

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 20 mei 2010
N° 2002229

Opposant: **Next Retail Limited**
Desford Road
Enderby, Leicester LE9 5AT
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **MARKS & CLERK**
5, Place de la Gare, BP 1775
1017 Luxembourg
Groothertogdom Luxemburg

Ingeroepen merk 1: NEXT (Europese inschrijving 15594)

Ingeroepen merk 2: NEXT (Europese inschrijving 1620434)

tegen

Verweerder: **Marco J.L. van Overdijk**
Scheapmanlaan 44
5252 AV Vlijmen
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk:

**Shoe's
Next**

(Benelux depot 1142689)

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

1. Op 7 september 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 een Benelux depot verricht van het merk:



Het depot is onder nummer 1142689 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 september 2007.

2. Op 30 november 2007 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 417391, ingediend op 4 december 1985 voor waren in de klassen 3, 5, 14, 18, 24 en 25, van het gecombineerde woord/beeldmerk:



- Europese inschrijving 15594, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 19 oktober 1998, voor waren in de klassen 3, 11, 14, 18, 20, 24, 25 en 27, van het woordmerk NEXT.
- Europese inschrijving 1620434, ingediend op 19 april 2000 en ingeschreven op 2 juli 2003, voor diensten in de klassen 35 en 42, van het woordmerk NEXT.

Bij het indienen van zijn gebruiksbewijzen heeft opposant echter aangegeven de oppositie uitsluitend nog te baseren op de ingeroepen Gemeenschapsmerken en het Beneluxmerk te laten vallen als basis voor de oppositie.

3. Uit de registers blijkt, dat de opposant inderdaad de houder van de ingeroepen rechten is.

4. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, maar bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant deze beperkt tot de waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. De oppositie is gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 december 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2008. Het Bureau heeft op 7 februari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 7 april 2008 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Opposant heeft op 3 april 2008 argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 mei 2008, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn tot en met 14 juli 2008 gesteld om te reageren.

10. Op 14 juli 2008 heeft verweerder aangegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar verzocht om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten. Dit verzoek is op 17 juli 2008 door het Bureau aan opposant medegedeeld, waarbij hem een termijn tot en met 17 september 2008 is gesteld om de gevraagde gebruiksbewijzen over te leggen.

11. Op 15 september 2008 heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend. Het Bureau heeft deze op 7 november 2008 doorgestuurd naar verweerder en daarbij een termijn gesteld tot en met 7 januari 2009 om op de argumenten en gebruiksbewijzen te reageren.

12. Op 7 januari 2009 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze is op 25 februari 2009, vergezeld van een vertaling, aan opposant gestuurd.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van oordeel dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat de tekens visueel identiek zijn voor wat betreft het woord "next" en dat, ondanks het feit dat het betwiste teken het aanvullende woord "shoe's" bevat, de tekens in visueel opzicht overeenstemmend zijn. Hierbij moet volgens opposant worden aangenomen dat het woord "shoe's" (in het Frans: "chaussures", in het Nederlands: "schoenen"), ongetwijfeld als beschrijvend voor de aard van de waren wordt opgevat. Ook op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant zeer overeenstemmend omdat ze zijn samengesteld uit hetzelfde woord "next" en het enige verschil is gelegen in het zwak onderscheidende woord "shoe's". Tenslotte is er ook op begripsmatig vlak volgens opposant sprake van grote overeenstemming, omdat het Engelse woord "next" (in het Frans: "le/la prochain(e)", in het Nederlands: "volgend(e)") in beide tekens is opgenomen en dit woord, anders dan "shoe's", op geen enkele wijze beschrijvend is voor de waren en diensten van partijen.

16. De waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk, aldus opposant.

17. Opposant meent dan ook dat er verwarringsgevaar bestaat. Hij concludeert dat het betwiste depot moet worden geweigerd ingevolge artikel 6quater 1. en 6sexies D van de eenvormige Beneluxwet op de merken en verzoekt dat de kosten van de oppositieprocedure voor rekening van verweerder komen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder merkt om te beginnen op dat opposant in zijn argumenten verwijst naar artikelen uit de Benelux-Merkenwet, terwijl deze inmiddels is vervallen. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, nu deze is gebaseerd op niet meer geldende bepalingen.

19. Zoals reeds overwogen heeft verweerder opposant verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen oudere merk in te dienen en heeft opposant hieraan gevolg gegeven. Verweerder betwist dat de ingediende bewijzen voldoende zijn om normaal gebruik van het gebruikspflichtige merk (Europese inschrijving 15594) aan te tonen.

20. De betreffende waren en diensten worden volgens verweerder met veel aandacht en zorg gekozen door het publiek, waardoor het aandachtsniveau hoger dan gemiddeld is.

21. Verweerder stelt dat de tekens, door de grafische elementen van het betwiste teken en het feit dat dit meer dan twee keer zo veel letters bevat, in visueel opzicht van elkaar verschillen en dus niet overeenstemmen. Ook fonetisch is dit volgens verweerder het geval, omdat het ingeroepen recht bestaat uit één woord van één lettergreep en het betwiste teken uit drie wordelementen en drie lettergrepen, waarbij de meeste nadruk op het eerste deel van het teken ligt.

22. Verweerder stelt dat "next" weliswaar niet beschrijvend is, maar dat de onderscheidende kracht gering is, omdat er zeer veel merken met dit element voor soortgelijke waren en diensten zijn ingeschreven. De beschermingsomvang van het ingeroepen recht is dus minder groot, zo stelt verweerder, waardoor de verschillen tussen de tekens duidelijk de aandacht zullen trekken. Verweerder stelt dat de letterlijke vertaling van het betwiste teken "schoen is volgend" is, maar dat kan worden betwijfeld of het publiek het teken als een "zin" zal opvatten. Hij stelt dat het eerder als Engelse uitroep (SHOE'S NEXT) zal worden opgevat en dat het teken is geïnspireerd op de uitroep "WHO'S NEXT". Verweerder concludeert hieruit dat de tekens in begripsmatig opzicht van elkaar verschillen en dus niet met elkaar overeenstemmen.

23. Voor wat betreft de vergelijking van waren en diensten vergelijkt verweerder eerst de diensten van het niet-gebruikspflichtige ingeroepen recht (Europese inschrijving 1620434). Hij stelt dat deze verschillen van de waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot, maar erkent dat deze wel identiek of soortgelijk zijn aan een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot. Vervolgens vergelijkt verweerder de waren van het gebruikspflichtige ingeroepen recht (Europese inschrijving 15594). Hij erkent dat deze identiek zijn aan de waren in de klassen 18 en 25, maar betwist dat deze soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 35 van het betwiste depot. Echter, verweerder herinnert eraan dat hij van mening is dat geen bewijs van normaal gebruik van dit ingeroepen recht is geleverd.

24. Verweerder concludeert dat er geen verwarringsgevaar is. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste depot geheel in te schrijven en opposant te veroordelen tot het betalen van de kosten van de procedure conform de wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid argumenten van opposant

25. Verweerder merkt terecht op dat opposant, hoewel de oppositie na inwerkingtreding van het BVIE is ingediend, in zijn argumenten verwijst naar (overigens gelijklopende) oude artikelen uit de Benelux-Merkenwet. Het Bureau is echter van oordeel dat de argumenten van opposant, ondanks deze omissie, voldoende begrijpelijk zijn. Verweerder heeft de omvang en strekking van de oppositie, blijkens zijn reactie, overigens ook begrepen. Overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor worden de argumenten van beide partijen meegewogen in deze beslissing.

B. Verwarringsgevaar

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

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

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

29. Om proceseconomische redenen wordt eerst het tweede, niet gebruiksplachtige, ingeroepen recht in overweging genomen.


Vergelijking van de tekens (Europese inschrijving 1620434)

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

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

32. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NEXT	

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit vier letters: NEXT.

35. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit de woordbestanddelen Shoe'S Next, waarbij de letters van Shoe en Next grijs zijn, in tegengestelde richting schuin aflopen en aan de onderzijde zijn afgesneden. De 'S is oranje.

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, nu het figuratieve element in wezen uit niets meer dan gestileerde wordelementen bestaat.

37. Volgens vaste rechtspraak stemmen twee merken over het algemeen overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (Gerecht EU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (Gerecht EU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

38. Het woord “next” is identiek in beide tekens opgenomen en behoudt een zelfstandige onderscheidende plaats in het betwiste teken. Zowel visueel als auditief staat het immers op gelijk niveau met de overige bestanddelen en bovendien is “shoe” (Engels voor “schoen”) volkomen beschrijvend en dus niet onderscheidend.

39. Dit brengt met zich mee dat er zowel visueel als auditief sprake is van overeenstemming tussen de tekens.

40. Bovendien is er, doordat beide tekens het woord “next” bevatten, waarvan de betekenis voor het Beneluxpubliek bekend is, begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie vergelijking van de tekens

41. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig overeen.

Vergelijking van de waren en diensten (Europese inschrijving 1620434)

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

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in deze klasse; tassen, rugzakken, koffers en reistassen voor zover begrepen in deze klasse; paraplu's; parasols; wandelstokken; riemen van leder [zadelmakerswaren]; portefeuilles; portemonnees.
	KI 25 Schoeisel.
KI 35 Detailhandel op het gebied van kleding, hoofddeksels en schoeisel, juwelierswaren, modeaccessoires, huishoudelijke artikelen, handdoeken, beddengoed, textiel, meubelen, verlichtingsapparatuur, speelgoed, elektrische producten, cosmetische middelen, niet-medicinale toiletpreparaten, oogmake-up, draagkoffers, handtassen en alle soorten tassen, keukengerei, verven, behangpapier en overige producten voor decoratie van het huis, schilderijen, schilderijlijsten, elektrische producten, camera's; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala van goederen, waaronder voornoemde producten; klanten in staat stellen op hun gemak deze producten te bekijken en te kopen;	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten met betrekking tot de waren genoemd in klassen 18 en 25, evenals zakelijke bemiddeling bij de groothandel in deze waren; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, alsmede de import en export van de waren genoemd in klassen 18 en 25; publiciteit; verkooppromotie [voor derden]; promotionele activiteiten.

<p>detailhandel in producten door middel van winkels in de winkelstraat, postordercatalogussen of via het Internet; het verstrekken van on-linedetailhandel op het gebied van de voornoemde goederen; informatie en adviezen met betrekking tot detailhandel in de voornoemde goederen; advisering inzake bedrijfsvoering, waaronder bijstand en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van de voornoemde goederen; on-linehandel, handel met betrekking tot een breed scala van goederen; uitgezonderd diensten van een modellenbureau.</p>	
---	--

Vergelijking van de diensten in klasse 35 en de waren in de klassen 18 en 25

45. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat detailhandel als dienst kan worden beschouwd (HvJEU, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, 7 juli 2005). Hierbij werd overwogen (r.o. 34):

“In dit verband dient te worden opgemerkt dat het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is. Deze handel omvat naast de verkoop als rechtshandeling, alle activiteiten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Deze activiteiten omvatten onder meer de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen.”

46. Echter, het Hof van Justitie heeft in dit verband wel bepaald dat een nadere omschrijving van de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, noodzakelijk is. Het Bureau is van oordeel dat voor een deel van de diensten van het ingeroepen recht geldt dat de omschrijving met dit vereiste in strijd is, aangezien daarbij geen enkele specificatie van de waren of soorten waren is vermeld (zie tevens oppositiebeslissing BBIE, ?Next!, 2001187, 27 februari 2009). Bij de vergelijking wordt dus uitsluitend rekening gehouden met de diensten die wel voldoende gespecificeerd zijn.

47. Verder zij eraan herinnerd dat waren en diensten over het algemeen naar hun aard verschillen. Voor detailhandel en de waren die verhandeld worden, geldt echter wel dat er complementariteit is en dat de diensten doorgaans worden aangeboden op dezelfde plaats als waar de waren verkocht worden, hetgeen een zekere mate van soortgelijkheid met zich meebrengt (Gerecht EU, The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

48. Dit geldt ook in het onderhavige geval voor de diensten zoals opgesomd in klasse 35 van het ingeroepen recht en de waren zoals opgesomd in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot. Voor een aantal van deze waren geldt dat deze *expressis verbis* in de dienstenlijst zijn opgesomd als waren waarop deze diensten betrekking hebben. Voor de waren waarvoor dit niet het geval is, geldt dat er qua aard, bestemming en gebruik, sprake is van een zodanige verwantschap met de wel opgesomde waren, dat er ook hiervoor van moet worden uitgegaan dat er complementariteit is en dat de diensten doorgaans worden aangeboden op dezelfde plaats als waar de waren verkocht worden.

49. De waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot zijn derhalve soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de diensten in klasse 35

50. De dienst *detailhandelsdiensten met betrekking tot de waren genoemd in klassen 18 en 25* in het bestreden depot is identiek of in elk geval sterk soortgelijk aan de detailhandelsdiensten met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren in het ingeroepen recht. De diensten *zakelijke bemiddeling bij de groothandel in deze waren; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, alsmede de import en export van de waren genoemd in klassen 18 en 25* betreffen in wezen een voorschakel van de voornoemde diensten, waardoor er een zekere mate van complementariteit bestaat. Bovendien kunnen deze diensten onderdeel vormen van de diensten *informatie en adviezen met betrekking tot detailhandel in de voornoemde goederen; advisering inzake bedrijfsvoering, waaronder bijstand en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van de voornoemde goederen* waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. Bijstand en advisering over handel en bedrijfsvoering zullen immers veelal betrekking hebben op de in- en verkoop of im- en export van de te verhandelen goederen.

51. Om dezelfde redenen zijn de diensten *beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten* van het betwiste depot soortgelijk aan de laatstgenoemde diensten van het ingeroepen recht. Ook deze diensten kunnen immers deel uitmaken van de informatie, bijstand en advisering op het gebied van bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt, tenslotte, voor de resterende diensten van het betwiste depot, te weten *reclame, publiciteit; verkooppromotie [voor derden]; promotionele activiteiten*. Ook deze diensten kunnen onderdeel vormen van *advisering inzake bedrijfsvoering, waaronder bijstand en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken*. Bovendien liggen diensten op het gebied van promotie in het verlengde van detailhandelsdiensten (zie supra, punt 45).

Conclusie vergelijking van de waren en diensten

52. De waren en diensten van het betwiste depot zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

C. Overige relevante factoren

53. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring, speelt met name de aandacht van het in aanmerking komend publiek, naast de (soort)gelijkheid van de waren of diensten en de identiteit of overeenstemming van de tekens, een rol.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in kwestie, geldt dat het aandachtsniveau normaal moet worden geacht (Gerecht EU, ZERORH+, T-400/06, 16 september 2009, MANU, T-392/04, 16 december 2006; oppositiebeslissing BBIE, LOTTE, 2000155, 20 juli 2007). Het Bureau kan de stelling van verweerder dat het aandachtsniveau verhoogd zou zijn (supra, punt 20), dus niet bijtreden.

55. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Anders dan verweerder stelt, maakt het enkele feit dat het woord "next" ook in andere merken

voorkomt, nog niet dat dit beschrijvend of minder onderscheidend zou zijn voor de betreffende waren en diensten. Een eventueel verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik is gesteld noch gebleken, zodat voor de beoordeling van deze oppositie van een normaal onderscheidend vermogen en een normale beschermingsomvang moet worden uitgegaan.

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

57. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op een forfaitair bedrag dat gelijk is aan de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

D. Conclusie

58. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig overeen. De waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. Het aandachtsniveau van het publiek is normaal. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

59. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het tweede ingeroepen recht, hoeft aan de beoordeling van het eerste ingeroepen recht en aan de vraag of daarvoor normaal gebruik is aangetoond, niet te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2002229 wordt toegewezen.

61. Benelux depot met nummer 1142689 wordt niet ingeschreven.

62. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 mei 2010

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Hugues Derème

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard