BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012234
van 4 juli 2019

Opposant: **MAC Mode GmbH & Co. KgaA**
Industriestrasse 2
93192 Wald/Rossbach
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 12451951**

MAC

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 376129**

MAC

tegen

Verweerder: **MAVIC S.à.r.l.**
Rue de l'Industrie 11
8399 Windhof
Luxemburg

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

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 996892**

MAX

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 juni 2016 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MAX voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")[1], verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 996892 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juni 2016.

2. Op 10 augustus 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerk 12451951 van het gecombineerde woord-/beeldmerk MAC ingediend op 20 december 2013 en ingeschreven op 13 mei 2014 voor waren in klasse 25;
- Benelux inschrijving 376129 van het woordmerk MAC, ingediend op 11 september 1981 en ingeschreven voor waren in de klassen 24 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 en tegen een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 16 augustus 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure één keer opgeschort op verzoek van partijen. De administratieve fase is afgerond op 14 november 2017.

8. Op 16 augustus 2016 informeerde het Bureau partijen abusievelijk dat de procedure ambtshalve opgeschort werd nu het bestreden teken het voorwerp zou uitmaken van een weigering op absolute gronden. Op 2 september 2016 informeerde het Bureau partijen over deze vergissing en werd de ambtshalve opschorting beëindigd.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

10. Opposant stelt dat de eerste twee letters van de tekens identiek zijn en in dezelfde volgorde staan. De laatste letters, C en X, verschillen. Dit verschil is echter onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen de tekens teniet te doen. Opposant is van mening dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn.

11. Beiden tekens bestaan uit één woord van één lettergreep. De ingeroepen rechten worden in het Nederlands uitgesproken als MAC en het bestreden teken als MAKS en in het Engels als MEK en MEKS, aldus opposant. Ondanks de verschillende laatste letter van de tekens is er gezien de eerste twee identieke letters noodzakelijkerwijs wel auditieve overeenstemming.

12. Opposant geeft aan dat MAC en MAX beschouwd kunnen worden als een jongensnaam, waarbij MAC meer specifiek beschouwd kan worden als een Schotse jongensnaam. Begripsmatig zijn de tekens dan identiek.

13. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, is opposant van mening dat de te vergelijken waren en diensten van het bestreden teken deels identiek en deels soortgelijk en complementair zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

14. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en het identieke karakter van de betreffende waren en diensten is er sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de onderhavige oppositie geheel toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder voert aan dat op basis van de door opposant ingediende documenten niet middels concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat de desbetreffende waren onder de ingeroepen merken in de relevante periode in het relevante gebied op de markt zijn gebracht. Hij verzoekt het Bureau dan ook om deze reden al de oppositie af te wijzen. Mocht het Bureau echter het voorgelegde gebruiksbewijs wel voldoende achten, voert verweerder alsnog argumenten aan wat betreft het verwarringsgevaar in casu.

17. Verweerder wijst er vooreerst op dat de onderscheidende kracht van de ingeroepen rechten gering is. Er zijn immers in de Benelux talloze merken ingeschreven die bestaan uit drie tekens met de lettercombinatie MA en een willekeurige letter. In dit geval trekken de verschillen tussen de tekens duidelijk de aandacht en zijn zij meer dan voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

18. Wat de visuele vergelijking van de tekens betreft, geeft verweerder aan dat het feit dat de tekens twee letters gemeenschappelijk hebben niet automatisch leidt tot overeenstemming. Het is derhalve belangrijk de tekens in hun totaliteit te beoordelen. De laatste letters, respectievelijk C en X, zijn visueel geheel afwijkend. In het eerste ingeroepen recht zijn de letters MAC prominent weergegeven in opvallende zwarte fantasieletters die de aandacht zullen trekken. Nu het hier bovendien ook korte tekens betreft zullen de verschillen eerder opvallen dan de overeenkomsten. Verweerder meent dat de tekens visueel verschillend zijn.

19. In de uitspraak van de tekens is enkel de eerste letter van het ingeroepen recht gelijk aan die van het bestreden teken. Voor het overige wijkt de uitspraak van de merken af nu de klinker van beide tekens verschillend is, MEK tegenover MAKS, aldus verweerder. Ook verschilt de afgekorte K-klank aan het einde van het ingeroepen merk, MEK, van de sissende KS-klank aan het einde van het bestreden teken. Auditief zijn beide tekens verschillend.

20. Verweerder is van oordeel dat MAC verschillende betekenissen heeft. Het is het Engelse woord voor 'jas' en daarnaast is het ook een bekend voorvoegsel in Schotse en Ierse achternamen. Het bestreden teken is een jongensnaam. Begripsmatig verschillen de tekens dan ook van elkaar of is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde nu de tekens geen vaststaande betekenis hebben.

21. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten is verweerder van oordeel dat deze niet soortgelijk zijn. Gelet op de duidelijke verschillen tussen de merken en het teken en de specifieke doelgroep van de waren van het bestreden teken, namelijk fans van Max Verstappen, zal het publiek bij het zien van het bestreden teken geen enkele relatie leggen met de merken van opposant.

22. Verweerder merkt op dat aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek hoger dan gemiddeld is. De desbetreffende waren worden immers met veel aandacht en zorg gekozen, aangezien deze aan de specifieke eisen en de voorkeur van de betreffende consument dienen te voldoen. De kledingmarkt is sterk merkgevoelig. Dit geldt des te meer voor het bestreden teken dat kleding betreft voor mensen die geassocieerd willen worden met Max Verstappen en dit ook willen uitdragen.

23. Verweerder concludeert dat de tekens een zwak onderscheidend vermogen hebben. De ingeroepen rechten en het betwiste teken verschillen in ruime mate van elkaar en het in aanmerking komende publiek, met een hoog aandachtsniveau, zal niet verwachten dat partijen op enige wijze met elkaar verbonden zijn. De merken en het teken kennen een volstrekt andere doelgroep. Verweerder is dan ook van mening dat gevaar voor verwarring niet kan bestaan en ook niet zal bestaan. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie geheel af te wijzen, het bestreden teken ingeschreven te houden en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

24. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

25. Aangezien de ingeroepen Benelux inschrijving meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van dit recht gegrond. Het ingeroepen Uniemerk daarentegen werd minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven. Dit ingeroepen recht is dan ook als zodanig nog niet gebruiksplichtig. De betwisting van het gebruik van het ingeroepen Uniemerk door verweerder (zie punt 16) is hier dan ook niet relevant.

26. Het Bureau zal hieronder eerst verder gaan met de beoordeling van het verwarringsgevaar op grond van het niet gebruiksplichtige ingeroepen Uniemerk.

A.2 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

30. 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, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 25 Kledingstukken, met name broeken en jeans.	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; T-shirts; poloshirts, sweaters; sweaters met capuchon; jasjes, sportjasjes; petten; caps; sjaals; hoofdbanden; polsbanden; kostuums; riemen (ceintuurs); ondergoed; sokken; overalls; handschoenen.
	Kl 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, T-shirts, poloshirts, sweaters, sweaters met capuchon, jasjes, sportjasjes,

	petten, caps, sjaals, hoofdbanden, polsbanden, kostuums, riemen (ceintuurs), ondergoed, sokken, overalls, handschoenen; zakelijke bemiddeling bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod van diverse waren en diensten welke met korting te verkrijgen zijn voor leden van een fanclub; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 25

33. De waren "Kledingstukken" zijn identiek aan de waren "Kledingstukken, met name broeken en Jeans" van opposant. Uit het gebruik van de woorden 'met name' in de beschrijving van de waren van opposant blijkt dat de broeken en jeans slechts als voorbeeld worden opgegeven. Nu de waren van verweerder en deze van opposant hier uitdrukkelijk betrekking hebben op kledingstukken zijn deze dan ook identiek.

34. Wat de waren "schoeisel, hoofddeksels" van verweerder betreft, is het Bureau van oordeel dat deze waren soortgelijk zijn aan de waren van opposant. Deze waren worden alle door de mens gedragen met hetzelfde doel, namelijk het lichaam bedekken en beschermen. Bovendien zijn deze waren vaak afkomstig van dezelfde producenten en richten ze zich ook vaak tot dezelfde consument. Daarnaast worden ze veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden. Zo is het gebruikelijk dat men in één en dezelfde winkel zowel kledingstukken, schoeisel als hoofddeksels aantreft. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke waren eenzelfde herkomst toedichten. Deze waren zijn dus soortgelijk (in die zin GEU, Giordano, T-483/08, 16 december 2009, ECLI:EU:T:2009:515).

35. De waren "T-shirts; poloshirts, sweaters; sweaters met capuchon; jasjes, sportjasjes; petten; caps; sjaals; hoofdbanden; polsbanden; kostuums; riemen (ceintuurs); ondergoed; sokken; overalls; handschoenen" van verweerder zijn in sterke mate soortgelijk aan de waren van opposant. De waren van verweerder vormen een type kledingstuk, dan wel accessoire van deze kleding en zijn hierdoor soortgelijk aan de kledingstukken waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. De waren van verweerder en deze van opposant delen eenzelfde aard, functie en bestemming en kunnen ook door dezelfde ondernemingen worden geproduceerd en gedistribueerd. Verder geldt ook dat er tussen deze waren sprake kan zijn van esthetische complementariteit. Een consument zal bij het uitkiezen van zijn kleding ook aandacht besteden aan het coördineren van de accessoires aan deze kleding en bijvoorbeeld een ceintuur dragen die past bij de kleur van de kledij (zie naar analogie GEU, Piranam, T-443/05, 11 juli 2007, ECLI:EU:T:2008:399).

Klasse 35

36. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

37. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst

onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

38. In casu is er enkel sprake van een nauwe band, tussen de diensten "commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, T-shirts, poloshirts, sweaters, sweaters met capuchon, jasjes, sportjasjes, petten, caps, sjaals, hoofdbanden, polsbanden, kostuums, riemen (ceintuurs), ondergoed, sokken, overalls, handschoenen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet" van verweerder in klasse 35 en de waren van opposant in klasse 25 in die zin dat deze waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument zou kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. De waren van opposant betreffen kledingstukken. De diensten van verweerder, de commercieel-zakelijke bemiddeling, alsook de advisering en voorlichting daaromtrent (al of niet verricht via elektronische netwerken) hebben kledingstukken in het algemeen, dan wel bepaalde specifieke categorieën van kledingstukken, als voorwerp. Deze waren en diensten zijn daarom in beperkte mate soortgelijk. Echter voor de andere diensten in klasse 35 is er geen sprake van een dergelijke nauwe band met de waren van opposant. Zij zijn dan ook niet soortgelijk.

Conclusie

39. De waren van verweerder zijn identiek dan wel (in sterke mate) soortgelijk aan de waren van opposant. De diensten van verweerder zijn deels in beperkte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van opposant.

Vergelijking van de tekens

40. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

41. 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
MAC	MAX

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van drie letters, te weten MAC. Dit woord is weergegeven in een groot zwart vet lettertype. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat uit één woord van drie letters bestaat, namelijk MAX.

44. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in onderhavig geval niet anders. Het figuratieve aspect in het ingeroepen recht is marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in zwarte drukletters zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit ze bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197). De aandacht van het publiek zal in het ingeroepen recht dan ook uitgaan naar het woordelement.

45. Beide tekens tellen drie letters waarvan er twee identiek zijn en op dezelfde positie voorkomen. Nu betreft het weliswaar korte tekens, waarbij verschilpunten eerder opvallen (in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152), maar in casu is dit verschil gering. Het enige verschil tussen de tekens betreft hun laatste letter, respectievelijk een C in het ingeroepen recht en een X in het bestreden teken. Dit verschilpunt is te klein om de globale indruk van visuele overeenstemming weg te nemen.

46. Het Bureau oordeelt dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

47. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

48. Merk en teken bestaan uit een woord van één lettergreep. In beide gevallen hebben ze eenzelfde klankbeeld, door de afwisselende opeenvolging van medeklinkers en klinkers.

49. In casu zullen de twee eerste letters in beide tekens identiek uitgesproken worden. Verder leunt de uitspraak van de laatste letters C en X op auditief vlak ook sterk bij elkaar aan. Zo zal de C uitgesproken worden als [K] en de X als [KS].

50. Auditief stemmen de tekens naar oordeel van het Bureau sterk overeen.

Begripsmatige vergelijking

51. Het ingeroepen recht MAC kan verwijzen naar een voorvoegsel dat in Ierse en Schotse namen wordt gebruikt en zoveel betekent als "zoon van de genoemde"[2].

[2] Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie.

52. MAX kan opgevat worden als een jongensnaam, als een afkorting voor 'maximum' of 'maximaal', of nog als het summum[3].

53. Begripsmatig zijn de tekens verschillend. Gelet op de sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming is het Bureau in casu evenwel van oordeel dat dit begripsmatig verschil onvoldoende is om deze overeenstemming te neutraliseren

Conclusie

54. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens verschillend.

A.2. Globale beoordeling

55. 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.

56. 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). In casu gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument mag dan ook normaal worden genoemd.

57. 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).

58. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

59. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

60. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord MAC een beperkt onderscheidend vermogen heeft nu er in de Benelux talloze merken ingeschreven zijn die bestaan uit drie tekens met de lettercombinatie MA en een willekeurige letter (zie overweging 17), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan

[3] *Ibid.*

echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit bewijs niet geleverd.

61. De waren van verweerder zijn identiek dan wel (in sterke mate) soortgelijk aan de waren van opposant. De diensten van verweerder zijn deels in beperkte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van opposant. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend, waardoor het begripsmatig verschil onvoldoende is om deze overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

62. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 21 en 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; HVJEU, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn.

64. Aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht wordt niet meer toegekomen nu het tweede ingeroepen recht immers niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie zou hebben geleid.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2012234 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. De Benelux spoedinschrijving met nummer 996892 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie gericht is, te weten:

- klasse 25: Alle waren
- klasse 35: Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, T-shirts, poloshirts, sweaters, sweaters met capuchon, jasjes, sportjasjes, petten, caps, sjaals, hoofdbanden, polsbanden, kostuums, riemen (ceintuurs), ondergoed, sokken, overalls, handschoenen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

67. De Benelux spoedinschrijving met nummer 996892 blijft gehandhaafd voor de overige diensten waartegen de oppositie niet gericht is, dan wel niet slaagt, te weten:

- klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verstrekking van zakelijke informatie; boekhouding; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; merchandising; verspreiding van merchandisingartikelen ten behoeve van reclame, promotie en marketing; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; promotionele activiteiten; publiciteit; public relations; advertentiebemiddeling; organiseren en beheren van consumenten loyaliteitsprogramma's op het gebied van opleiding, ontspanning en sport; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijk projectmanagement; interimmanagement; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, producten voor de toiletverzorging, shampoos, niet-medicinale preparaten voor lichaamsverzorging, niet-medicinale bad- en douchepreparaten, geurstoffen, deodorants, eau de toilette, eau de cologne, producten voor het scheren en voor na het scheren, massage-oliën, essentiële oliën en aromatische extracten, reinigingsproducten en geurproducten, onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, niet-elektrische metalen kabels en draden, slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren, metalen buizen, brandkasten, sleutelringen, metalen houders voor blikjes, kopjes en mokken, die ervoor zorgen dat de blikjes, kopjes en mokken op hun plaats blijven staan, ook al is de ondergrond instabiel, wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten, navigatie (positie-, route- en koersbepaling)- apparatuur, bewakingstoestellen, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld of gegevens, waaronder televisies, radio's, autoradio's en CD- en DVD- spelers, koptelefoons, magnetische, schijfvormige en optische beeld-, geluid- en gegevensdragers, CD's, DVD's en andere digitale dragers; smartcards, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, betaalkaarten [magnetisch], kasregisters, rekenmachines, batterijen, accu's, opladers voor batterijen en accu's, gegevensverwerkende apparatuur en computers, mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, hoesjes voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, houders voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-)communicatie- en multimedia- apparatuur, computerhardware, software, softwareapplicaties, webapplicaties, spelsoftware, downloadbare publicaties, audio-, video- en filmmateriaal, media content, downloadbare beltonen, carkits, accessoires voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke (mobiele) (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, brandblusapparaten, informatietechnologische en audiovisuele apparatuur, decoratieve magneten, waaronder koelkastmagneten, apparaten, instrumenten en kabels voor elektriciteit, veiligheids-, beveiligings-, bewakings- en signaleringstoestellen, beschermende kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, ter voorkoming van letsel, beschermers voor het hoofd, gezicht, gebit en voor de ogen, beschermende helmen, oordopjes ter bescherming tegen lawaai, beschermende brillen, brillen, zonnebrillen, etuis voor brillen en zonnebrillen, edele metalen en hun legeringen en snuisterijen, kunstvoorwerpen, trofeeën, sleutelringen, sleutelhangers en sleutelkettingen hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, klokken, horloges; sleutelhangers, medailles, munten, juwelendoosjes en horlogedoosjes, papier, karton

en hieruit vervaardigde zakken en tassen, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, schrijfmachines en kantoorartikelen, leermiddelen en onderwijsmateriaal, plastic materialen voor verpakking, drukletters, clichés, boeken, tijdschriften, magazines, tissues, plastic zakken, documentenmappen, agenda's en dagboeken, kaarten, etiketten, stickers, overdrukplaatjes, pennen, potloden, etuis voor schrijfbenodigdheden, pakpapier, inpakpapier, vaantjes van papier, boekenleggers, boekomslagen, kalenders, geschenkbonnen, afdrukken, aanplakbiljetten, kunstwerken, beeldjes en maquettes van papier en karton, decoratiemateriaal en materialen voor kunst en media, kantoorbehoeften en onderwijsbenodigdheden, geldklemmen van edele metalen, geldklemmen van metaal, papieren wegwerpproducten, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde etuis en houders voor creditcards, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, tassen, handtassen, rugzakken, sporttassen, kledinghoezen [reistassen], bagagelabels, houders voor bagage- etiketten, portemonnees, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken, zwepen en zadelmakerswaren, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kopjes, mokken, houders voor kopjes, mokken en blikjes, kammen en sponzen; borstels, materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas, glas-, porselein- en aardewerk, beelden, beeldjes, plaquettes en kunstwerken van materialen zoals porselein, terracotta of glas, weefsels en textielproducten, weefsels voor textielgebruik, spreien, beddengoed en dekens, tafellakens, tafellinnen, linnengoed, badlinnen, handdoeken, theedoeken, vlaggen, niet van papier, zakdoeken, kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden, badges voor versieringen en speldjes, insignes, koorden om te dragen, ritssluitingen, versierselen voor het haar, haarpennen, gespen voor ceintuurs, kunstbloemen, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, elektronisch speelgoed, actiefiguurtjes [speelgoed of speelgoederen], miniatuurmodellen van auto's [speelgoed of speelgoederen], schaalmodellen van voertuigen of figuren, op afstand bestuurbare schaalmodellen van voertuigen, schaalmodellen van helmen, computerspelapparatuur, spelmachines met muntinworp, speelhallen (elektronische spellen voor-) [werkend op munten of met een teller], tassen speciaal ontworpen voor gymnastiek- en sportartikelen, voertuigen, onderdelen en accessoires voor voertuigen, levensmiddelen, dranken, sportdranken, energydrinks, voedingssupplementen, promotieartikelen, merchandisingartikelen, relatiegeschenken, onderdelen van voornoemde producten en andere handelsproducten; administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; merchandising van producten en commercieel-zakelijke advisering hierbij; diensten van een sportmarketingbureau; professionele consultatie op commercieel- zakelijk gebied; marketing- en managementdiensten, tevens met betrekking tot de sportbranche; zakelijke begeleiding en management van sporters; commercieel- zakelijke diensten op het gebied van sponsoring en sportpromotie; commercieel-zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van waren of diensten; handelsinformatie; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/ of commerciële doeleinden; lobbying voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden, waaronder gericht op de sportsector; organisatie van wedstrijden en prijsuitreikingen voor reclamedoeleinden; commercieel-zakelijke met betrekking tot een fanclub; zakelijke bemiddeling bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod van diverse waren en diensten welke met korting te verkrijgen zijn voor leden van een fanclub; administratieve dienstverlening in het kader van plaatsreservering en het uitgeven van plaatsbewijzen; verschaffen van ruimte in radio- en televisieprogramma's en websites ten behoeve van publiciteit en verkoopppromotie; knipseldiensten; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

- klasse 41: Alle diensten.

68. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 4 juli 2019

Tineke Van Hoey Saskia Smits Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn