

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017943
van 24 april 2023

Opposant: **Koninklijke Boom Uitgevers B.V.**
Stationsweg 66
7941 HG Meppel
Nederland

Gemachtigde: **Chiever BV**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1416099**



Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1251629**

BOOM

tegen

Verweerder: **Second Stage Beheer B.V.**
Witte singel 103
2313 AA Leiden
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1458494**

Boomer

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Boomer voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42 en 43. De aanvraag is onder nummer 1458494 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 februari 2022.
2. Op 31 maart 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 1416099 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 4 mei 2020 en ingeschreven op 29 september 2020 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 40, 41 en 42.
- Benelux inschrijving 1251629 van het woordmerk BOOM, ingediend op 23 juli 2012 en ingeschreven op 12 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
 4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.
 5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2022. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de oppositieprocedure eenmaal opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 januari 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant merkt ten aanzien van de vergelijking van de tekens op dat in het Nederlands de uitgang 'er' aan het eind van een woord duidt op de vergrotende trap, zoals 'groot-groter', 'vol-voller' en 'groen-groener'. Het aangevraagde teken kan derhalve worden opgevat als de vergrotende trap van het oudere merk BOOM.

9. Wat betreft de visuele vergelijking wijst opposant erop dat in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk het figuratieve element, de kroon, verwijst naar het feit dat opposant al meer dan 100 jaar in Nederland bestaat en dus het predicaat "koninklijk" draagt. De kroon verwijst naar deze koninklijke status en is dus eigenlijk een beschrijvend element. Het is in ieder geval geen zeer onderscheidend element in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk. Het woordelement BOOM is het dominante element.

10. In deze kwestie bestaat het aangevraagde teken uit 6 letters waarvan de eerste 4 identiek zijn aan die van de oudere merken. Met andere woorden het aangevraagde teken bevat de oudere merken BOOM in zijn geheel, aldus opposant. Bij de visuele vergelijking ligt de focus op dit identieke eerste, meest dominante deel BOOM. In visueel opzicht is het betwiste teken dus nagenoeg identiek/sterk overeenstemmend. Het verschil van 2 letters aan het eind van het betwiste teken is onvoldoende om de totaalindruk van de grote visuele overeenstemming weg te nemen.

11. Ook al bestaan de ingeroepen merken uit een woord van één lettergreep, BOOM, en het aangevraagde teken uit een woord met twee lettergrepen, BOOM-ER, zorgt die tweede lettergreep (ER) niet voor zo een auditief verschil dat de overeenstemming door het nagenoeg eerste, identieke, gedeelte (BOOM) overschrijdt, aldus opposant. Daarbij komt dat het woord BOOM een harde uitspraak heeft en de lettergreep ER zachter zal worden uitgesproken. Met andere woorden, de klemtoon wordt gelegd op het eerste deel van het merk BOOMer. Auditief stemmen de tekens dan ook in hoge mate overeen.

12. De begripsmatige vergelijking kan enkel worden gemaakt als het aangevraagde merk en het ingeroepen merk een duidelijke semantische betekenis hebben voor het relevante publiek van de waren en diensten in de oppositie. Dit relevante publiek zal bij het opvatten van het teken BOOMER in zijn geheel niet meteen denken aan een bepaald duidelijk concept en daarom kan er vanuit begripsmatig oogpunt niet worden vergeleken.

13. Gelet op de grote visuele en auditieve overeenkomsten komt opposant tot de conclusie dat de tekens verwarringwekkend overeenstemmen. Indien om de een of andere reden een lagere mate van overeenstemming tussen de tekens in kwestie wordt vastgesteld, wordt dit gecompenseerd door de aanwezigheid van identieke waren en diensten die in dezelfde sector aan hetzelfde publiek worden aangeboden.

14. Opposant licht vervolgens toe dat het overgrote deel van de aangevraagde waren en diensten identiek zijn aan de geregistreerde waren en diensten. Voor zover de waren en diensten niet identiek zijn, zijn ze volgens opposant zeer soortgelijk. Het relevante publiek van deze waren en diensten is in ieder geval hetzelfde – algemene – relevante publiek. Het aandachtsniveau van dit publiek is gemiddeld.

15. In dit geval kan volgens opposant gezegd worden dat de totaalindruk van beide tekens, die voornamelijk wordt bepaald door het eerste dominante gedeelte 'boom', dat identiek voorkomt in de oudere merken en het geopponeerde teken, voldoende overeenstemt en dit in samenhang met de identieke en soortgelijke waren en diensten maakt dat er verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken in zijn geheel te weigeren. Daarnaast verzoekt opposant de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder merkt allereerst op dat het spijtig is dat opposant de verschillende aanbiedingen om een persoonlijk gesprek over de kwestie aan te gaan niet heeft gehonoreerd.
18. Volgens verweerder kan er geen sprake zijn van verwarring of inbreuk op een merk- of naamrecht.
19. 'Boom' is het equivalent van een plant. Een boom is een grote, houtachtige plant die over het algemeen groeit tot een hoogte van meer dan 5 meter. De uitspraak van het woord is daaraan gelijk: 'boom', de 'oo'-klank.
20. 'Boomer' is het equivalent van een socio-demografische term. Het woord is afgeleid van het Engelse woord "baby boomer", dat verwijst naar de generatie mensen geboren tussen de jaren 1946 en 1964. De uitspraak ervan is 'boemer', met de 'oe'-klank.
21. Wat betreft de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat geen weldenkend mens 'boom' en 'boemer' ooit door elkaar zal halen of met elkaar zal verwarren. Zou 'boom' worden vervormd tot 'boomer' dan zal geen mens dat uitspreken met de 'oo'-klank, maar direct kiezen voor de 'oe'-klank. De zoekopdracht 'boomer' in de Nederlandse versie van Google levert maar liefst 84.700.000 resultaten op, niet één refereert aan opposant.
22. Ook de visuele vergelijking faalt volgens verweerder. 'Boomer' zal nooit worden vergezeld door 'het kroontje' van opposant. Tegelijk wordt Boom steeds gebruikt in samenhang met de toevoegingen 'Koninklijke' en 'Uitgevers'. Dat vier en derhalve alle letters van Boom zijn opgenomen in Boomer is dan ook van ondergeschikt belang.
23. Verweerder concludeert dat hij tot een toelichting, ook mondeling, steeds bereid is.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.
25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"¹
26. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

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

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

27. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³


Vergelijking van de tekens

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

29. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

30. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p data-bbox="459 1541 528 1570">BOOM</p>	<p data-bbox="1054 1464 1145 1494">Boomer</p>

Begripsmatige vergelijking

32. Het Bureau is van oordeel dat het relevante publiek bij het zien van de ingeroepen merken zal denken aan een boom, te weten een gewas met (één) houtige stam die zich op enige hoogte boven de

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

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

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

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

grond vertakt.⁷ Het gaat hier naar het oordeel van het Bureau om een duidelijke vastomlijnde betekenis die onmiddellijk door het relevante Benelux publiek wordt herkend.

33. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk roept daarnaast door het figuratieve element ook het concept van een kroon in gedachten op.

34. Bij het zien van het betwiste teken Boomer, zal het relevante Benelux publiek naar het oordeel van het Bureau denken aan een persoon van een wat oudere generatie (verkorting van *baby boomer*)⁸. In 2019 is het woord Boomer door de Van Dale verkozen tot woord van het jaar.

35. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante publiek Boomer niet zien als een vergrotende trap van Boom, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder 8). Het woord 'boom' heeft geen vergrotende trap. De vergrotende trap kan namelijk alleen worden toegepast op bijvoeglijke naamwoorden.

36. Gelet op het voorgaande is er sprake van een begripsmatig verschil tussen de tekens.

Visuele vergelijking

37. Ingeroepen merk 1 betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een wordelement van vier letters, BOOM, met daarvoor een gestileerd kroontje. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁹ In ingeroepen merk 1 zal daarom de aandacht van het publiek vooral uitgaan naar het wordelement BOOM. Het figuratieve element kan echter niet worden veronachtzaamd.

38. Ingeroepen merk 2 betreft een woordmerk bestaande uit één woord van vier letters: BOOM.

39. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit één woord van zes letters: Boomer.

40. De vier letters van de ingeroepen merken komen in zijn geheel en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Het betwiste teken is twee letters langer. Daarnaast bevat het betwiste teken anders dan ingeroepen merk 1 geen figuratief element.

41. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het betwiste teken en ingeroepen merk 1 visueel in zekere mate overeenstemmen en het betwiste teken en ingeroepen merk 2 visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

42. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.¹⁰

43. Ingeroepen merken 1 en 2 bestaan uit één lettergreep: BOOM.

⁷ https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/boom#.ZDZy_OZBxdg

⁸ <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/boomer#.ZDZzVuZBxdg>

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

¹⁰ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

44. Het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen: Boom-er. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante Benelux publiek, dat bekend is met de hiervoor onder 34 beschreven betekenis van Boomer, het betwiste teken op zijn Engels uitspreken.

45. In beide tekens zal auditief de nadruk liggen op de eerste lettergreep, BOOM. In de ingeroepen merken zal deze lettergreep worden uitgesproken met de OO-klank. In het betwiste teken zal deze lettergreep op zijn Engels worden uitgesproken met een OE-klank. Het betwiste teken bevat daarnaast, anders dan de ingeroepen merken, een tweede lettergreep, -ER, waardoor de uitspraak in lengte en ritme verschilt.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief niet overeenstemmen.

Conclusie

47. De tekens stemmen visueel (in zekere mate) overeen. Auditief is er geen sprake van overeenstemming. Begripsmatig is er sprake van een verschil. De ingeroepen merken hebben voor het relevante Benelux publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis (zie hiervoor onder 32), terwijl ook het betwiste teken een voor het Benelux publiek bekende betekenis heeft (zie hiervoor onder 34). Het begripsmatig verschil is naar het oordeel van het Bureau van zodanige aard dat daardoor de punten van visuele overeenstemming worden geneutraliseerd.¹¹ Daar komt bij dat de ingeroepen merken kort zijn, waardoor de verschillen met het betwiste teken, dat langer is, eerder opvallen. Het Bureau komt daarom tot de conclusie dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

48. Aangezien de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie daarom niet slagen.¹²

B. Conclusie

49. Het Bureau komt tot het oordeel dat de oppositie niet slaagt.

¹¹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

¹² Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza).

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2017943 wordt afgewezen.
51. De Benelux aanvraag met nummer 1458494 wordt ingeschreven.
52. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 april 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn