



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005097**  
**van 15 juni 2012**

**Opposant:** **SANTA SOFIA S.R.L.**  
Via Ca' Dede, 61  
37029 San Pietro in Cariano, Fraz. Pedemonte (VR)  
Italië

**Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, Postbus 48  
8001 Strassen  
Luxemburg

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 817973

**SANTA SOFIA**

*tegen*

**Verweerder:** **Brevu Holding B.V.**  
Leeuwte 43  
8326 AB Sint Jansklooster  
Nederland

**Gemachtigde:** **Haagsch Octrooibureau B.V.**  
Breitnerlaan 146  
2596 HG Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1196761

**SANTA SOPHIA**

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 5 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "SANTA SOPHIA" ter onderscheiding van waren in klasse 33. Dit depot is onder nummer 1196761 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 februari 2010.
2. Op 27 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de gemeenschapsmerkinschrijving met nummer 817973 van het woordmerk "SANTA SOFIA", ingediend op 7 mei 1998 en ingeschreven op 21 februari 2000 voor waren in de klassen 29, 30 en 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Per schrijven van 2 maart 2011 gevoegd bij de overgelegde bewijzen van gebruik, heeft opposant de lijst van waren waarop hij zijn oppositie baseerde, beperkt tot de waren in klasse 33 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

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

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 4 mei 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving met betrekking tot de ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen gezonden. Aangezien de opposant zijn voorkeur had aangegeven voor het gebruik van het Frans als proceduretaal en het Engels voor de uitwisseling van argumenten, is door het Bureau aan de verweerder gevraagd uiterlijk op 4 juni 2010 hierop te reageren. Verweerder heeft niet gereageerd op het voorstel van de opposant.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2010. Op 8 juli 2010 heeft het Bureau de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan de opposant een termijn is gegeven tot en met 8 september 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 17 augustus 2010 heeft de opposant argumenten ingediend ter ondersteuning van de oppositie. Aangezien deze in het Frans waren ingediend, is het Bureau overgegaan tot de vertaling ervan. Op 9 september 2010 heeft het Bureau de argumenten van opposant en de gevraagde vertaling verzonden naar de verweerder en deze laatste een termijn gesteld tot en met 9 november 2010 om hierop te reageren.

10. Op 22 oktober 2010 heeft de verweerder de lijst van waren van het betwiste depot beperkt. Deze warenbeperking werd door Bureau aan opposant medegedeeld per schrijven van 1 november 2010. In de tussentijd, te weten 29 oktober 2010, heeft de verweerder zijn argumenten ingediend en verzocht dat de opposant bewijzen van gebruik overlegt. Omdat de reactie van verweerder in het Nederlands was neergelegd en opposant hiervan een vertaling in het Frans wenste, heeft het Bureau de reactie van de verweerder vertaald. Per schrijven van 6 januari 2011 heeft het Bureau de reactie van verweerder, vergezeld van de gewenste vertaling, aan opposant gezonden en laatstgenoemde verzocht de verlangde bewijzen van gebruik in te dienen tegen 6 maart 2011 ten laatste.

11. Op 2 maart 2011 heeft de opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend. Op 18 augustus 2011 heeft het Bureau een exemplaar van de bewijzen van gebruik, alsmede een Nederlandse vertaling van de inleidende brief van opposant, doorgestuurd naar verweerder. De verweerder is een termijn gegeven om zijn reactie op de bewijzen van gebruik in te dienen tot en met uiterlijk 18 oktober 2011.

12. Op 4 oktober 2011 heeft de verweerder gereageerd op de door de opposant overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien de opposant kenbaar had gemaakt een Franse vertaling van de argumenten van de verweerder te wensen, is het Bureau tot vertaling hiervan overgegaan. Op 3 november 2011 heeft het Bureau de reactie van de verweerder, vergezeld van de gewenste vertaling, aan de opposant gezonden.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

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

### **A. Argumenten van opposant**

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren is de opposant van mening dat de door het betwiste depot beoogde waren in klasse 33 deel uitmaken van de meer algemene categorie "alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)" die door het ingeroepen recht worden aangeduid en dat deze dan ook identiek zijn.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt de opposant op dat deze auditief en begripmatig identiek zijn. Op visueel vlak zou het enkele verschil in schrijfwijze van de klank [f] door de letters "PH" in plaats van de letter "F" van zeer secundair belang zijn. Opposant maakt hieruit op dat de tekens in visueel opzicht zeer overeenstemmen.

18. Concluderend is de opposant van mening dat er een gevaar voor verwarring bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste depot. De opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure conform artikel 2.16, lid 5 BVIE.

19. Op verzoek van de verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

## **B. Reactie van verweerder**

20. Per verzoek van 22 oktober 2010 heeft de verweerder het betwiste depot beperkt tot bepaalde waren van klasse 33, namelijk "bloedwijn".

21. De verweerder heeft de opposant verzocht bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht te overleggen. Na lezing beschouwt verweerder deze als onvoldoende. Meer in het bijzonder merkt verweerder op dat de meeste hiervan niet in het Nederlands zijn opgesteld en dat zij niet overeenkomen met de vormvereisten om door het Bureau te kunnen worden geaccepteerd in het kader van de onderhavige procedure. De verweerder verzoekt het Bureau deze stukken niet in overweging te nemen.

22. Wat de vergelijking van de waren aangaat, merkt de verweerder op dat de door het betwiste depot in het register beoogde waren heel specifieke waren zijn die in het bijzonder een (para-)medische functie hebben. De verweerder benadrukt met name het gebruik sinds vele jaren van de naam "SANTA SOPHIA" en het feit dat het publiek de door hem gecommercialiseerde waren heel goed kent.

23. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, meent de verweerder dat het gebruik van de letters "PH" in plaats van de letter "F" afdoende is om te kunnen concluderen dat de tekens in ieder opzicht niet overeenstemmend zijn.

24. De verweerder concludeert dat er in het onderhavige geval geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure conform artikel 2.16, lid 5 BVIE, welke gelezen kan worden in combinatie met regel 1.32 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Gebruiksbewijzen**

25. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

26. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

27. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 februari 2010. De periode van vijf jaren loopt derhalve vanaf 15 februari 2005 tot 15 februari 2010. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan 15 februari 2005 werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

### **Beoordeling**

28. De opposant dient de volgende gebruiksbewijzen in:

1. Een gastronomische gids getiteld "Guida Enogastronomica della Strada del Vino Valpolicella", opgesteld in het Italiaans en Engels, met reclame voor de wijn "SANTA SOFIA", ongedateerd;
2. Een brochure "VERONA Wine TOP 2007", gepubliceerd op 27 september 2007, opgesteld in het Italiaans, Engels en Duits en twee afbeeldingen bevattend van flessen rode wijn met het merk "SANTA SOFIA";
3. Een catalogus "SANTA SOFIA", opgesteld in het Italiaans, niet gedateerd en die een historiek van de productie en de verschillende soorten wijnen "SANTA SOFIA" weergeeft;
4. Een reclamebrochure evenals twee losse blaadjes die de wijnen "SANTA SOFIA" presenteren, opgesteld in het Italiaans en niet gedateerd;
5. Een serie informatieve fiches met betrekking tot rode, witte en rosé wijnen van het merk "SANTA SOFIA", opgesteld in het Engels en met de vermelding "april 2001", "januari 2007", "maart 2007" of niet gedateerd, alsmede fiches die betrekking hebben op likeuren "SANTA SOFIA", niet gedateerd;
6. Een brochure uit het jaar 2009 en een brochure uit het jaar 2010, opgesteld in het Italiaans en Engels, met betrekking tot aan de wijnen "SANTA SOFIA" toegekende prijzen;
7. Een kopie van drie certificaten betreffende het "concours mondial de Bruxelles 2006" die een gouden medaille toekent aan de wijnen "Santa Sofia – Gioè 1998" en "Santa Sofia 2001", evenals het "concours mondial de Bruxelles 2010" die een zilveren medaille toekent aan de wijn "Santa Sofia Classico 2005";
8. Folders en reclamebrochures, opgesteld hetzij in het Frans, hetzij in het Italiaans, hetzij in het Engels, hetzij in het Duits of in een combinatie van deze talen, met betrekking tot wijnen "Santa Sofia", uit de jaren 2005, 2006 en 2008;
9. Wijnetiketten "SANTA SOFIA" die in het bijzonder de jaren 2005 tot 2010 dekken;
10. Magazines die de wijnboer en de wijn "Santa Sofia" beschrijven, opgesteld in het Italiaans en niet gedateerd;
11. Krantenknipsels met betrekking tot wijnen "Santa Sofia", voornamelijk opgesteld in Italiaans, maar tevens in Frans en Japans, en die de periode 2004, 2005 en 2006 bestrijken;
12. Verpakkingsaccessoires uit het jaar 2008, een placemat "Santa Sofia" en een plastic zak "Santa Sofia";
13. Facturen met betrekking tot de verkoop van de wijn "Santa Sofia" gedurende de jaren 2005 tot 2010 in talrijke Europese landen.

*Grondslag*

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, arrest Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; arrest Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; arrest Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

30. Bovendien kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds geciteerd).

*Gebruikte taal*

31. De verweerder werpt op dat de stukken van de opposant niet in het Nederlands zijn opgesteld, hetgeen de proceduretaal is en dat deze niet beantwoorden aan de vormvereisten van de procedure. In dit verband herinnert het Bureau eraan dat overeenkomstig regel 1.24 UR, de bepalingen van de regels 1.20 tot en met 1.23 UR onverlet laten dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. De stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de redenen van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

32. In het onderhavige geval, oordeelt het Bureau dat het geheel van bewijsstukken die in het Engels, het Italiaans of het Frans zijn opgesteld en die door opposant zijn ingediend, begrijpelijk zijn om een normaal gebruik van het oudere recht voor de verkoop van wijn aan te tonen. Deze stukken omvatten talrijke afbeeldingen van wijnflessen met de vermelding "Santa Sofia" op de etiketten ervan. Op dezelfde wijze identificeren de facturen duidelijk de verkoop van wijn onder het merk "Santa Sofia". Bovendien herinnert het Bureau eraan dat in de internationale context waarin de activiteiten van de opposant zich afspelen, het gebruikelijk is gebruik te maken van het Engels als voertaal. Gezien deze overwegingen oordeelt het Bureau dat de in het Engels opgestelde stukken die door de opposant zijn geleverd, kunnen dienen ter staving van het normaal gebruik van het ingeroepen recht op een groot deel van het grondgebied van de Gemeenschap zoals een honderdtal geleverde facturen dit aantonen (zie hierna).

*Over de relevantie van de inhoud van de geleverde stukken*

33. De opposant heeft verscheidene facturen geleverd uit de periode 2005 tot 2010 en die betrekking hebben op de verkoop van de wijn "Santa Sofia" in verscheidene landen van de Europese Unie. Ter

ondersteuning van deze stukken levert de opposant verscheidene publicitaire documenten die bewijzen dat het merk "Santa Sofia" op wijnflessen is aangebracht evenals kopieën van certificaten ten bewijze van de aan bepaalde "Santa Sofia"-wijnen toegekende prijzen. Het geheel aan geleverde documenten toont goed een regelmatige en intensieve activiteit aan met betrekking tot de verkoop van wijnen onder het merk "Santa Sofia" in de Gemeenschap.

34. Volledigheidshalve wijst het Bureau er overigens op dat, uitgezonderd de vermeende vormvereisten met betrekking tot de taal van de geleverde stukken, de verweerder de bewijskrachtige inhoud van voornoemde bewijzen in het geheel niet betwist. Bovendien sluit het feit dat een aantal stukken niet gedateerd zijn echter niet uit dat deze een bevestiging kunnen opleveren of kunnen bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder in dezelfde periode (HvJEU, arrest La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004).

#### *Conclusie*

35. Het Bureau is, op basis van de geleverde bewijzen, van mening dat de opposant een normaal gebruik van het ingeroepen recht heeft aangetoond voor de volgende waren: "wijnen".

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

36. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

37. 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.*"

38. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 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") vormt gevaar voor verwarring 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 (arrest HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie tevens o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens**

39. 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.

40. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b) van de Richtlijn (vgl. 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, arrest Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SANTA SOFIA	SANTA SOPHIA

*Visuele vergelijking*

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordteken, bestaande uit twee woorden van vijf letters "SANTA" en "SOFIA". Het betwiste depot is een zuiver woordteken samengesteld uit de woorden "SANTA" (vijf letters) en "SOPHIA" (zes letters).

43. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is het eerste woord van ieder teken identiek en het tweede deelt dezelfde eerste twee en laatste twee letters op een totaal van vijf respectievelijk zes letters. Het enige verschil tussen de tekens is de vervanging van de middenletter "F" van het tweede woord van het ingeroepen recht door de letters "PH".

44. Gezien deze overwegingen, oordeelt het Bureau dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmend zijn.

*Auditieve vergelijking*

45. Op auditief vlak, oordeelt het Bureau dat de tekens totaal identiek zijn. Het relevante publiek in de Benelux zal de letters "F" en "PH" immers op dezelfde wijze uitspreken, te weten als de klank [f].

46. Het Bureau concludeert dat de tekens op auditief vlak identiek zijn.

*Begripsmatige vergelijking*

47. Het ingeroepen recht is in het Italiaans opgesteld. Hoewel het Benelux publiek over het algemeen niet meer dan een gemiddelde kennis van de Italiaanse taal heeft, oordeelt het Bureau dat het ingeroepen recht bestaat uit zeer frequent gebruikte woorden, zelfs door een publiek dat het Italiaans niet kent. Het



publiek zal de term “Santa” direct associëren met de vertaling ervan “Saint” in het Frans of “Sint” in het Nederlands, afgeleid van dezelfde oorsprong. Voor wat betreft de tweede term “Sofia” vormt deze een veel voorkomende verwijzing naar de Italiaans voornaam, die overigens grote gelijkenissen vertoont met de Franse tegenhanger “Sophie” en het Nederlandse “SOFIE”. Het publiek zal het ingeroepen recht dan ook waarnemen als een verwijzing naar “Sainte Sophie” of “Sint Sofie”.

48. Dezelfde redering kan worden toegepast op het betwiste depot omdat de term “Santa” immers identiek is en de tweede term “SOPHIA” slechts een orthografische variatie is op dezelfde voornaam.

49. Het Bureau concludeert dat de tekens op begripsmatig vlak identiek zijn.

#### *Conclusie*

50. De tekens zijn op auditief vlak en begripsmatig vlak identiek. Op visueel vlak stemmen zij sterk overeen.

#### ***Vergelijking van de waren***

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

52. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen rechten met de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in het register, of zoals aangeduid in de merkaanvraag.

53. Op basis van de constatering met betrekking tot het normaal gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 34), zijn de te vergelijken waren de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 33 Wijnen	KI 33 Bloedwijn.

#### *Klasse 33*

54. De waar “bloedwijn” maakt deel uit van de meer algemene categorie “wijnen” van het ingeroepen recht. Deze waren dienen dan ook als identiek te worden beschouwd. In dat opzicht kan het argument van de verweerder met betrekking tot de vermeende therapeutische kracht van “bloedwijn” (zie punt 22) dan ook niet in overweging worden genomen. Bovendien, zoals verweerder zelf erkent, wordt deze wijn, die alcohol bevat, tevens geconsumeerd voor het plezier en niet uitsluitend voor therapeutische doeleinden.

55. De aangeduide waren zijn identiek.

**A.3. Globale beoordeling**

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

57. De globale beoordeling 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, reeds geciteerd).

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Uit de classificatie van de waren kan niets vastgesteld worden dat een hoger aandachtsniveau bij het relevante publiek voor de betrokken waren zou impliceren. Het gaat immers om waren die deel uitmaken van de gewone en geregelde boodschappen van het relevante publiek en die bovendien niet een grote financiële investering vergen voor de koper. Het aandachtsniveau is dan ook die van een gemiddeld aandachtsniveau.

59. Er dient te worden opgemerkt dat het verwarringsgevaar des te groter is 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 (zie arrest Canon, reeds geciteerd). In casu heeft het ingeroepen recht geen enkele betekenis in relatie tot de ingeroepen waren. Het Bureau concludeert hieruit dat deze een normaal onderscheidend vermogen bezit.

60. Gezien de tekens auditief en begripsmatig identiek zijn en gezien de sterke visuele overeenstemming hiertussen, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren gedekt door de betrokken tekens afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Conclusie**

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de tekens die identieke waren in klasse 33 aanduiden.

**IV. BESLUIT**

62. De oppositie met nummer 2005097 wordt toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 1196761 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 15 juni 2012

Diter Wuytens

Saskia Smits

Cocky Vermeulen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn