’ als ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens (in negatieve zin). ⁵¹
Begripsmatig (geen overeenstemming)	Op=Op	Op & Top	‘Op=Op’ heeft als doel om aan te geven dat een product snel op kan zijn. ‘Op & Top’ ziet toe op een kwaliteitsaanduiding. ⁵²

2.4.8. Rol van het publiek

Bij het toetsen van het verwarringsgevaar wordt zoals eerder genoemd, gekeken naar de totaalindruk van de gemiddelde consument. Er moet volgens het Hof gekeken worden naar de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken producten.⁵³ In theorie is dit makkelijk te bedenken. Echter de praktijk leert dat het lastig is om te oordelen of de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument het gebruik van een teken en een merk verwarrend vindt.

⁴⁹ Rb. Zutphen 24 maart 2004, ECLI:NL:RBZUT:2004:AO8536.

⁵⁰ Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO6101.

⁵¹ Gerechtshof Den Haag 28 februari 2017, 200.195.626/01.

⁵² Rb. Leeuwarden 11 juli 2012, ECLI:NL:RBLLE:2012:BX2239.

⁵³ HvJ-EU 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het aandacht niveau van de gemiddelde consument wordt veel gebruik gemaakt van markt- en opinieonderzoeken.⁵⁴

2.4.9. Concrete omstandigheden

In het Puma/Sabel-arrest is geoordeeld dat bij het beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar, rekening gehouden moet worden met de relevante omstandigheden.³⁸ Hieronder vallen elementen die van belang zijn voor de merkrechtelijke bescherming die niet uit het merkdepot gebleken zijn. Voorbeelden hiervan zijn de (toenemende) onderscheidingskracht van het merk of de wijze waarop een merk gebruikt wordt.⁵⁵

2.4.10. Onderscheidend vermogen

De hoofdregel die uit het Puma/Sabel-arrest voortvloeit is dat hoe bekender het merk is, hoe eerder het verwarringsgevaar wordt aangenomen.³⁸ Hoe bekender het merk is, hoe groter onderscheidend vermogen het merk ook heeft.

De beschermingsomvang is dus ook groter als er sprake is van een bekend merk. Wanneer er namelijk gesteld wordt dat er sprake is van een bekend merk, wordt er überhaupt niet naar art. 2.20 lid 1 sub b BVIE gekeken maar naar art. 2.20 lid 1 sub c BVIE.

2.4.11. Soortgelijkheid

Uit art. 2.20 lid 1 sub B BVIE blijkt dat het moet gaan om een gelijk of overeenstemmend teken dat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt wordt als waarvoor het merk gebruikt wordt. Het is makkelijker te concluderen of een teken voor exact dezelfde waren of diensten gebruikt wordt als het merk. Het is moeilijker om te oordelen of er sprake is van soortgelijke waren of diensten.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het zogenoemde Canon/Cannon-arrest meer duidelijkheid gegeven over wat soortgelijkheid inhoudt.⁵⁶ Het Hof heeft geoordeeld dat hiervoor gekeken moet worden naar alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Relevante factoren zijn de aard, de bestemming en het gebruik van de betrokken waren. Daarnaast is ook het wel of niet hebben van een concurrerend karakter van de betrokken waren van belang.⁶²

Voorbeelden waar geoordeeld is dat er sprake is van soortgelijke waren of diensten:

- Een besturingsprogramma en een toepassingsprogramma voor een database;⁵⁷
- Bier en chocolade.⁵⁸

Voorbeeld waar geoordeeld is dat er geen sprake is van soortgelijke waren of diensten:

- Zepen en reinigingsmiddelen.⁵⁹

⁵⁴ Gielen e.a. 2017, p. 315.

⁵⁵ HvJ-EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497.

⁵⁶ HvJ-EU 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442.

⁵⁷ Rb. Rotterdam 22 oktober 1998, BIE 2000, 54.

⁵⁸ Rb. Zutphen 8 juni 1978, BIE 1979, 2.

⁵⁹ Hof 's-Gravenhage 19 augustus 1993, IER 1994, 7.

2.4.12. Oppositie

Het verwarringsgevaar kan ook een rol spelen bij de oppositie. Dit is eerder in hoofdstuk 2.3 uitgelegd. De oudere merkhouders (opposant genoemd) kan oppositie instellen tegen de aanvraag van een nieuw merk. De merkaanvrager wordt bij de oppositieprocedure verweerder genoemd. De opposant krijgt de gelegenheid om met feiten, bewijzen en argumenten zijn oppositie te onderbouwen.⁶⁰

De oppositieprocedure vindt plaats bij het BBIE en kan voorkomen dat een merk wordt ingeschreven. Indien men het niet eens is met de beslissing van het BBIE, kan er tegen deze beslissing hoger beroep worden ingesteld (art. 2.17 lid 1 BVIE). Er zit wel een termijn aan vast.

Er moet namelijk binnen twee maanden na uitspraak van de oppositie, in hoger beroep gegaan worden bij het gerechtshof Den Haag, het Cour d'appel in Luxemburg of het Hof van Beroep in Brussel. Dit is wettelijk vastgelegd in art. 2.17 lid 1 BVIE.

2.6. Tussenconclusie

Uit de theorie blijkt dat het verwarringsgevaar wordt beoordeeld aan de hand van meerdere feiten en omstandigheden. Zo moet er gelijkenis zijn tussen het merk en het teken op auditief, visueel of begripsmatig aspect waarbij er gekeken moet worden naar het totaalbeeld van het merk en het teken. Indien er concrete omstandigheden zijn die van belang zijn, moet hier ook rekening mee gehouden worden. Tevens dient er geoordeeld te worden vanuit het punt van de gemiddelde consument van het merk. Het is dus van belang of de gemiddelde consument het teken verwarrend vindt met het merk.

Verder moet het merk onderscheidend vermogen bezitten en moet het teken voor soortgelijke of overeenkomstige waren of diensten gebruikt worden als waarvoor het merk gebruikt wordt om te oordelen of er sprake is van verwarringsgevaar.

⁶⁰ Zie art. 41 lid 3 UMeV en art. 19 lid 1 Uitvoeringsverordening.

Hoofdstuk 3: Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten toegelicht die voortvloeien uit analyse van de uitspraken. Tijdens het analyseren is gekeken naar de feiten en omstandigheden die er voor zorgen dat de rechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag. Een overzicht van geanalyseerde uitspraken is terug te vinden in bijlage 1 en bijlage 5. Een overzicht van de resultaten is bijgevoegd in bijlage 3 en bijlage 6.

Hoofdstuk vier bestaat uit de paragrafen: de beoordeling van het verwarringsgevaar door rechtbank Den Haag (paragraaf 3.1.) en de beoordeling van het verwarringsgevaar door het gerechtshof Den Haag (paragraaf 3.2.).

3.1. Topics rechtbank Den Haag

De topics, dus het toetsingskader van de jurisprudentieanalyse, worden gevormd door alles dat bijdraagt aan de vaststelling van het verwarringsgevaar. Uiteengezet wordt hoe in de praktijk het verwarringsgevaar getoetst wordt door middel van een jurisprudentieanalyse. Voor de jurisprudentieanalyse is dezelfde indeling gehanteerd als bij het juridisch kader.

Door het gebruik van topics wordt in kaart gebracht welke feiten en omstandigheden er toe leiden dat er door de rechter geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 20 februari 2015 is geoordeeld dat er overeenstemming moet zijn tussen het merk en het teken. Indien er in geen enkel opzicht een overeenstemming is tussen het merk en het teken, kan er nooit verwarringsgevaar zijn. Dit blijkt uit het zogenoemde Ajax/Promsports-arrest.⁶¹ Het is dus van belang dat er in ieder geval bij een van de topics een overeenstemming is aan te tonen tussen het teken en het merk om een beroep te kunnen doen op verwarringsgevaar.

De volgende topics zijn gebruikt: ‘Nice classificatie merk en Nice classificatie teken’, ‘Gelijk of overeenstemmend teken’, ‘Visuele, auditieve, begripsmatige overeenkomst’, ‘Onderscheidend vermogen’, ‘Economisch verkeer’, ‘Verwarringsgevaar’, ‘Overeenstemming’, ‘Publiek’ en ‘Concrete omstandigheden’.

3.1.1. Nice classificatie merk en Nice classificatie teken

Het eerste topic komt voort uit art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. In dit artikel staat beschreven dat het een vereiste is dat het teken en het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt dienen te worden.⁶²

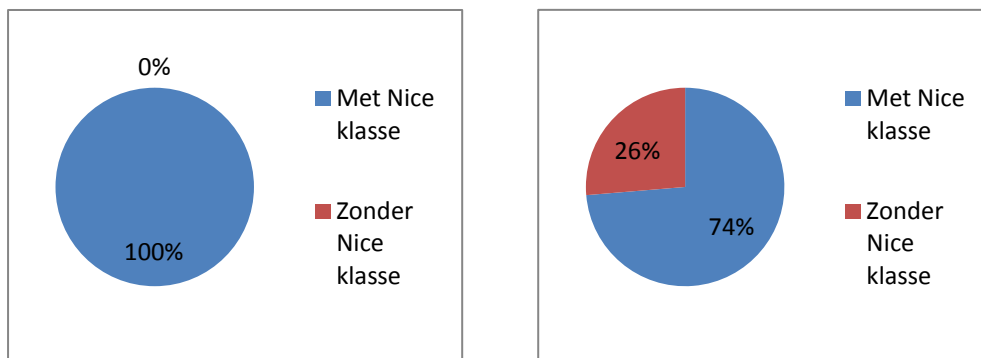
Indien er geen sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten, kan er theoretisch gezien geen beroep gedaan worden op het verwarringsgevaar.

⁶¹ HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397 en Kingma 2015.

⁶² Zie paragraaf 2.3.1.

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat in alle uitspraken sprake is van dezelfde waren of diensten waar zowel het merk als het teken in wordt gebruikt. Dit houdt in dat in alle uitspraken aan het eerste vereiste uit art. 2.20 lid 1 sub b BVIE is voldaan.

Wel valt hierbij op te merken dat in alle uitspraken een Nice klasse genoemd wordt waar het merk voor gedeponeerd is. Opvallend is dat dit niet voor het teken geldt. Er wordt namelijk niet in alle uitspraken een Nice klasse genoemd waar het teken voor gedeponeerd is of gebruikt wordt. Hieronder zijn de percentages schematisch in beeld gebracht in cirkeldiagram 1. Het is te verklaren dat niet in elke uitspraak bij het teken ook een Nice klasse genoemd wordt aangezien het kan voorkomen dat het teken niet gedeponeerd is. Het is daarom niet duidelijk voor welke Nice klasse het teken gebruikt wordt enkel voor welk soort producten of diensten.



Cirkeldiagram 1: resultaten Nice classificatie merken (links) en tekens (rechts)

Zo wordt in uitspraaknummer 2 duidelijk benoemd dat er sprake is van soortgelijke waren of diensten. Onderstaand fragment is geciteerd uit deze uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 maart 2017.⁶³

“Tussen partijen is niet in geschil dat het merk CMIB en het teken NMIB worden gebruikt voor dezelfde diensten, te weten, heel kort gezegd, incassodiensten.”

Het tekstfragment geeft duidelijk aan dat de rechter oordeelt dat het om dezelfde diensten gaat waar zowel het merk als het teken voor gebruikt worden.

Te concluderen valt dat het als belangrijk beoordeeld kan worden dat er sprake is van een overeenstemming bij de waren of diensten waarvoor het merk en het teken gebruikt worden.

3.1.2. Gelijk of overeenstemmend teken

Het tweede topic vloeit eveneens voort uit art. 2.20 lid 1 sub BVIE. In dit artikel staat namelijk de voorwaarde genoemd dat het teken gelijk moet zijn aan of overeenstemt met het merk om te kunnen oordelen dat er sprake is van verwarringsgevaar.⁶⁴

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat het bij achttien van de negentien uitspraken gaat om een overeenstemmend teken. Bij slechts één van de geanalyseerde uitspraken is het teken exact gelijk als bij het merk.⁶⁵

⁶³ Rb. Den Haag 17 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2626.

⁶⁴ Zie paragraaf 2.4.11.

⁶⁵ Bijlage 2, uitspraaknr. 13 en 19.

In geen enkele geanalyseerde uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat het teken niet gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit vereiste erg nauw genomen wordt door de rechter.

Zo heeft de rechter in uitspraaknummer 10 geoordeeld dat er sprake is van een overeenstemmend teken.⁶⁶ Het gaat bij deze uitspraak om het merk ‘Playgro’ en het teken ‘Playgo’.

“Subsidiar stelt Playgro dat het nieuwe logo van Playgo inbreuk maakt op haar Benelux woordmerk PLAYGRO en Benelux woord-/beeldmerk PLAYGRO, weergegeven in 2.2.

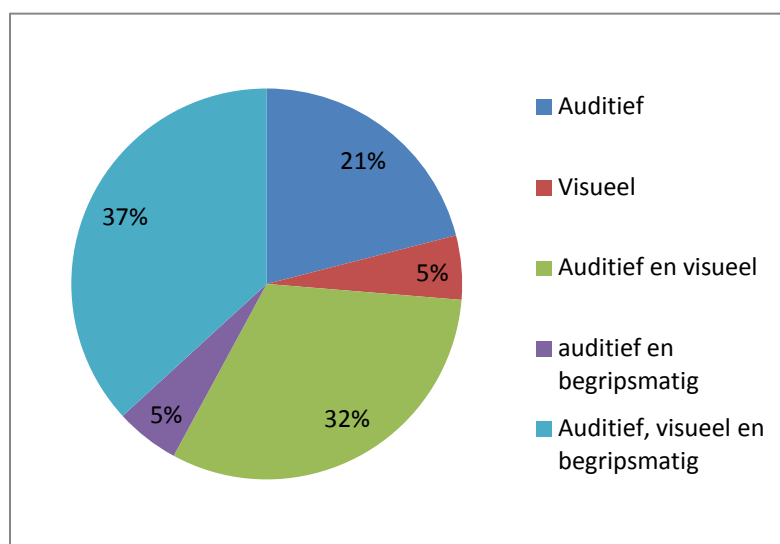
Op grond van haar Benelux woordmerk stelt zij dat Playgo inbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat Playgo een identiek teken gebruikt voor identieke waren. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het spoedeisend belang is overwogen, volgt dat Playgro geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen gericht tegen het gebruik van het woordteken ‘Playgo’. Ter beoordeling ligt slechts voor het nieuwe logo van Playgo. Dat teken bevat ook beeldbestanddelen, zodat van een teken dat identiek is aan het woordmerk PLAYGRO geen sprake is.”

Zoals hierboven te lezen is, wordt betwist dat het teken ‘Playgo’ niet gelijk is aan het woordmerk ‘Playgro’ omdat het teken ook beeldbestanddelen bevat. Daarom wordt het een overeenkomstig teken en is het teken dus niet gelijk aan het merk.

3.1.3. Visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomst

Het derde topic vloeit voort uit het Puma/Sabel-arrest.³⁸ Zoals eerder genoemd is, is uit dit arrest voortgekomen dat er op drie aspecten gekeken wordt naar overeenkomsten tussen het teken en het merk om te kunnen oordelen of er sprake is van verwarringsgevaar. Dit zijn het visuele, het auditieve en het begripsmatige aspect.⁶⁷

Uit de analyse is gebleken dat niet in alle uitspraken geoordeeld is dat er overeenstemming is op alle drie de aspecten.⁶⁸ Hieronder is in een cirkeldiagram weergegeven wat de rechter geoordeeld heeft.



Cirkeldiagram 2: resultaat visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst

⁶⁶ Rb. Den Haag 31 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9074.

⁶⁷ Zie paragraaf 2.4.7.

⁶⁸ Zie bijlage 2.

In de cirkeldiagram is te zien dat overeenkomsten op alle drie de aspecten het meest voorkomt (37%). Overeenkomst in zowel auditief en visueel aspect is in 32% van de uitspraken het geval.

Hieronder is een voorbeeld te zien van hoe de rechter oordeelt over overeenstemming op auditief, visueel en begripsmatig gebied. Het is een citaat uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag op 30 maart 2017.¹² Het gaat in deze zaak om het merk ‘High Five’ en het teken ‘High45’.

“Het onderhavige merk en teken stemmen auditief sterk overeen. De uitspraak van het begin- (high) en eindeel (five) is hetzelfde. In het teken High45 zit alleen ‘four’ tussen het begin- en eindeel, terwijl bij de uitspraak van ‘fourtyfive’ het accent ligt op het eindcijfer ‘five’.

Ook visueel is er een redelijke mate van overeenstemming. Zowel het merk als het teken beginnen met ‘high’.

Begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming omdat ook het teken ‘high45’ een knipoog lijkt te maken naar de uitdrukking ‘high five’, dat staat voor een sportieve groet of een compliment. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter het betoog van HIIT45 dat het teken High45 duidelijk refereert aan een high-end training met hoge intensiteit van 45 minuten, zodat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken. Het publiek dat met het teken High45 in aanraking komt, zal niet op voorhand begrijpen dat ‘45’ refereert aan de duur van de trainingen, nog daargelaten dat niet duidelijk zal zijn dat ‘high’ ziet op een high-end training met hoge intensiteit. De uitzondering in het door HIIT45 aangehaalde arrest van het HvJEU van 12 januari 2006, is onder deze omstandigheden niet van toepassing omdat het begripsmatige verschil in dit geval onvoldoende is om de auditieve en visuele overeenstemming op te kunnen heffen.”

Zoals hierboven te lezen is, let de rechter bij het auditieve aspect op het gedeelte van het merk en het teken waar het accent ligt. In de bovengenoemde zaak ligt het accent bij beide woordmerken (‘High Five’ vs. ‘High45’) op het eindcijfer ‘five’ waardoor er een sterke mate is van overeenstemming tussen het merk en het teken.

Voor het beoordelen van visuele overeenstemming kijkt de rechter juist naar het eerste gedeelte van het merk en het teken. De rechter oordeelt namelijk dat er sprake is van redelijke mate van overeenstemming omdat zowel het merk al het teken beginnen met ‘high’.

Tot slot is er volgens de rechter een aanzienlijke overeenstemming op begripsmatig gebied omdat de rechter stelt dat ‘high45’ een knipoog lijkt te maken naar ‘high five’.

De redenering die gebruikt is door de uitspraak van rechtbank Den Haag op 30 maart 2017 (die hierboven weergegeven is), wordt vaker gebruikt. In de uitspraak van rechtbank Den Haag op 6 oktober 2014 is dezelfde redenering gebruikt.

Hieronder is een gedeelte uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag op 6 oktober 2014 geciteerd.⁶⁹

“Visueel en auditief stemmen het merk en de tekens deels overeen, namelijk waar het de woorelementen “het” en “van Columbus” betreft. Nu voorshands is aangenomen dat het element “Columbus” het dominerende bestanddeel van het merk is en dit bestanddeel in de tekens eveneens voorkomt, is deze overeenstemming in het oog springend.

⁶⁹ Rb. Den Haag 6 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7508.

In het merk zijn de woorden: “het ijs van” in een boogvorm geplaatst boven een schip en in het logo de woorden “het brood van” in een boogvorm boven de kompasroos, terwijl in beide gevallen onder de betreffende afbeelding de naam “Columbus” staat. De visuele overeenstemming wordt daardoor versterkt.”

Ook in bovengenoemd tekstfragment is te lezen dat bij het beoordelen van auditieve overeenstemming gekeken wordt naar het dominerende element. De nadruk ligt op het dominerende element.

Door analyse van de uitspraken is te concluderen dat in de praktijk de drie aspecten waarop overeenkomst tussen het merk en het teken getoetst wordt, dezelfde aspecten zijn die de theorie erover geeft. Dit geeft opnieuw het belang van het Puma/Sabel-arrest uit 1997 aan.³⁸ Daarnaast is het ook opvallend dat in meer dan de helft van de geanalyseerde uitspraken sprake is van zowel auditieve als visuele overeenstemming tussen het merk en het teken.

3.1.4. Onderscheidend vermogen

Theoretisch gezien is het onderscheidend vermogen een belangrijke vereiste, het is immers een absolute vereiste die de grondslag heeft in art. 2.11 lid 1 sub b BVIE. Een teken kan namelijk niet als een merk worden ingeschreven indien het elk onderscheidend vermogen mist.⁷⁰

In de geanalyseerde uitspraken zijn door de rechtbank Den Haag verschillende termen gegeven om aan te geven hoe groot het onderscheidend vermogen is van het merk.⁷¹

Zo worden de termen sterk (drie keer gebruikt), gemiddeld (zeven keer gebruikt), niet bijzonder groot (één keer gebruikt), weinig (zes keer gebruikt) en zeer weinig (één keer gebruikt) gebruikt.

Het is opvallend dat de rechter bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen enkel stelt wat de mate er van is, maar niet uitlegt waarom dat zo is. Zo heeft de rechter in een uitspraak van 15 juli 2016 een uitspraak gedaan over het onderscheidend vermogen van het merk ‘Hoya’.⁷²

“Tussen partijen is niet in geschil dat het merk en de tekens gebruikt worden voor identieke waren, namelijk bananen. Van overeenstemming tussen merk en tekens is naar voorlopig oordeel echter maar in beperkte mate sprake. Bij het merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, is het woord ‘Hoya’ het dominerende bestanddeel. Bij de tekens is, anders dan Fyffes meent, niet één dominerend bestanddeel aan te wijzen. Geen van beide woordbestanddelen ‘Hoya’ en ‘Banana’ is dominerend binnen de tekens, in feite vormen deze woordbestanddelen gelet op de begripsmatige betekenis ervan die hierna aan de orde komt een begrippenpaar. Het uitroepteken vervult slechts een functie om de voorafgaande woorden te benadrukken.”

De rechter stelt in bovenstaand tekstfragment dat het merk (Hoya) een normaal onderscheidend vermogen heeft maar er wordt niet specifiek uitgelegd waarop dat gebaseerd is.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het door de rechter als belangrijk gezien wordt dat er over het merk geoordeeld wordt wat de mate is van het onderscheidend vermogen maar dat het niet erg belangrijk geacht wordt waar deze beoordeling precies op is gebaseerd.

⁷⁰ Zie paragraaf 2.2.2. en 2.4.10.

⁷¹ Zie bijlage 2.

⁷² Rb. Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8304.

3.1.5. Gebruik in het economisch verkeer

In het art. 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt de voorwaarde genoemd dat het teken in het economisch verkeer gebruikt moet worden indien er een beroep gedaan wordt op dit artikel.⁷³ In de praktijk blijkt echter dat de rechter dit niet expliciet toetst. Er wordt namelijk in geen enkele uitspraak iets over het economisch verkeer vermeld.

Opvallend is dus dat in alle geanalyseerde uitspraken de rechter geen enkele uitspraak doet over het gebruik van het teken in het economisch verkeer. Het is daarnaast opvallend dat in geen enkele uitspraak door partijen betwist wordt dat er geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer.

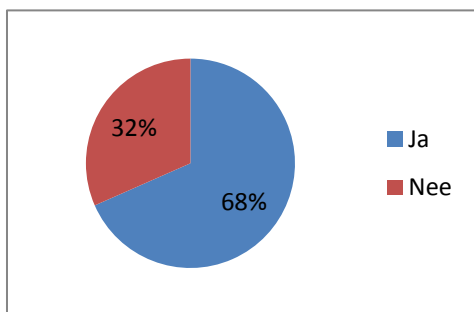
Hierdoor zou geconcludeerd kunnen worden dat de rechter aanneemt dat het teken in het economisch verkeer gebruikt wordt en hier geen (extra) onderzoek naar doet. Hier kan dus ook de conclusie uit getrokken worden dat dit geen aspect zal zijn waarop een beroep op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE zal worden afgewezen aangezien het als vanzelfsprekend wordt aangenomen door de rechter.

4.1.6. Verwarringsgevaar

Het verwarringsgevaar is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.⁷⁴ Het verwarringsgevaar staat in het jurisprudentieonderzoek centraal aangezien onderzocht wordt welke feiten en omstandigheden er toe leiden dat er sprake is van verwarringsgevaar.

In dertien van de negentien uitspraken is door de rechter geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar. Dat houdt in dat er in zes van de negentien uitspraken geoordeeld is dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.⁷⁵

Hieronder is dit resultaat in een cirkeldiagram weergegeven.



Cirkeldiagram 3: beoordeling verwarringsgevaar

Om te onderzoeken welke feiten en omstandigheden er toe leiden dat er sprake is van verwarringsgevaar, moet dus naar deze dertien uitspraken gekeken worden.⁷⁶ Deze uitspraken dienen naast elkaar gelegd te worden zodat er gekeken kan worden of dezelfde feiten en omstandigheden zich voor doen in deze dertien zaken.

⁷³ Zie paragraaf 2.4.2.

⁷⁴ Zie paragraaf 2.4.4. en 2.4.5.

⁷⁵ Bijlage 2: uitspraaknr. 5, 6, 7, 10, 11, 19.

⁷⁶ Zie bijlage 4.

3.1.7. Overeenstemming

Het volgende topic komt voort uit vaste jurisprudentie. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat gekeken moet worden naar punten van overeenstemming tussen het merk en het teken en niet naar punten van verschil.⁷⁷ Dit komt omdat de punten van overeenstemming zwaarder (moeten) wegen dan de punten van verschil.⁷⁷ In theorie wordt dit aspect als belangrijk ervaren aangezien hier ook gekeken wordt bij toetsing van de drie aspecten uit het Puma/Sabel-arrest.³⁸

Daarbij geldt ook hetgeen de Hoge Raad geoordeeld heeft op 20 februari 2015, te weten dat er in ieder geval op één aspect een overeenkomst moet zijn tussen het merk en het teken om een beroep te doen op het verwarringsgevaar.⁵⁰

Uit analyse blijkt dat in alle onderzochte uitspraken gekeken is naar punten van overeenstemming tussen het merk en het teken. Er wordt in de praktijk en in theorie op dezelfde manier gekeken naar de overeenstemming.

De rechter benoemt het in de uitspraken specifiek dat er gekeken wordt naar punten van overeenstemming. Een voorbeeld hiervan is hieronder te zien. Dit tekstfragment is geciteerd uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 25 maart 2014. Dit is uitspraaknummer 17 uit bijlage 1.⁷⁸

“De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.”

Te lezen in het geciteerde tekstfragment is dat de rechter bevestigt dat de punten van overeenstemming zwaarder wegen dan de punten van verschil.

3.1.8. Publiek

Dit topic komt voort uit art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. In dit artikel is vastgelegd dat verwarringsgevaar van het merk en het teken kan opspelen bij het publiek. Door jurisprudentie wordt de volgende invulling gegeven aan het begrip ‘publiek’: de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken producten.⁷⁹

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat in sommige zaken enkel wordt genoemd dat het publiek de gemiddelde consument is. In andere uitspraken wordt specifiekere uitleg gegeven over wat onder publiek verstaan wordt. Hieronder is een voorbeeld gegeven van hoe in sommige gevallen specifiekere uitleg gegeven wordt.⁸⁰

⁷⁷ Zie paragraaf 2.4.6.

⁷⁸ Rb. Den Haag 25 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7104.

⁷⁹ Zie paragraaf 2.4.8.

⁸⁰ Bijlage 2, uitspraaknr. 15.

“Partijen zijn het erover eens dat het relevante publiek in beide gevallen enerzijds bestaat uit personen die voor hun bedrijf op zoek zijn naar kandidaten om openstaande vacatures te vervullen en anderzijds uit personen die op zoek zijn naar werk.”

Dit tekstfragment is uit de uitspraak van rechtbank Den Haag op 22 mei 2014.⁸¹ Te lezen is dat de rechter in de uitspraak duidelijk en concreet benoemt wat het relevante publiek is, namelijk personen die voor hun bedrijf of zoek zijn naar kandidaten vacatures te vervullen die open staan en personen die op zoek zijn naar werk.

In andere uitspraken wordt geen extra toelichting gegeven over het relevante publiek. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van rechtbank Den Haag op 20 januari 2017.⁸² Hieronder is het tekstfragment te lezen.

“Het beperkte onderscheidend vermogen van het merk indachtig acht de voorzieningenrechter de betrekkelijk geringe overeenstemming tussen het merk POO POURRI en het teken V.I.Poo niet van zodanige aard dat daardoor bij het relevante publiek (dat, zo is niet in geschil, bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren) verwarring valt te verwachten ondanks dat beide worden gebruikt voor identieke waren. De door Scentsible overgelegde voorbeelden van daadwerkelijke verwarring maken dat niet anders, (vgl. productie EP53). Scentsible heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de in die voorbeelden opgetreden verwarring is terug te voeren op het gebruikte teken en dat die verwarring optreedt bij het relevante publiek. Dit betekent dat naar voorlopig oordeel aan Scentsible op grond van sub b geen verbodsrecht toekomt.”

Te lezen is dat de rechter in bovengenoemde zaak enkel stelt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. Uitbreidende specificatie geeft de rechter niet.

Bij elf van de negentien geanalyseerde zaken geeft de rechter geen specificatie over het relevante publiek maar stelt de rechter enkel dat het publiek de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument is.⁸³ Dit is een opvallende resultaat omdat in deze zaken geoordeeld is dat het gemiddelde publiek niet te maken heeft met de waar of dienst.

3.1.9. Concrete omstandigheden

De relevantie van dit topic is dat het belangrijk is dat bij het oordelen of er wel of geen verwarringsgevaar is tussen het merk en het teken, gekeken wordt naar alle relevante omstandigheden.⁸⁴ Er kunnen immers bepaalde omstandigheden zich voordoen die van belang zijn voor het verwarringsgevaar. De mate van bekendheid van het merk of de mate van het onderscheidend vermogen kunnen hier voorbeelden van zijn.⁸⁵

In slechts twee van de negentien uitspraken is er een concrete omstandigheid in de zaak waar de rechter deze benoemd.⁸⁶

⁸¹ Rb. Den Haag 22 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7854.

⁸² Rb. Den Haag 20 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:454.

⁸³ Bijlage 2, uitspraaknr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19.

⁸⁴ Zie paragraaf 2.4.9.

⁸⁵ HvJ-EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497 via www.atmadvocaten.nl (Home / Verwarringsgevaar).

⁸⁶ Bijlage 2, uitspraaknr. 2 en 7.

Zo is er in uitspraaknummer 2 door de rechter duidelijk aangegeven welke concrete omstandigheid zich voor doet wat verschil maakt voor de uitspraak.⁸⁷ Het merk in deze uitspraak is ‘CMID’ en het teken is ‘NMID’.

“Bij dit oordeel laat de voorzieningenrechter ook de wijze waarop het merk en het teken in concreto worden gebruikt, meewegen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de websites van partijen (vgl. de afbeeldingen in r.o. 2.3. en 2.5.).

Beide websites kenmerken zich immers door het overheersende gebruik van de kleur blauw, het gebruik van een sterk gelijkend lettertype en het gebruik van langgerekte, horizontale foto’s. Het merk en teken zijn op beide websites verwerkt in een logo dat zich links bovenaan van de pagina bevindt en dat bestaat uit het merk dan wel het teken met links daarvan een grafische afbeelding en daaronder een aanduiding. Gegeven de hiervoor aangenomen ruime mate van overeenstemming tussen het merk en het teken zal men bij oppervlakkige beschouwing van de beide websites dan ook al snel menen dat het om dezelfde dienstverlener gaat. Dat de beide logo’s onderling afwijken, legt daarbij onvoldoende gewicht in de schaal aangezien ook bij dit aspect dient te worden uitgegaan van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

Te lezen is dat de concrete omstandigheid in deze uitspraak inhoudt dat de websites van het merk en het teken op elkaar lijken. Beide websites hebben een overheersende blauwe kleur en een sterk gelijkend lettertype. Daarnaast hebben beide websites langgerekte foto’s die horizontaal geplaatst zijn en zijn op beide websites een logo links bovenaan de pagina verwerkt waarbij het teken staat en links daarvan een grafische afbeelding en daaronder een aanduiding.

Deze concrete omstandigheid leidt er toe dat de gemiddelde consument kan denken dat de websites van dezelfde dienstverlener zijn.

3.1.10. Conclusie

Voor deze jurisprudentieanalyse staat centraal welke feiten en omstandigheden er toe leiden dat er geoordeeld is door de rechtbank Den Haag dat er sprake is van verwarringsgevaar. In bijlage 4 is schematisch weergegeven welke feiten en omstandigheden in de onderzochte uitspraken leiden tot verwarringsgevaar.

Op basis van het resultaat van de jurisprudentieanalyse, kunnen een aantal conclusies worden getrokken.

- In alle onderzochte uitspraken waar door de rechtbank Den Haag geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar, is er sprake van gelijke waren of diensten waarvoor het merk en het teken gebruikt worden.
- In bijna alle onderzochte uitspraken waar geoordeeld is dat er verwarringsgevaar is (behalve één uitspraak, te weten uitspraaknummer 13) stemt het teken overeen met het merk. In uitspraaknummer 13 is het teken gelijk aan het merk.
- In bijna alle onderzochte uitspraken waar geoordeeld is dat sprake is van verwarringsgevaar (behalve één uitspraak, te weten uitspraak 9) is er in ieder geval sprake van auditieve overeenkomst tussen het merk en het teken. In uitspraak 9 is er enkel visuele overeenkomst tussen het merk en het teken.
- Bij alle onderzochte uitspraken waar geoordeeld is dat sprake is van verwarringsgevaar, is er door de rechter gekeken naar punten van overeenstemming tussen het merk en het teken. Er is dus niet gekeken naar punten van verschil tussen het merk en het teken.

⁸⁷ Rb. Den Haag 17 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2626.

- Bij acht van de dertien onderzochte uitspraken waar geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar, is een specifiekere doelgroep genoemd dan de gemiddelde doelgroep.
- Het is opvallend dat van de drie uitspraken waar er weinig onderscheidend vermogen is, bij twee van deze uitspraken een specifieke doelgroep genoemd wordt.
Daarnaast kan ook de conclusie gemaakt worden dat het relevante publiek niet afhangt van het merk behalve als dit specifiek genoemd wordt door de rechter. Indien er geen specifieke uitleg gegeven wordt er vanuit gegaan dat het relevante publiek de gewone consument is.
- Tot slot hebben alle uitspraken (op drie uitspraken na, te weten uitspraaknummer 2, 9 en 14) een gemiddeld tot sterk onderscheidend vermogen.

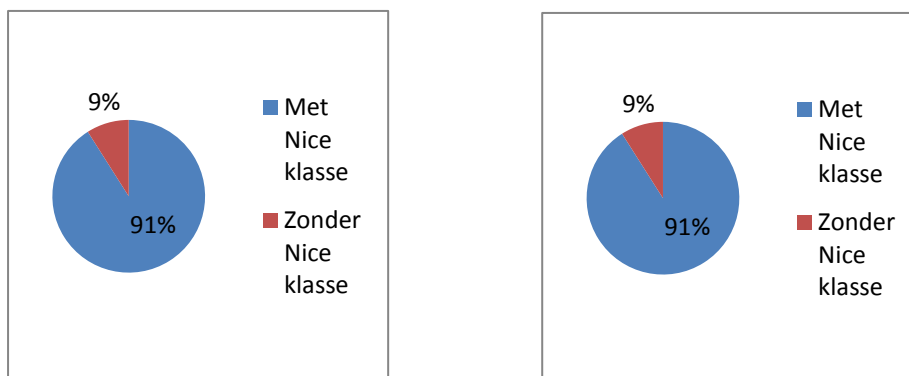
3.2. Topics Gerechtshof Den Haag

Bij de jurisprudentieanalyse waarbij uitspraken van het gerechtshof Den Haag gebruikt zijn, is gebruik gemaakt van dezelfde topics die gebruikt zijn bij de jurisprudentieanalyse met uitspraken van de rechtbank Den Haag. Het betreffen allemaal hoger beroep zaken. Bij acht zaken is in hoger beroep gegaan na het oordeel van het BBIE in een oppositieprocedure.⁸⁸ Bij drie zaken is hoger beroep ingesteld na het oordeel van de rechtbank Den Haag.⁸⁹

In bijlage 5 staan de uitspraken genoemd die geanalyseerd zijn. Tevens is hier de legenda te vinden. In bijlage 6 is het resultaat van de analyse schematisch weergegeven.

3.2.1. Nice classificatie merk en Nice classificatie teken

Uit de jurisprudentieanalyse valt allereerst te concluderen dat bij bijna elke uitspraak genoemd is voor welke Nice klasse het merk is gedeponeerd. Dit is terug te vinden in bijlage 6. Hieronder zijn de resultaten in een cirkeldiagram weergegeven.



Cirkeldiagram 4: resultaten Nice classificatie merken (links) en tekens (rechts)

In de cirkeldiagrammen is te zien dat in bijna alle uitspraken bij zowel het merk als het teken een Nice klasse genoemd is (91%). Bij de overige 9% van de uitspraken is geen Nice klasse genoemd bij het merk en het teken.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit als belangrijk ervaren wordt. Indien het niet belangrijk zou zijn, zou er namelijk ook geen uitspraak over gedaan worden.

⁸⁸ Bijlage 7, uitspraaknr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11.

⁸⁹ Bijlage 7, uitspraaknr. 5, 8, 9.

Zo heeft het gerechtshof Den Haag op 11 februari 2012 een oordeel gegeven over de Nice klasse van het merk en het teken.⁹⁰ In deze uitspraak is het merk ‘BIT’ en het teken ‘Bit agency’. Het gerechtshof heeft in deze uitspraak geoordeeld dat Bit Agency gebruikt wordt voor diensten in klasse 42, te weten wetenschappelijke en technologische diensten. Daarnaast is over het merk BIT geoordeeld dat dit gebruikt wordt voor diensten in klasse 38 (telecommunicatiediensten) en klasse 42 (verhuur van toegangstijd tot een computer databases via internet).

De rechter benoemt dus zowel de klassen waarvoor het merk gedeponeerd is als de klasse waarvoor het teken gedeponeerd is.

3.2.2. Gelijk of overeenstemmend teken

De rechter heeft geoordeeld dat er bij geen enkele van de onderzochte uitspraak sprake is van een gelijk teken. Er is enkel sprake van een overeenstemmend teken of van ‘n.v.t.’.^{91, 92} Zoals in de legenda in bijlage 5 te zien is, houdt ‘n.v.t.’ in dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over dat betreffende onderwerp.

In drie uitspraken is dit het geval. De rechter bespreekt in deze uitspraken niet of er sprake is van een teken dat gelijk is aan of overeenstemmend met het merk.

In de zaken waar de rechter dit wel bespreekt, heeft de rechter enkel geoordeeld dat er sprake is van een overeenstemmend teken.

Hieronder is een voorbeeld gegeven van de uitleg die de rechter geeft over overeenstemmende tekens.⁹³ In deze uitspraak is het merk ‘Main Freight Carriers’ en het teken ‘Mainfright’.

“Het verschil tussen dat meest bepalende deel van de handelsnaam van verzoekster Main Freight en de handelsnaam van verweerster Mainfreight is vrijwel verwaarloosbaar. De toevoeging van het woord Carriers als direct beschrijvende term maakt naar het oordeel van het hof niet een relevant verschil. Het hof is dan ook van oordeel dat er tussen de handelsnamen een aanzienlijke mate van overeenstemming bestaat en de handelsnaam van verweerster slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekster.”.

3.2.3. Auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming

Opvallend is dat de rechter van het gerechtshof Den Haag niet in alle uitspraken gekeken heeft naar de overeenstemming tussen het teken en het merk op het gebied van visuele, auditief of begripsmatig aspect. In vijf zaken is deze beoordeling überhaupt niet aan bod gekomen, terwijl deze beoordeling blijkens literatuur als erg belangrijk wordt gezien.⁹⁴ In drie uitspraken is geoordeeld dat er sprake is van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken.⁹⁵

⁹⁰ Gerechtshof Den Haag 11 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1384.

⁹¹ Bijlage 6, uitspraaknr. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11.

⁹² Bijlage 6, uitspraaknr. 3, 4, 6.

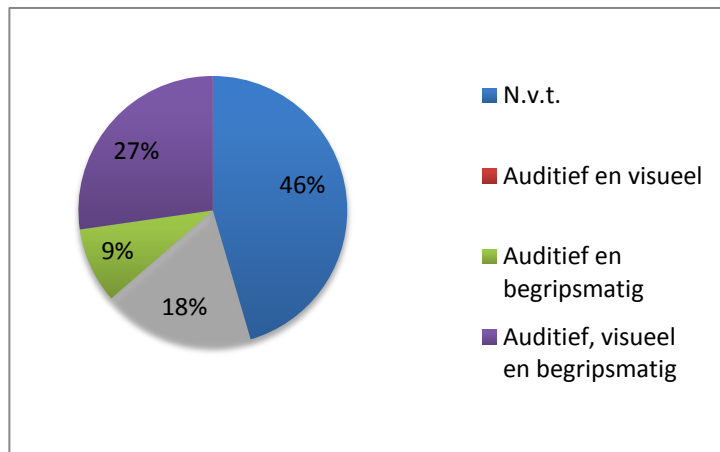
⁹³ Gerechtshof Den Haag 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175.

⁹⁴ Bijlage 6, uitspraaknr. 3, 6, 8, 9, 11.

⁹⁵ Bijlage 6, uitspraaknr. 4, 5, 10.

In twee uitspraken is geoordeeld dat er sprake is van auditieve en visuele overeenstemming.⁹⁶ Tot slot is in één uitspraak geoordeeld dat er sprake is van auditieve en begripsmatige overeenstemming.⁹⁷

De cirkeldiagram hieronder geeft deze verdeling weer.



Cirkeldiagram 5: resultaat visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst

Te zien is dat 46% van de onderzochte uitspraken, er geen oordeel gegeven is over overeenkomsten tussen het teken en het merk. Overeenkomsten op zowel auditief als visueel en begripsmatig gebied, komt in 27% van alle uitspraken voor. Opvallend is dat indien het gerechtshof een oordeel geeft over overeenstemming, er altijd geoordeeld is dat er sprake is van auditieve overeenkomst.

Bij uitspraaknummer 10 van het gerechtshof Den Haag van 11 september 2012 is geoordeeld dat er sprake is van auditieve overeenstemming tussen ‘4Move’ and ‘Moove’.⁹⁸

Het gerechtshof oordeelde dat ‘Move’ uit ‘4Move’ en ‘Moove’ door het gemiddelde publiek uitgesproken zal worden als het Engelse woord ‘move’.

Daarnaast stelt het gerechtshof dat het niet aannemelijk is dat het publiek ‘Moove’ uitsprekt als het Franse woord ‘mauve’ aangezien het Engelse woord ‘move’ een bekend woord is voor het gemiddelde publiek. Dat er bij het teken ‘4Move’ nog het cijfer 4 voor het woord ‘move’ staat verandert daar niets aan.

3.2.4. Onderscheidend vermogen

In alle uitspraken heeft het gerechtshof een oordeel gegeven over het onderscheidend vermogen van het merk. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat dit aspect door het gerechtshof als belangrijk en relevant gezien wordt. Indien het als onbelangrijk of niet relevant gezien wordt, zou er namelijk geen uitspraak over gedaan worden.

In zes van de elf uitspraken heeft het gerechtshof geoordeeld dat er sprake is van een gemiddeld onderscheidend vermogen.⁹⁹ In vijf van de elf uitspraken is geoordeeld dat er sprake is van een kleine mate van onderscheidend vermogen.¹⁰⁰

⁹⁶ Bijlage 6, uitspraaknr. 1, 2.

⁹⁷ Bijlage 6, uitspraaknr. 7.

⁹⁸ Gerechtshof Den Haag 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916.

⁹⁹ Bijlage 6, uitspraaknr. 1, 2, 5, 7, 8, 9.

In uitspraaknummer 11 heet het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat er weinig onderscheidend vermogen is voor zowel de woordementen ‘Thuiswinkel’, ‘waarborg’ en ‘keurmerk’.¹⁰¹ Daarbij is als argument aangegeven dat de woordementen beschrijvend zijn voor de diensten.

3.2.5. Economisch verkeer

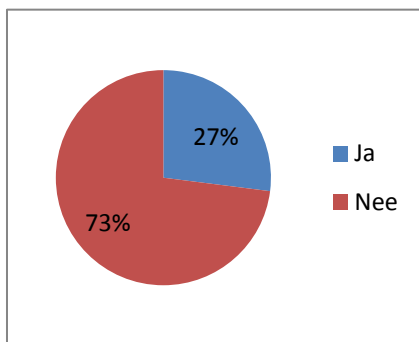
Het is een (theoretisch) vereiste dat het teken en het merk in het economisch verkeer gebruikt moeten worden om een beroep te doen op art. 2.20 lid 2 sub b BVIE. Echter, in de praktijk blijkt dat dit vereiste niet van belang is.

In geen enkele zaak van het gerechtshof Den Haag is een oordeel gegeven over het economisch verkeer.¹⁰² Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het door het gerechtshof Den Haag aangenomen wordt dat het teken en het merk in het economisch verkeer gebruikt worden.

Het is opmerkelijk dat het in de theorie als een belangrijk vereiste wordt aangemerkt terwijl dit in de praktijk niet als zo belangrijk gezien wordt.

3.2.6. Verwarringsgevaar

Het gerechtshof geeft bij drie van de elf zaken aan dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het merk en het teken.¹⁰³ Bij de overige zeven zaken is het oordeel van het gerechtshof dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken en het merk.¹⁰⁴



Cirkeldiagram 6: beoordeling verwarringsgevaar

Dit is het belangrijkste topic aangezien het verwarringsgevaar centraal staat bij het onderzoek. Er dient onderzocht te worden welke feiten en omstandigheden er toe leiden dat door het gerechtshof Den Haag geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar.¹⁰⁵

Op de volgende pagina is weergegeven hoe het gerechtshof Den Haag oordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar. Het tekstfragment komt uit een uitspraak van 30 juni 2015.¹⁰⁶

¹⁰⁰ Bijlage 6, uitspraaknr. 3, 4, 6, 10, 11.

¹⁰¹ Gerechtshof Den Haag 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637.

¹⁰² Zie bijlage 6.

¹⁰³ Bijlage 5, uitspraaknr. 1, 5, 8.

¹⁰⁴ Bijlage 5, uitspraaknr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11.

¹⁰⁵ Zie bijlage 9.

¹⁰⁶ Gerechtshof Den Haag 30 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1757.

“Bij de beoordeling van de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren, in casu de gewone consument (nu het hof in het kader van deze oppositie moet uitgaan van het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven en niet van het publiek dat de waren daadwerkelijk afneemt) achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren.

Gelet op de overeenstemming tussen het teken en het merk en de soortgelijkheid van de waren acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Dit geldt temeer nu het teken JUST DEAN, door de betekenis van het woord JUST, ook in aanmerking nemende dat het merk bestaat uit de namen van twee personen, de indruk kan wekken dat het gaat om een submerk van DEAN & DAN, waaronder een bijzondere lijn of collectie producten, die bijvoorbeeld door alleen DEAN is ontworpen, met dezelfde herkomst als de DEAN & DAN-producten, op de markt wordt gebracht”

In het bovenste tekstfragment is te lezen dat het gerechtshof voor beoordeling van het verwarringsgevaar precies dezelfde feiten en omstandigheden toetst als de feiten en omstandigheden die uit de wet, vaste jurisprudentie en literatuur voortvloeien. Deze feiten en omstandigheden zijn eerder besproken in hoofdstuk 3 van dit onderzoeksrapport.

3.2.7. Overeenstemming

Zoals in bijlage 6 te zien is, beoordeelt het gerechtshof in alle gevallen naar punten van overeenstemming tussen het teken en het merk. Er wordt dus ook door het gerechtshof Den Haag op dezelfde manier gekeken als uit de theorie blijkt. Hieronder is een tekstfragment weergegeven uit een uitspraak van het gerechtshof van 5 augustus 2014.¹⁰⁷ Het merk is in deze uitspraak ‘Yellow Pages’ en het teken ‘Yellow’.

“Het bovenstaande brengt mee dat het woord YELLOW moet worden betrokken in de beoordeling van de totaalindruk die door merk wordt opgeroepen en dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken in (in ieder geval) visuele en auditieve zin door de aanwezigheid van het bestanddeel YELLOW in het merk, dat gelijk is aan het teken. Dit geldt te meer daar waar het merk is ingeschreven voor waren in klasse 16 waarvoor het woord PAGES beschrijvend is. Dan gaat het immers om een niet onderscheidend bestanddeel van het samengestelde merk/teken, dat niet, althans weinig bepalend kan zijn voor de totaalindruk daarvan. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het merk en het teken wel overeenstemmen. In zoverre slaagt grief II.”

¹⁰⁷ Gerechtshof Den Haag 5 augustus 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2597.

In het tekstfragment is te lezen dat het gerechtshof Den Haag kijkt naar de overeenstemming tussen het teken en het merk en niet kijkt naar het verschil er tussen.

3.2.8. Publiek

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat er drie verschillende mogelijkheden zijn die het gerechtshof Den Haag gebruikt voor dit aspect. De drie mogelijkheden zijn: ‘n.v.t.’, ‘gem.’ of een specifiekere uitleg over het relevante publiek.

Zoals in de legenda in bijlage 5, is te lezen dat ‘n.v.t.’ inhoudt dat er geen oordeel in de uitspraak is gegeven over dit aspect. De afkorting ‘gem.’ houdt blijkens de legenda in dat dit staat voor gemiddeld.

In drie van de elf uitspraken is geoordeeld dat er sprake is van een gemiddeld publiek. In zes van de elf uitspraken is geen oordeel gegeven over het relevante publiek en in de overige twee uitspraken is een specifieke uitleg gegeven over het relevante publiek. Hieronder is een voorbeeld van hoe het gerechtshof Den Haag hier uitleg over geeft.

“Behalve opdrachtgevers behoren tot het publiek ook de leveranciers, dienstverleners, instanties en aspirant werknemers, ook wanneer de ondernemingen werkzaam zijn op een gespecialiseerd gebied.”

Bovenstaand fragment is geciteerd uit de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 27 november 2012.¹⁰⁸ In het citeerde tekstfragment is te lezen dat het gerechtshof het gemiddelde publiek duidelijker toelicht en aangeeft dat het publiek ruimer is dan in eerste instantie gedacht is.

3.2.9. Concrete omstandigheden

In geen enkele van de onderzochte uitspraken is er een concrete omstandigheid genoemd waar rekening mee gehouden is bij het beoordelen van de zaak.

Dit is opvallend, aangezien de theorie erover zegt dat gekeken moet worden naar het totaalbeeld waar dus ook concrete omstandigheden onder vallen die van invloed kunnen zijn.

3.2.10. Conclusie

Bij deze jurisprudentieanalyse staat centraal welke feiten en omstandigheden ertoe geleid hebben dat geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar door het gerechtshof Den Haag.

In bijlage 8 zijn de gegevens schematisch weergegeven van de uitspraken waarbij geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar (te weten uitspraaknummer 1, 5 en 8). Uit dit schema kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

- In alle uitspraken waar geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar, heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat er sprake is van dezelfde waren of diensten waar het merk en het teken voor gebruikt worden.
- In alle uitspraken waar geoordeeld is door het gerechtshof Den Haag dat er sprake is van verwarringsgevaar, is sprake van een teken dat overeenstemt met het merk. Er is dus niet geoordeeld dat er sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk.

¹⁰⁸ Gerechtshof Den Haag 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175.

- In twee van de drie uitspraken waar het gerechtshof Den Haag geoordeeld heeft dat er sprake is van verwarringsgevaar, is geoordeeld dat er sprake is van auditieve en visuele overeenstemming tussen het teken en het merk.
- In alle uitspraken waar geoordeeld is door het gerechtshof Den Haag dat er sprake is van verwarringsgevaar, is geoordeeld dat er sprake is van gemiddeld onderscheidend vermogen bij de merken.
- In alle uitspraken waar sprake is van verwarringsgevaar, is door het gerechtshof Den Haag gekeken naar de aspecten van het merk en het teken die met elkaar overeenstemmen. Er is niet gekeken naar de punten van het merk en het teken die van elkaar verschillen.
- Geoordeeld door het gerechtshof Den Haag is dat in twee van de drie zaken waar sprake is van verwarringsgevaar, sprake is van een gemiddeld publiek. Bij één uitspraak is het publiek verder gespecificeerd.

Hoofdstuk 4: Resultaten vergelijken

Het is voor REACT van belang om te weten of er mogelijk verschillen zijn tussen de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag betreffende de beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit hoofdstuk worden de resultaten van hoofdstuk 3 met elkaar vergeleken. Door deze vergelijking te maken is er een betrouwbaarder resultaat die betrekking heeft op de beoordeling van het verwarringsgevaar.

4.1. Overeenkomsten

Er zijn verschillende feiten en omstandigheden die bij zowel bij de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag er toe geleid hebben dat geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken en het merk.

Allereerst is bij alle uitspraken waar geoordeeld is dat er verwarringsgevaar is, sprake van dezelfde soort waren of diensten waar het merk en het teken voor gebruikt worden.

Verder is er in alle uitspraken waar geoordeeld is dat er verwarringsgevaar is, sprake van een met het merk overeenstemmend teken.

Daarnaast is in alle uitspraken niet geoordeeld over het gebruik in het economisch verkeer.

Verder is in alle uitspraken waar sprake is van verwarringsgevaar, bij veertien van de zestien uitspraken geoordeeld dat er sprake is van auditieve overeenkomst tussen het merk en het teken.

Tot slot is er ook geoordeeld dat indien er verwarringsgevaar bestaat, het publiek van het merk de ‘gemiddelde consument’ is. Dit kan dan ook als hoofdregel gezien worden. Indien het publiek van het merk dermate afwijkt van het gemiddelde publiek of het van belang is dat genoemd wordt dat het gemiddelde publiek breder is dan gemiddeld, wordt de doelgroep specifiek benoemd door de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag.

Aangezien zowel de rechtbank Den Haag als het gerechtshof Den Haag hetzelfde oordeelt over deze feiten en omstandigheden, kan het bovengenoemde als belangrijk bestempeld worden.

4.2. Verschillen

Er zijn ook feiten en omstandigheden waar de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag niet hetzelfde over oordelen.

Zo wordt de mate van onderscheidend vermogen belangrijker geacht door het gerechtshof Den Haag dan door de rechtbank Den Haag. Het gerechtshof Den Haag heeft enkel geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar wanneer de mate van het onderscheidend vermogen bij het merk gemiddeld.

De rechtbank Den Haag heeft daarentegen in drie van de dertien uitspraken geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar terwijl ook geoordeeld is dat het merk weinig onderscheidend vermogen heeft.

Hoofdstuk 5: Conclusie

5.1. Overeenkomsten

Wanneer er bij REACT een product wordt aangetroffen dat lijkt op een product van een bepaald merk, is het voor REACT belangrijk om te oordelen of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de producten. Het verwarringsgevaar is een begrip dat per situatie verschilt omdat het van meerdere factoren af hangt. Het is hierdoor lastig om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar. Bij het praktijkonderzoek is jurisprudentie onderzocht aan de hand van topics die voortvloeien uit de wet, standaard jurisprudentie en literatuur. Uit de resultaten is gebleken dat er een aantal feiten en omstandigheden zijn die als belangrijk gezien worden door de rechter. Deze feiten en omstandigheden zullen hierna besproken worden. Deze conclusies leiden tot een advies aan REACT over het beoordelen van het verwarringsgevaar.

De centrale vraag die hoort bij dit onderzoek luidt als volgt: *Welk advies kan aan REACT gegeven worden over de feiten en omstandigheden die de rechter betreft in zijn oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE?*

Allereerst kan geconcludeerd worden uit de jurisprudentieanalyse dat de voorwaarden die voortvloeien uit de wet, standaard jurisprudentie en literatuur nog steeds erg belangrijk zijn. Het gerechtshof Den Haag en de rechtbank Den Haag gebruiken deze voorwaarden om het verwarringsgevaar te toetsen. REACT mag erop vertrouwen dat als deze punten kunnen worden aangetoond, er voldoende is gedaan om te oordelen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daarnaast wil ik REACT adviseren dat wanneer er andere bijzondere omstandigheden zijn, deze worden meegewogen in de praktijk. Het is dus van belang dat deze omstandigheden worden aangevoerd.

Op basis van jurisprudentieonderzoek naar uitspraken van zowel de rechtbank Den Haag als het gerechtshof Den Haag is bevestigd dat de omstandigheid van belang is dat het merk en het product dat op het merkproduct lijkt voor dezelfde waren of diensten gebruikt worden om een beroep te kunnen doen op het verwarringsgevaar. Dit topic vloeit voort uit de wet, vaste jurisprudentie en literatuur. In alle geanalyseerde uitspraken is deze omstandigheid namelijk naar voren gekomen waardoor geconcludeerd kan worden dat het een belangrijke omstandigheid is.

Daarnaast is het ook een belangrijke omstandigheid dat het teken overeenstemt met het merk indien er een beroep gedaan wordt op het verwarringsgevaar. In alle uitspraken waar geoordeeld is door de rechter dat er sprake is van verwarringsgevaar, is ook geoordeeld dat het teken overeenstemt met het merk. Dit topic vloeit ook voort uit de wet, vaste jurisprudentie en literatuur.

Verder kan op basis van het jurisprudentieonderzoek geconcludeerd worden dat het verwarringsgevaar specifiek getoetst wordt door overeenstemming op auditief, visueel of begripsmatig gebied. Dit topic vloeit voort uit vaste jurisprudentie.

Uit de toetsing van verwarringsgevaar is gebleken dat auditieve overeenstemming als belangrijkste aspect gezien kan worden.

In (bijna) alle gevallen van de geanalyseerde uitspraken, is er in ieder geval sprake van auditieve overeenkomst tussen het merk en het teken. Indien er sprake is van auditieve overeenkomst tussen het teken dat op het product staat en het merk, is de kans groter dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van verwarringsgevaar dan als er geen auditieve overeenkomst is.

Indien beoordeling geschiedt over het verwarringsgevaar, dient er gekeken te worden naar de overeenstemming tussen het merk en het teken. In alle geanalyseerde uitspraken is er namelijk door de rechter gekeken naar punten waarop het merk en het teken overeenstemmen.

Uit de theorie blijkt dat de punten van overeenstemming zwaarder wegen dan de punten van verschil tussen het merk en het teken. In de praktijk blijkt dat dit ook gehanteerd wordt door de rechter.

Op grond van de resultaten kan ook geconcludeerd worden dat in beginsel voor het publiek ‘de gewone consument’ gebruikt wordt met het daarbij behorende aandacht niveau. Dit topic vloeit voort uit de wet, vaste jurisprudentie en literatuur. Daarnaast kan op grond van de resultaten geconcludeerd worden dat in beginsel het publiek niet expliciet iets te maken heeft met het merk en het teken. Er wordt in de uitspraken gesproken van de ‘gemiddelde consument’.

Indien het een specifiekere groep waren of diensten betreft, wordt er een uitgebreide toelichting gegeven uit welke groep de gemiddelde consument bestaat. Er is echter geen duidelijke lijn in te trekken wat door de rechter beoordeeld wordt als specifieke waren of diensten.

De hierboven genoemde topics zijn dus feiten en omstandigheden waaraan moet zijn voldaan ten einde verwarringsgevaar vast te stellen.

Een opvallend resultaat is dat zowel de rechtbank Den Haag als het gerechtshof Den Haag allebei in geen enkele onderzochte uitspraak een oordeel hebben gegeven over het gebruik in het economisch verkeer. Dit topic vloeit voort uit de wet, vaste jurisprudentie en literatuur. Het is niet noodzakelijk om expliciet aan te geven dat het product dat lijkt op een product van een bepaald merk in het economisch verkeer gebruikt wordt. In alle zaken veronderstelt de rechter dat hier sprake van is. Van belang voor de praktijk is dat deze omstandigheid niet aangetoond of beargumenteerd hoeft te worden.

5.2. Verschillen

Een opvallend verschil tussen het oordeel van de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag heeft betrekking op het onderscheidend vermogen van het merk. Dit topic vloeit voort uit wet, vaste jurisprudentie en literatuur. Bij de jurisprudentieanalyse is gebleken dat dit topic belangrijker gevonden wordt door het gerechtshof Den Haag dan door de rechtbank Den Haag.

Volgens het gerechtshof Den Haag dient namelijk voor een beroep op het verwarringsgevaar, sprake te zijn van in ieder geval een gemiddeld onderscheidend vermogen bij het merk. Volgens de rechtbank Den Haag kan het onderscheidend vermogen van het merk ook in mindere mate zijn om een beroep te doen op het verwarringsgevaar. Ondanks dit verschil, is het van belang dat de mate van onderscheidend vermogen van het merk in ieder geval gemiddeld is.

Hierdoor wordt er een bepaalde zekerheid gecreëerd en zal de rechter minder snel het verwarringsgevaar op deze omstandigheid afwijzen.

5.3. Reflectie op onderzoek

Het doel om REACT te adviseren welke feiten en omstandigheden de rechter betreft in zijn oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar, is met dit praktijkonderzoek deels behaald. Dit is gelukt omdat er een aantal feiten en omstandigheden door zowel de rechtbank Den Haag als het gerechtshof Den Haag aangedragen zijn waardoor geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar. Deze feiten en omstandigheden zijn ook in de theorie naar voren gekomen en worden in de praktijk ook gebruikt.

Het is helaas niet gelukt om het verwarringsgevaar helemaal duidelijk te maken. Het verwarringsgevaar is een begrip dat, ondanks de feiten en omstandigheden die hierboven genoemd zijn, nog steeds erg afhangt van de concrete omstandigheden van de situatie. Het is daarom helaas niet mogelijk om feiten en omstandigheden te noemen die voor elke situatie als een ‘checklist’ gebruikt kunnen worden. De beslissingen van de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag zijn zeer casuïstisch zijn gebleken.

5.4. Bruikbaarheid van dit onderzoek

Dit onderzoek is vooral bruikbaar in situaties waar REACT twijfelt over hoe de theorie wordt toegepast in de praktijk. Mede door de casuïstische uitspraken is de bruikbaarheid van dit onderzoek beperkt.

Of er sprake is van verwarringsgevaar hangt af van feiten en omstandigheden die per zaak verschillend kunnen zijn. Er is dan ook geen lijst van feiten en omstandigheden die ‘standaard’ in elke zaak gebruikt worden.

Hoofdstuk 6: Aanbevelingen

Uit de conclusie blijkt welke feiten en omstandigheden het meest voorkomen bij zaken waar geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar. Uit de conclusie is ook een verschil gebleken bij feiten en omstandigheden die het gerechtshof Den Haag belangrijker acht dan de rechtbank Den Haag. Vastgesteld kan worden dat het onderscheidend vermogen van een merk als zeer belangrijk gezien wordt door het gerechtshof Den Haag dan door de rechtbank Den Haag. De volgende aanbevelingen worden gedaan voor REACT.

Aangezien de conclusie van dit onderzoek gebaseerd is op casuïstische uitspraken, kan het resultaat van het onderzoek niet in alle gevallen gebruikt worden. Het onderzoek heeft namelijk feiten en omstandigheden die er voor zorgen dat in de praktijk geoordeeld is dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het hoeft daarom niet te zeggen dat deze feiten en omstandigheden in elke situatie toe leiden dat er sprake is van verwarringsgevaar.

- De feiten en omstandigheden die ervoor zorgen dat geoordeeld is dat sprake is van verwarringsgevaar, dienen als een middel gebruikt te worden voor praktijkzaken. Praktijkzaken kunnen op grond van deze feiten en omstandigheden getoetst te worden om zo te kijken of de praktijksituatie overeenkomt met hetgeen naar voren gekomen is in dit onderzoek.
- Het verwarringsgevaar is en blijft een begrip dat erg af hangt van de casuïstiek. Ik wil REACT daarom adviseren om de feiten en omstandigheden die ervoor zorgen dat er sprake is van verwarringsgevaar bij te houden. De wetgeving omtrent het verwarringsgevaar is namelijk enorm in ontwikkeling. Wanneer in kaart gebracht wordt hoe in actuele uitspraken van rechters geoordeeld is over het verwarringsgevaar, kan dit in de praktijk gebruikt worden door REACT.
- Daarnaast wil ik REACT adviseren om een tweede onderzoek naar dit onderwerp te doen. Voor dit onderwerp is enkel gekeken naar de uitspraken van de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag. Ik wil adviseren om uitspraken op een grotere schaal (dus meerdere rechtbanken en gerechtshoven in Nederland) te onderzoeken. Hierdoor wordt er een groter aantal uitspraken onderzocht waardoor oordelen van andere rechters ook bij het onderzoek betrokken worden. Daarbij moet wel in acht genomen worden dat ook bij een tweede onderzoek kan worden vastgesteld dat de rechter volgens de wet, standaard jurisprudentie en literatuur toetst en hierbij opnieuw geen rode draad te vinden is.
- Tot slot zal de toekomst uitwijzen hoe verwarringsgevaar beoordeeld wordt. Het is immers een onderwerp dat in de tijd verandert. Zo kan een uitspraak van een rechter plots er voor zorgen dat er andere feiten en omstandigheden als belangrijk geacht worden dan dat in dit onderzoek naar voren kwamen. Ik wil REACT daarom adviseren om de jurisprudentie omtrent het verwarringsgevaar nauwlettend in de gaten te houden.

Bronnenlijst

Literatuur

Van Gaal 2017

H.C.H. van Gaal, ‘Initial interest confusion: verwarring over verwarringsgevaar’, *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)* februari 2017, afl. 1, p. 3-8.

Geerts 2015

P. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer, Kluwer, 2015.

Gielen e.a. 2017

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2017.

Internetbronnen

Atmadvocaten.nl

Atmadvocaten.nl, ‘*Merkenrecht – verwarringsgevaar*’, geraadpleegd op 23 mei 2017, op www.atmadvocaten.nl (zoek op: verwarringsgevaar).

Boip.int

Boip.int, ‘*Classificatie*’, geraadpleegd op 1 maart 2017, op www.boip.int (zoek op: classificatie).

Boip.int, ‘*Registratieprocedure*’, geraadpleegd op 1 maart 2017, op www.boip.int (zoek op: registratieprocedure).

Boip.int, ‘*Toetsing op absolute gronden*’, geraadpleegd op 1 maart 2017, op www.boip.int (zoek op: toetsing absolute gronden).

Boip.int, ‘*Merk registreren*’, geraadpleegd op 1 maart 2017, op www.boip.int (zoek op: merk registreren).

Boip.int, ‘*Soorten merken*’, geraadpleegd op 1 maart 2017, op www.boip.int (zoek op: soorten merken).

Euipo.europa.eu

Euipo.europa.eu, ‘*Inschrijvingsprocedure*’, geraadpleegd op 15 juni 2017, op www.euipo.europa.eu (zoek op: inschrijvingsprocedure).

Hekker 2015

F. Hekker (22 december 2015), ‘*Hervormingen Europees merkenrecht een feit*’, geraadpleegd op 24 april 2017, op www.novagraaf.com/nl (zoek op: hervormingen merkenrecht).

Van den Hout 2016

G. van den Hout (21 maart 2016), ‘*Het Uniemerk en veranderingen in het merkenrecht*’, geraadpleegd op 12 mei 2017, op www.zen.law (zoek op: uniemark).

IE-onderwijs.nl

IE-onderwijs.nl, *‘Indirect verwarringsgevaar’*, geraadpleegd op 23 maart 2017, op www.ie-onderwijs.nl (zoek op: indirect verwarringsgevaar).

Kingma 2015

S. Kingma (13 maart 2015), *‘De maatstaf bij merkinbreukmakend verwarringsgevaar of kielzogvaren’*, geraadpleegd op 9 mei 2017, op www.cassatieblog.nl (zoek op: maatstaf verwarringsgevaar).

Meindersma 2013

C. Meindersma (25 oktober 2013), *‘Popstars is geen Merk’*, geraadpleegd op 11 mei 2017, op www.charlotteslaw.nl (zoek op: popstars merk).

Meindersma 2017

C. Meindersma (22 mei 2017), *‘Blue Ivy kan geen merk zijn’*, geraadpleegd op 28 mei 2017, op www.charlotteslaw.nl (zoek op: Blue Ivy).

Nelissen 2010

L. Nelissen (16 september 2010), *‘Edam Holland’ En ‘Gouda Holland’ Beschermd Geografische Aanduiding’*, geraadpleegd op 25 mei 2017, op www.dirkzwagerieit.nl (zoek op: Gouda Holland).

Novagraaf 2015

Novagraaf (28 juli 2015), *‘Hervormingen in het EU merkenrecht’*, geraadpleegd op 11 mei 2017, op www.novagraaf.nl (zoek op: hervormingen EU).

Novagraaf.nl

Novagraaf.nl *‘Wat is de definitie van een merk?’* geraadpleegd op 11 mei 2017, op www.novagraaf.nl (zoek op: definitie merk).

Span en Houben 2014

M. Span en S. Houben (7 maart 2014), *‘Het gevaar van verwarring in het merkenrecht’*, geraadpleegd op 27 maart 2017, op www.kadv.nl (zoek op verwarring merkenrecht).

Regelgeving en parlementaire stukken

Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom

Europese Douaneverordening

Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instellingen „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen

van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking)

Uniemerkenverordening (2015/2424)

Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taken

Merkenrichtlijn (2015/2436)

Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 Betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Verordening (EU) Nr. 1122/2010

Verordening (EU) Nr. 1122/2010 van de Commissie van 2 december 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermen oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Gouda Holland (BGA))

Jurisprudentie (voor juridisch kader)

Rechtbank

Rb. Den Haag 30 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3174

Rb. Amsterdam 23 augustus 2012 12-949

Rb. Leeuwarden 11 juli 2012, ECLI:NL:RBLLE:2012:BX2239

Rb. Zutphen 24 maart 2004, ECLI:NL:RBZUT:2004:AO8536

Rb. Rotterdam 22 oktober 1998, BIE 2000, 54

Rb. Zutphen 8 juni 1978, BIE 1979, 2

Gerechtshof

Gerechtshof Den Haag 28 februari 2017, 200.195.626/01

Gerechtshof 's-Gravenhage 30 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO6101

Hof 's-Gravenhage 19 augustus 1993, IER 1994, 7

Hoge Raad

HR 16 april 1999, IER 1999, 161

Hof van Justitie van de Europese Unie

HvJ-EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497

HvJ-Eu, 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378

HvJ-EU 11 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217

HvJ-EU, 16 november 2004, ECLI:EU:C:2004:717

HvJ-EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86

HvJ-EU, 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:582

HvJ-EU 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748

HvJ-EU, 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651

HvJ-EU 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323

HvJ-EU 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442

HvJ-EU 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528

Jurisprudentie (gebruikt voor analyse)

Rechtbank Den Haag

1. ECLI:NL:RBDHA:2017:3174
2. ECLI:NL:RBDHA:2017:2626
3. ECLI:NL:RBDHA:2017:1442
4. ECLI:NL:RBDHA:2017:907
5. ECLI:NL:RBDHA:2017:454
6. ECLI:NL:RBDHA:2016:8304
7. ECLI:NL:RBDHA:2016:6665
8. ECLI:NL:RBDHA:2016:5999
9. ECLI:NL:RBDHA:2015:9255
10. ECLI:NL:RBDHA:2015:9074
11. ECLI:NL:RBDHA:2015:8204
12. ECLI:NL:RBDHA:2015:799
13. ECLI:NL:RBDHA:2014:15671
14. ECLI:NL:RBDHA:2014:15732
15. ECLI:NL:RBDHA:2014:7854

16. ECLI:NL:RBDHA:2014:7508
17. ECLI:NL:RBDHA:2014:7104
18. ECLI:NL:RBDHA:2013:15035
19. ECLI:NL:RBSGR:2012:BV2284

Gerechtshof Den Haag

1. ECLI:NL:GHDHA:2015:1757
2. ECLI:NL:GHDHA:2015:3280
3. ECLI:NL:GHDHA:2015:1017
4. ECLI:NL:GHDHA:2014:2597
5. ECLI:NL:GHDHA:2014:2418
6. ECLI:NL:GHDHA:2014:1384
7. ECLI:NL:GHDHA:2014:245
8. ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175
9. ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6543
10. ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916
11. ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637

Bijlagen

Bijlage 1	Legenda jurisprudentieanalyse rechtbank Den Haag
Bijlage 2	Resultatenschema rechtbank Den Haag
Bijlage 3	Topic ‘visueel, auditief, begripsmatig’
Bijlage 4	Schema verwarringsgevaar rechtbank Den Haag
Bijlage 5	Legenda jurisprudentieanalyse gerechtshof Den Haag
Bijlage 6	Resultatenschema gerechtshof Den Haag
Bijlage 7	Specificatie over soort hoger beroep
Bijlage 8	Topic ‘visueel, auditief, begripsmatig’
Bijlage 9	Schema verwarringsgevaar gerechtshof Den Haag

Bijlage 1 **Rechtbank Den Haag****Uitspraken die gebruikt zijn**

1. ECLI:NL:RBDHA:2017:3174
2. ECLI:NL:RBDHA:2017:2626
3. ECLI:NL:RBDHA:2017:1442
4. ECLI:NL:RBDHA:2017:907
5. ECLI:NL:RBDHA:2017:454
6. ECLI:NL:RBDHA:2016:8304
7. ECLI:NL:RBDHA:2016:6665
8. ECLI:NL:RBDHA:2016:5999
9. ECLI:NL:RBDHA:2015:9255
10. ECLI:NL:RBDHA:2015:9074
11. ECLI:NL:RBDHA:2015:8204
12. ECLI:NL:RBDHA:2015:799
13. ECLI:NL:RBDHA:2014:15671
14. ECLI:NL:RBDHA:2014:15732
15. ECLI:NL:RBDHA:2014:7854
16. ECLI:NL:RBDHA:2014:7508
17. ECLI:NL:RBDHA:2014:7104
18. ECLI:NL:RBDHA:2013:15035
19. ECLI:NL:RBSGR:2012:BV2284

Uitleg Topics

- Nice classificatie merk en Nice classificatie teken: voor welke Nice klasse het merk en het teken gedeponeerd zijn of gebruikt worden (paragraaf 2.3.1.)
- Gelijk of overeenstemmend teken: of het teken gelijk is of overeenstemt met het merk (paragraaf 2.4.11.)
- Visueel, auditief, begripsmatig: op welk gebied er sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken (paragraaf 2.3.7.)
- Onderscheidend vermogen: hoe groot de mate van het onderscheidend vermogen is van het merk (paragraaf 2.2.2 en 2.4.10.)
- Economisch verkeer: de invulling die de rechter geeft aan de toetsing van het gebruik in het economisch verkeer (paragraaf 2.4.2.)
- Verwarringsgevaar: of de rechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar (paragraaf 2.4.4. en 2.4.5.)
- Beoordeelt de rechter naar punten van overeenstemming: oordeelt de rechter naar punten van overeenstemmingen tussen het merk en het teken of juist naar punten van verschil (paragraaf 2.4.6.)
- Publiek: de informatie die de rechter geeft over het gemiddelde publiek van het merk en het teken (paragraaf 2.4.8.)
- Concrete omstandigheden: concrete omstandigheden die genoemd worden door de rechter (paragraaf 2.4.9.)

Legenda

- De kleuren van de rijen hebben geen betekenis. Ze dienen enkel voor een duidelijk overzicht.
- Het symbool * betekent dat er geen Nice klasse in de uitspraak genoemd is waar het teken voor gedeponeerd of gebruikt wordt.
- De afkorting ‘gem’ staat voor gemiddeld.
- De afkorting ‘n.v.t.’ houdt in dat de rechter in de uitspraak geen oordeel heeft gegeven over het betreffende onderwerp.

Bijlage 2 **Rechtbank Den Haag**

Uitspraaknummer	Nice classificatie merk	Nice classificatie teken	Gelijk of overeenstemmend teken	Auditief Visueel Begripsmatig	Onderscheidend vermogen	Economisch verkeer	Verwarringsgevaar	Beoordeelt de rechter naar punten van overeenstemming	Publiek	Concrete omstandigheden
1	41: sport- en fitnessinstructie	41: sport- en fitnessinstructie	overeenstemmend	auditief visueel begripsmatig	gem.	n.v.t.	ja	ja	gem.	n.v.t.
2	35, 36, 42: incassodiensten	incassodiensten *	overeenstemmend	auditief (ruime mate) visueel begripsmatig	niet bijzonder groot	n.v.t.	ja	ja	(potentiële) afnemers van deze diensten	websites zijn overeenstemmend
3	29, 30 en 31: voedingsmiddelen	voedingsmiddelen *	overeenstemmend	auditief visueel	sterk	n.v.t.	ja	ja	gem.	n.v.t.
4	9, 38, 42, 44: ontwikkelen van software, telecommunicatie en medische dienstverlening	9, 42, 44: ontwikkelen van software n medische dienstverlening	overeenstemmend	auditief (volledig) begripsmatig (volledig)	gem.	n.v.t.	ja	ja	professionele partijen	n.v.t.
5	5: luchtverfrissers	Luchtverfrissers *	overeenstemmend	auditief	weinig	n.v.t.	nee	ja	gem.	n.v.t.
6	31: vers fruit	bananen *	overeenstemmend	auditief (gering)	gem.	n.v.t.	nee	ja	gem.	n.v.t.
7	25, 28, 41: kleding, fitnessbenodigdheden en organisatie van wedstrijden	organisatie van wedstrijden *	overeenstemmend	auditief visueel begripsmatig	sterk	n.v.t.	nee	ja	gem.	merk is te beschrijvend

Rechtbank Den Haag (vervolg)

8	8: (hand)-gereedschappen	gereedschap *	overeenstemmend	auditief visueel	Gem.	n.v.t.	ja	ja	gem.	n.v.t.
9	33: wodka	wodka *	overeenstemmend	visueel	weinig	n.v.t.	ja	ja	gem.	n.v.t.
10	28: speelgoed	speelgoed *	overeenstemmend	auditief	zeer weinig	n.v.t.	nee	ja	gem.	n.v.t.
11	6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 35, 37, 39, 40 en 42: spoorinfra-producten	12, 39, 41: vervoersmiddelen, transport, opvoeding	overeenstemmend	auditief visueel	weinig	n.v.t.	nee	ja	gem.	n.v.t.
12	14 en 21: keukenapparatuur	21: keukenapparatuur	overeenstemmend	auditief	gem.	n.v.t.	ja	ja	gem.	n.v.t.
13	7,9, 11: elektronische media, DVD-spelers	elektronische media *	gelijk	auditief visueel	weinig	n.v.t.	ja	ja	kopers van tablet computers	n.v.t.
14	9: diagnostische en therapeutische hard- en software en apparatuur	diagnostische en therapeutische hard- en software en apparatuur *	overeenstemmend	auditief visueel	weinig	n.v.t.	ja	ja	professionele zorgverleners en consumenten die de producten thuis willen gebruiken	n.v.t.
15	35, 41, 42: veiligheidschoenen	veiligheidsschoenen *	overeenstemmend	auditief visueel	gem.	n.v.t.	ja	ja	bestaat uit personen die voor hun bedrijf op zoek zijn naar kandidaten om openstaande vacatures te vervullen en anderzijds uit personen die op zoek zijn naar werk	n.v.t.

Rechtbank Den Haag (vervolg)

16	29, 30 en 43, meel en graanpreparaten en brood	meelpreparaten *	overeenstemmend	auditief visueel begripsmatig	sterk	n.v.t.	ja	ja	zowel het algemene publiek als professionele afnemers zoals bakkers.	n.v.t.
17	9, 25 en 35: veiligheidsschoenen	veiligheids-schoenen *	overeenstemmend	auditief visueel begripsmatig	groot	n.v.t.	ja	ja	personen werkzaam bij groothandels of dealers in veiligheidschoenen	n.v.t.
18	17, 23, 17: kunstgras en daaraan gerelateerde producten	Kunstgras *	overeenstemmend	auditief visueel begripsmatig	gem.	n.v.t.	ja	ja	goed geïnformeerde personen die op professionele voet betrokken zijn bij de aankoop en aanleg van kunstgrasvelden	n.v.t.
19	9, 41, 43: apparaten voor opnemen, recreatie en ontspanning en horecadiensten	9, 16, 38, 41: online publicaties, drukwerken en overdracht van audio en video	gelijk	auditief visueel begripsmatig	weinig	n.v.t.	nee	ja	gem.	n.v.t.

Biilage 3 **Topic 'visueel, auditief, begripsmatig'**

Uitspraaknummer	Auditief	Visueel	Auditief Visueel	Auditief Begripsmatig	Auditief Visueel Begripsmatig
1					x
2					x
3			x		
4				x	
5	x				
6	x				
7					x
8			x		
9	x				
10		x			
11			x		
12		x			
13			x		
14			x		
15			x		
16					x
17					x
18					x
19					x

Bijlage 4 Schema verwarringsgevaar rechtbank Den Haag

Uitspraaknummer	Nice klasse gelijk	Overeenstemmend teken	Visueel Auditief Begripsmatig	Geoordeeld naar punten van overeenstemming	Publiek	Onderscheidend vermogen	Verwarringsgevaar
1	Ja	Ja	Auditief Visueel Begripsmatig	Ja	Gem.	Gem.	Ja
2	Ja	Ja	Auditief Visueel Begripsmatig	Ja	Specifieker benoemd	Niet bijzonder groot	Ja
3	Ja	Ja	Auditief Visueel	Ja	Gem.	Sterk	Ja
4	Ja	Ja	Auditief Begripsmatig	Ja	Specifieker benoemd	Gem.	Ja
8	Ja	Ja	Auditief Visueel	Ja	Gem.	Gem.	Ja
9	Ja	Ja	Visueel	Ja	Gem.	Weinig	Ja
12	Ja	Ja	Auditief	Ja	Gem.	Gem.	Ja
13	Ja		Auditief Visueel	Ja	Specifieker benoemd	Gem.	Ja
14	Ja	Ja	Auditief Visueel	Ja	Specifieker benoemd	Weinig	Ja
15	Ja	Ja	Auditief Visueel	Ja	Specifieker benoemd	Gem.	Ja
16	Ja	Ja	Auditief Visueel Begripsmatig	Ja	Specifieker benoemd	Sterk	Ja
17	Ja	Ja	Auditief Visueel Begripsmatig	Ja	Specifieker benoemd	Groot	Ja
18	Ja	Ja	Auditief Visueel Begripsmatig	Ja	Specifieker benoemd	Gem.	Ja

Biilage 5 **Gerechtshof Den Haag**

Uitspraken die gebruikt zijn

1. ECLI:NL:GHDHA:2015:1757
2. ECLI:NL:GHDHA:2015:3280
3. ECLI:NL:GHDHA:2015:1017
4. ECLI:NL:GHDHA:2014:2597
5. ECLI:NL:GHDHA:2014:2418
6. ECLI:NL:GHDHA:2014:1384
7. ECLI:NL:GHDHA:2014:245
8. ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175
9. ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6543
10. ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916
11. ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637

Uitleg Topics

- Bij deze jurisprudentieanalyse zijn dezelfde topics en afkortingen gebruikt als bij de jurisprudentieanalyse met uitspraken van de rechtbank Den Haag.
- Nice classificatie merk en Nice classificatie teken: voor welke Nice klasse het merk en het teken gedeponeerd zijn of gebruikt worden (paragraaf 2.3.1.)
- Gelijk of overeenstemmend teken: of het teken gelijk is of overeenstemt met het merk (paragraaf 2.4.11.)
- Visueel, auditief, begripsmatig: op welk gebied er sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken (paragraaf 2.3.7.)
- Onderscheidend vermogen: hoe groot de mate van het onderscheidend vermogen is van het merk (paragraaf 2.2.2 en 2.4.10.)
- Economisch verkeer: de invulling die de rechter geeft aan de toetsing van het gebruik in het economisch verkeer (paragraaf 2.4.2.)
- Verwarringsgevaar: of de rechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar (paragraaf 2.4.4. en 2.4.5.)
- Beoordeelt de rechter naar punten van overeenstemming: oordeelt de rechter naar punten van overeenstemmingen tussen het merk en het teken of juist naar punten van verschil (paragraaf 2.4.6.)
- Publiek: de informatie die de rechter geeft over het gemiddelde publiek van het merk en het teken (paragraaf 2.4.8.)
- Concrete omstandigheden: concrete omstandigheden die genoemd worden door de rechter (paragraaf 2.4.9.)

Legenda

- De kleuren van de rijen hebben geen betekenis. Ze dienen enkel voor een duidelijk overzicht.
- Het symbool * betekent dat er geen Nice klasse in de uitspraak genoemd is waar het teken voor gedeponeerd of gebruikt wordt.
- De afkorting ‘gem’ staat voor gemiddeld.
- De afkorting ‘n.v.t.’ houdt in dat de rechter in de uitspraak geen oordeel heeft gegeven over het betreffende onderwerp.

Bijlage 6 **Gerechtshof Den Haag**

Uitspraaknummer	Nice klasse merk	Nice klasse teken	Gelijk of overeenstemmend teken	Visueel Auditief Begripsmatig	Onderscheidend vermogen	Economisch verkeer	Verwarringsgevaar	Overeenstemming of verschillen	Publiek	Concrete omstandigheden
1	14, 18, 25: juwelen, (reis)koffers, kleding	juwelen, (reis)koffers, kleding	overeenstemmend	visueel auditief	gem.	n.v.t.	ja	overeenstemming	gem.	n.v.t.
2	6, 7, 9, 19 en 20: (elektische) slotenmakers-waren	6, 9: slotenmakers-waren	overeenstemmend	visueel auditief	gem.	n.v.t.	nee	overeenstemming	n.v.t.	n.v.t.
3	35, 36 en 42: reclame, verzekeringen en wetenschappelijke en technologische diensten	35, 36: reclame en verzekeringen	n.v.t.	n.v.t.	weinig	n.v.t.	nee	overeenstemming	n.v.t.	n.v.t.
4	9, 16, 35, 38 reclame	9, 35, 36, 38 en 42: verzekeringen, telecommunicatie	n.v.t.	auditief visueel begripsmatig	weinig	n.v.t.	nee	overeenstemming	n.v.t.	n.v.t.

Gerechtshof Den Haag (vervolg)

5	20: bedden	20: bedden	overeen- stemmend	auditief visueel begripsmatig	gem.	n.v.t.	ja	overeen- stemming	gem.	n.v.t.
6	38, 42: tele- communicatie en verhuur van toegangstijd tot een computer database via Internet of andere vormen van datatransfer	42: Weten- schappelijke en technologische diensten	n.v.t.	n.v.t.	weinig	n.v.t.	nee	n.v.t.	n.v.t.	weinig onder- scheidend vermogen
7	39, 43: transport en tijdelijke huisvesting	41, 43: opvoeding en tijdelijke huisvesting	overeen- stemmend	auditief begripsmatig	gem.	n.v.t.	nee	overeen- stemming	het algemene publiek met een aandachtsniveau dat iets boven het gemiddelde aandachtsniveau ligt	n.v.t.
8	short sea shipping voor professionele afnemers (groothandels/ business to business) *	deep sea shipping voor consumenten of detailhandel *	overeen- stemmend	n.v.t.	gem.	n.v.t.	ja	overeen- stemming	niet alleen uit opdrachtgevers maar ook uit leveranciers, dienstverleners, instellingen en aspirant-werknemers	n.v.t.

Gerechtshof Den Haag (vervolg)

9	16, 38, 41: papier, telecommunicatie en opvoeding	9, 41: het regelen en het sturen van elektrische stroom en opvoeding	overeenstemmend	n.v.t.	gem.	n.v.t.	nee	overeenstemming	n.v.t.	n.v.t.
10	3, 30, 32: Farmaceutische en diergeneeskundige producten, koffie, dranken	32: dranken	overeenstemmend	auditief visueel begripsmatig	weinig	n.v.t.	nee	overeenstemming	gem.	n.v.t.
11	35, 39, 42: administratieve verwerking van bestellingen in het kader van de diensten van postorderbedrijven	45: juridische diensten	overeenstemmend	n.v.t.	weinig	n.v.t.	nee	overeenstemming	n.v.t.	n.v.t.

Biilage 7 Specificatie over soort hoger beroep

Hoger beroep na oppositie bij BBIE

Uitspraaknummer	Oppositienummer	Oordeel BBIE
1	2208010	Oppositie afgewezen
2	2008207	Oppositie toegewezen
3	2007549	Oppositie afgewezen
4	2007526	Oppositie afgewezen
6	2007016	Oppositie gedeeltelijk toegewezen
7	2000955	Oppositie toegewezen
10	2005278	Oppositie toegewezen
11	200407	Oppositie afgewezen

Hoger beroep na eerste aanleg bij rechtbank Den haag ('s-Gravenhage) of rechtbank Rotterdam

Uitspraaknummer	ECLI-nummer	Oordeel rechtbank
5	ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9089	Geen verwarringsgevaar
8	ECLI:NL:RBROT:2012:BW7126	Geen verwarringsgevaar
9	ECLI:NL:RBSGR:2012:BV2284	Omgekeerd verwarringsgevaar

Bijlage 8 **Topic 'visueel, auditief, begripsmatig'**

Uitspraaknummer	N.v.t.	Auditief Visueel	Auditief Begripsmatig	Auditief Visueel Begripsmatig
1		x		
2		x		
3	x			
4				x
5				x
6	x			
7			x	
8	x			
9	x			
10				x
11	x			

Biilage 9 **Schema verwarringsgevaar**

Uitspraaknummer	Nice klasse gelijk	Overeenstemmend teken	Visueel Auditief Begripsmatig	Geoordeeld naar punten van overeenstemming	Publiek	Onderscheidend vermogen	Verwarringsgevaar
1	Ja	Ja	Auditief Visueel	Ja	Gem.	Gem.	Ja
5	Ja	Ja	Auditief Visueel Begripsmatig	Ja	Gem.	Gem.	Ja
8	Ja	Ja	N.v.t.	Ja	Specifiek	Sterk	Ja