

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012154
van 21 september 2017

Opposant: **UNDER ARMOUR, INC.**
1020 Hull Street
Baltimore, Maryland 21230
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Ploum Lodder Princen Maatschap**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemark inschrijving 11978764**

ARMOUR

Ingeroepen recht 2: **Uniemark inschrijving 12107413**

UNDER ARMOUR

tegen

Verweerder: **Aert van der Goes**
Steenland 24
4851 WD Ulvenhout
Nederland


Gemachtigde: **Markenkontor Meiermarken GmbH**
Benzenbergstrasse 2
40219 Düsseldorf
Duitsland

Betwiste merk: **Benelux depot 1332617**



FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 mei 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , voor waren en diensten in de klassen 9, 28 en 35. Het depot is onder nummer 1332617 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 mei 2016.

2. Op 14 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemark inschrijving 11978764 van het woordmerk ARMOUR, ingediend op 12 juli 2013 en ingeschreven op 14 januari 2016 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- Uniemark inschrijving 12107413 van het woordmerk UNDER ARMOUR, ingediend op 2 september 2013 en ingeschreven op 18 maart 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

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 rechten. Met het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de grondslag van de oppositie tot een deel van de waren en diensten in alle klassen van de ingeroepen rechten (zie overweging 9).

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 juli 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 februari 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Met het indienen van zijn argumenten geeft opposant exact aan op welke van de waren en diensten in alle klassen van de ingeroepen rechten hij de oppositie exact baseert (zie overweging 4).

10. Opposant geeft aan dat hij een Amerikaans bedrijf is dat in 1996 is opgericht en sportartikelen produceert en aanbiedt. Hij is daarmee één van de grootste spelers op het gebied van sportkleding en sportartikelen. Opposant is houder van vele merkregistraties wereldwijd. Volgens opposant lijkt verweerder een kleine onderneming te zijn die met name sportkleding voor (hockey)keepers aanbiedt.

11. De vormgeving van het betwiste teken is volgens opposant zeer simpel, waardoor het relevante publiek weinig gewicht zal toekennen aan het beeldelement. Er moet dan ook meer gewicht worden toegekend aan de woordelementen, aldus opposant, die van oordeel is dat het publiek daarbij drie elementen zal onderscheiden, te weten "BlackBear", "GOALY" en "ARMOR". "GOALY" is een variant van "goalie" dat "keeper" of "doelman" betekent. Het is daardoor beschrijvend voor de aangevraagde waren en diensten. De vergelijking van de tekens beperkt zich volgens opposant derhalve tot Blackbear ARMOR versus ARMOUR c.q. UNDER ARMOUR.

12. Volgens opposant zijn de ingeroepen rechten en het betwiste teken visueel overeenstemmend. Het element "ARMOR" in het betwiste teken springt in het oog door het gebruik van een ander, dunner lettertype.

13. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt opposant nogmaals op dat het, naar zijn oordeel, beschrijvende element "GOALY" buiten beschouwing dient te blijven. De auditieve vergelijking beperkt zich daardoor tot "BLACKBEARARMOR" versus "ARMOUR" dan wel "UNDERARMOUR". In het eerste geval wordt het ingeroepen recht auditief geheel hernomen, omdat "ARMOR" en "ARMOUR" identiek worden uitgesproken. In het tweede geval worden, volgens opposant, het ingeroepen recht en het betwiste teken uitgesproken in hetzelfde ritme en met dezelfde intonatie. Er is dan ook sprake van auditieve overeenstemming, aldus opposant.

14. In begripsmatig opzicht geldt dat het gedeelde element "ARMOR/ARMOUR" direct zal worden herkend in de betekenis van "schild" of "pantser". Het publiek zal dan ook een link leggen tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten, temeer daar in de kledingbranche veelvuldig gebruik wordt gemaakt van submerken. Volgens opposant zijn de ingeroepen rechten en het betwiste teken in begripsmatig opzicht identiek.

15. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan die van de ingeroepen rechten.

16. Het in aanmerking komend publiek bestaat uit professionele en gewone consumenten van sportkleding en sportartikelen, aldus opposant. Daarbij dient uitgegaan te worden van het laagste aandachtsniveau, te weten een normaal aandachtsniveau.

17. De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend. Zij zijn juist verrassend en bijzonder, omdat men bij "ARMOUR" normaal aan gevechtstenues of ridderkostuums denkt en niet aan sportkleding of sportartikelen.

18. Concluderend stelt opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder de kosten te laten dragen.

B. Reactie verweerder

19. Voorafgaand merkt verweerder op dat het element "ARMOR" in het betwiste teken een 100% beschrijvend element betreft. Het is een verwijzing naar de uitrusting ter bescherming van (veld-)hockeykeepers. De veldhockeysport is een internationale sport en kent vele begrippen en termen uit het Engels, zoals push, shoot, shielden en ook armor, aldus verweerder.

20. Verweerder plaatst vraagtekens bij de mate van bekendheid van de ingeroepen rechten in de Benelux en refereert daarbij aan een interview met de Senior Vice President Global Brand Management van opposant, Ms. Adrienne R. Lofton, op een Duits radiostation. Daar stelt zij, volgens verweerder, dat opposant "outside North America pretty low in penetration" is.

21. Er is volgens verweerder bij de aanschaf van zijn waren sprake van een hoog aandachtsniveau. De waren betreffen immers beschermende kleding voor hockeykeepers en daarbij gaat het om bescherming van het lichaam en derhalve de gezondheid. Deze waren worden doorgaans één maal per seizoen aangeschaft door één enkele verantwoordelijke (gesteund door een commissie) binnen een hockeyclub. Het relevante publiek is specifiek en beperkt en heeft een hoog aandachtsniveau, aldus verweerder.

22. Verweerder is van mening dat het betwiste teken meer dan voldoende figuratieve elementen bevat die ervoor zorgen dat de tekens een verschillende visuele totaalindruk hebben. Het betwiste teken zal als geheel worden waargenomen, waarbij ten aanzien van de woordelementen de nadruk op het eerste deel ligt, te weten "BlackBear". Dit element en het beeldelement vormen het dominante deel van het betwiste teken. De elementen "GOALY" en "ARMOR" zijn immers beschrijvend, aldus verweerder. "GOALY" betekent keeper en "ARMOR" is een algemeen gebruikte aanduiding voor beschermende kleding en materialen die worden gebruikt om schade aan een object te voorkomen.

23. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder op dat de verschillen significant zijn. De ingeroepen rechten bestaan uit 6 respectievelijk 11 karakters, terwijl het betwiste teken 19 lettertekens bevat, die voorafgegaan worden door een origineel beeldelement. Er is volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming.

24. Inzake de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de klemtoon bij het betwiste teken twee keer op het eerste gedeelte van de woordelementen, "BlackBear" en "GOALYARMOR" ligt. Deze aanvangselementen komen niet voor in de ingeroepen rechten. De tekens worden in totaliteit anders uitgesproken. Er is volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming.

25. Verweerder meent dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken in begripsmatig opzicht niet overeenstemmen.

26. De waren en diensten zijn volgens verweerder slechts voor een zeer klein deel soortgelijk, maar voor het overige deel niet.

27. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar van verwarring.

28. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

30. 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."

31. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn")

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

Vergelijking van de tekens en de waren en diensten

32. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ARMOUR	
UNDER ARMOUR	
<p>KI 9 Helmen voor sportdoeleinden; Helmen voor slagmannen bij honkbal en softbal; Uitrusting voor catchers bij honkbal en softbal, te weten helmen voor catchers; Beschermende hoofddeksels voor catchers bij honkbal en softbal; Lacrossehelmen; Kinriempjes voor beschermende helmen; Kussentjes voor kinriempjes voor beschermende helmen; Veiligheidsmaskers; Gebitsbeschermers voor het sporten; Gebitsbeschermers; Brillen; Brillen, te weten, Knijpbrillen, Brillen, Zonnebrillen en beschermende brillen, Brillenglazen, Brillen, Zonnebrillen en beschermende brillen, Monturen voor brillen, Brillen, Zonnebrillen en beschermende brillen; Vizieren voor gebruik met helmen; Sportbrillen; Veiligheidsbrillen voor het spelen van lacrosse; Beschermende brillen voor gebruik bij het sporten.</p> <p><i>Uniemark inschrijving 12107413</i></p>	<p>KI 9 Beschermende brillen; beschermende vizieren; beschermende schoenen; beschermende sportbrillen; beschermende helmen; beschermende maskers; beschermende sporthelmen; beschermende kleding ter voorkoming van letsels; sporttassen speciaal aangepast voor het bevatten van beschermende helmen.</p>
<p>KI 18 Tassen, waaronder multifunctionele sporttassen, multifunctionele atletiektassen, sporttassen.</p> <p><i>Uniemark inschrijving 11978764</i></p>	
<p>KI 25 Kledingstukken; Schoeisel; Hoofddeksels; Uitgezonderd golfkleding, Golfschoeisel en Golfhoofddeksels.</p> <p><i>Uniemark inschrijving 11978764</i></p>	

<p>KI 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Sportuitrustingen, voor zover niet begrepen in andere klassen; Speciale tassen voor sport- en atletiekapparatuur; Speciale tassen voor het vervoeren van sportartikelen; Sporttassen gevormd voor het bevatten van specifieke toestellen voor beoefening van sport en atletiek [anders dan kledingstukken of schoeisel].</p> <p><i>Uniemark inschrijving 11978764</i></p>	<p>KI 28 Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken (sportartikelen); beschermers voor hockey doelmannen; pads voor hockey keepers; borstbeschermers (voor hockey); hockeyhandschoenen; hockeysticks.</p>
<p>KI 35 Detailhandel, groothandel, onlinedetailhandel, detailhandel in winkels, detailhandel per postorder en mobiel detailhandel met betrekking tot de verkoop van beschermende kleding, schoenen en hoofddeksels, sporthelmen, beschermende helmen voor sportdoeleinden, slagmanshelmen voor honkbal en softbal, catchersuitrusting voor honkbal en softbal, catchershelmen, beschermende hoofddeksels voor catchers bij honkbal en softbal, lacrossehelmen, kinriempjes voor beschermende helmen, kussentjes voor kinriempjes voor beschermende helmen, veiligheidsmaskers, gebitsbeschermers voor het sporten, tandbeschermers, brillen, zonnebrillen en veiligheidsbrillen, glazen voor brillen, zonnebrillen en veiligheidsbrillen, monturen voor brillen, zonnebrillen en veiligheidsbrillen, vizieren voor gebruik met helmen, sportbrillen, veiligheidsbrillen voor het spelen van lacrosse, beschermende sportbrillen, kokers voor brillen, zonnebrillen en veiligheidsbrillen, riempjes om zonnebrillen, brillen en veiligheidsbrillen op hun plaats te houden, tassen, handtassen, toilettassen, zonder inhoud verkocht, sporttassen, tassen voor hockeysticks, tassen voor lacrossesticks, tassen voor honkbalknuppels, tassen voor softbalknuppels, hardloophandschoenen, slagmanhandschoenen, voetbalhandschoenen, lacrossehandschoenen, golfhandschoenen, compressiekleding voor sporters of voor niet-medisch gebruik, schoenen, rubberen schoenen, strandschoenen, gym schoenen, sportschoenen, honkbalschoenen met noppen, softbalschoenen met noppen, voetbalschoenen met noppen, lacrosseschoenen met noppen, hardloopschoenen, laarzen, sportschoeisel, hemden met kraag, overhemden met knopen, trainingsjasjes, sportjasjes, buizen, trainingspakken, sportballen, ballen voor het spelen van basketbal, rugbyballen,</p>	<p>KI 35 Detailhandeldiensten op het gebied van sportartikelen; groothandeldiensten op het gebied van sportartikelen; groothandeldiensten op het gebied van sportuitrusting; detailhandeldiensten op het gebied van sportuitrusting; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<p>voetballen, ballen voor het spelen van volleybal, honkbalballen, softbalballen, rugbyballen, golfballen, stickers, yogabroeken, yogahemden, hockeyhandschoenen, sportartikelen, gymnastiek- en sportartikelen, sportuitrustingen, atletiekuitrusting, speciale tassen voor sport- en atletiekuitrusting, speciale tassen voor het vervoeren van sportartikelen, sporttassen gevormd voor het bevatten van specifieke sport- en atletiektoestellen, mondbeschermers, mondbeschermers voor sportgebruik, lippenbeschermers, honkbal- en softbaluitrusting voor catchers, step-ins voor sportieve doeleinden, gezichtsmaskers, borstbeschermers, beenbeschermers, kniebeschermers, lacrossesticks, koppen voor lacrossesticks, schachten voor lacrossesticks, handvatten voor lacrossesticks, lacrossehandschoenen, armbeschermers voor lacrosse, schoudervullingen voor lacrosse, elleboogbeschermers voor lacrosse, kinbeschermers, schoudervullingen, cricketmouwen, kniestukken, elleboogstukken, onderarmbeschermers, scheenbeschermers, beschermende sporthandschoenen, voorwikkels in de vorm van sporttape gebruikt voor het beteugelen van haar; het organiseren en houden van aanmoedigings- en beloningsacties ter bevordering van de verkoop van goederen en diensten; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p> <p><i>Uniemark inschrijving 12107413</i></p>	
<p>KI 41 Sportieve en culturele activiteiten; Educatieve diensten, te weten het trainen van derden bij het testen, meten, analyseren, scoren, beoordelen en verstrekken van training en instructie op het gebied van sport; Sporttraining en -instructie op het gebied van sport.</p> <p><i>Uniemark inschrijving 12107413</i></p>	

33. 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).

34. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

35. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. De ingeroepen rechten zijn beide woordmerken. Het eerste ingeroepen recht bestaat uit zes letters, ARMOUR, het tweede ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk vijf en zes letters, UNDER en ARMOUR. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een gestileerde kop van een beer, waarnaast vier woorden "BLACK", "BEAR", "GOALY" en "ARMOR" zijn geplaatst. De woorden "BLACK" en "BEAR" staan boven de woorden "GOALY" en "ARMOR". De eerste twee woorden in hetzelfde lettertype, het derde en het vierde woord in respectievelijk een vettere en een dunnere letter.

37. De ingeroepen rechten en het betwiste teken delen uitsluitend het auditief en begripsmatig identieke element "ARMOUR" respectievelijk "ARMOR", waarbij geldt dat "ARMOR" de Amerikaanse schrijfwijze van het begripsmatig identieke "ARMOUR" is. Het betekent onder meer, en van oudsher, "any defensive covering, especially that of metal or chain mail etc, worn by medieval warriors to prevent injury to the body in battle". Het begrip wordt ook in bredere betekenis opgevat als datgene dat bescherming biedt, zoals een pantser voor een voertuig, een schild van een dier en andere vormen van lichaamsbescherming bij mensen.¹ In woordenboeken wordt bij "armour" dan ook verwezen naar "body armour", dat zoveel betekent als een "beschermende laag of bedekking ter voorkoming van beschadiging of verwonding van het lichaam".² Het woord "armour" of "armor" als zodanig is daarmee op zijn minst (sterk) verwijzend voor (beschermende) sportkleding en sportartikelen. Het eerste ingeroepen recht bestaat uitsluitend uit dit woord. Het tweede ingeroepen recht bevat tevens het voorvoegsel/bijvoeglijk naamwoord UNDER, waarmee het geheel kan verwijzen naar een onder (andere) kleding te dragen beschermlaag.

38. Het Bureau is van oordeel dat het element "ARMOR" in het betwiste teken een ondergeschikte rol vervult en daar niet het dominante element vormt. Het dominante element van het betwiste teken bestaat uit de afbeelding van een berenkop met daarnaast de tekst "BlackBear", oftewel "zwarte beer". De twee andere woorden "GOALY" en "ARMOR" lijken veeleer verwijzend of beschrijvend gebruikt te worden, daar zij immers kunnen duiden op beschermende kleding voor keepers ("goalies") en dus in hun onderlinge samenhang worden begrepen als respectievelijk bijvoeglijk naamwoord en (bijbehorend) zelfstandig naamwoord. Zij worden naar oordeel van het Bureau niet als zelfstandige elementen waargenomen.

39. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het Bureau stelt vast dat de enige visuele overeenkomst tussen de merken en het teken gelegen is in het vierde wordelement van het betwiste teken "ARMOR" dat in visueel opzicht één letter verschilt van het eerste ingeroepen recht en het tweede element van het tweede ingeroepen recht.

¹ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/armour> en <https://en.oxforddictionaries.com/definition/armour>.

² <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/body-armour>.

40. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement. Het dominante element van het betwiste teken is “BlackBear” (zie overweging 38) en dit zal worden uitgesproken als [blæk-bɛr]. In het licht van het beschrijvend gebruik van de woorden “GOALY” en “ARMOR” in het betwiste teken, is het Bureau van oordeel dat deze elementen naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet zullen worden uitgesproken wanneer aan het teken wordt gerefereerd. Als dit al het geval zou zijn, dan worden deze elementen uitgesproken als [goli] en [armɔr]. De ingeroepen rechten worden uitgesproken als [armɔr] respectievelijk [ændər-armɔr].

41. In het licht van het hiervoor overwogene en met inachtneming van het feit dat het, bijna identieke, gemeenschappelijke element (ARMOUR/ARMOR) in merk en teken op zijn minst sterk verwijzend is, is het Bureau van oordeel dat de verschillen tussen de merken en het teken groter zijn dan de punten van overeenstemming. Het Bureau is derhalve van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Conclusie

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2012154 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1332617 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeed.

46. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 21 september 2017

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard