

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012812
van 5 november 2020

Opposant: **easyGroup Ltd**
Ansdell Street 10
W8 5BN Kensington, London
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerk 14365911**
EASYFITNESS

Ingeroepen merk 2: **Uniemerk 14920383**



tegen

Verweerder: **AllFit Group BV**
Rembrandtstraat 3
3262 HN Oud-Beijerland
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1343129**
easyActive

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 17 november 2016 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **easyActive** voor diensten in klasse 41. Deze aanvraag is onder nummer 1343129 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 december 2016.

2. Op 3 februari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 8892648 van het woordmerk EASYGYM, ingediend op 18 februari 2010 en ingeschreven op 10 augustus 2010 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 41;
- Uniemerkt 14365911 van het woordmerk EASYFITNESS, ingediend op 14 juli 2015 en ingeschreven op 3 mei 2017 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 28, 35, 41 en 44;



- Uniemerkt 14920383 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 17 december 2015 en ingeschreven op 1 juli 2016 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 41, 43 en 44.

3. Opposant is niet ingegaan op verweerdere verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van het hierboven als eerste vermelde ingeroepen merk. Derhalve zal de beslissing uitsluitend worden gebaseerd op de overige (niet gebruiksplichtige) ingeroepen merken.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 en 2, sub a BVIE.¹

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 februari 2017. Aangezien het ingeroepen Uniemerkt 14365911 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort overeenkomstig artikel 2.16, lid 2, sub a(i) BVIE. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend, en heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht ten aanzien van het ingeroepen Uniemerkt 8892648. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 17 juni 2019.

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.

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, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Volgens opposant is het dominante element van het betwiste merk het eerste wordelement EASY. Dit is identiek aan het eerste element van de ingeroepen merken, waaruit opposant concludeert dat de merken visueel en auditief overeenstemmen. Begripsmatig is het eerste element eveneens identiek en bovendien ziet opposant een sterke mate van begripsmatige overeenstemming tussen de elementen ACTIVE in het betwiste merk en GYM en FITNESS in de ingeroepen merken.

11. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste merk identiek aan of overeenstemmend met die van de ingeroepen rechten.

12. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk af te wijzen.

B. Reactie verweerder


13. Verweerder vindt het onnatuurlijk om te stellen dat het woord EASY dominerend is, louter omdat dit het eerste bestanddeel van de merken is. Dit geldt volgens hem zeker voor het eerste ingeroepen merk, nu dit de grammaticaal gangbare structuur van een bijvoeglijk naamwoord gevolgd door een zelfstandig naamwoord bevat. De aandacht van de consument zal dus evenzeer worden getrokken door datgene wat het bijvoeglijk naamwoord nader omschrijft.

14. In de Benelux is het Engelse FITNESS een veel gebruikt woord voor oefeningen in de sportschool. Het element ACTIVE in het betwiste merk heeft daarentegen eerder een vage betekenis, aldus verweerder. Het gemeenschappelijk element EASY is volgens verweerder onvoldoende om tot overeenstemming te concluderen. Het is immers aanprijzend, aangezien het verwijst naar de kwaliteit van de aangeboden producten, namelijk producten die gemakkelijk in het gebruik zijn.

15. De merken hebben visueel, auditief en begripsmatig slechts een zwak onderscheidend element gemeenschappelijk. Bovendien is de betekenis van het tweede wordelement verschillend waardoor eventuele punten van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd. Verweerder concludeert derhalve dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

16. Verweerder wijst nog op het gebrek aan onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, aangezien zij grotendeels beschrijvend zijn.

17. Verweerder stelt vast dat de diensten van het betwiste merk niet overeenstemmen met de waren en diensten van het ingeroepen oudere Uniemerken 14365911, EASYFITNESS. Hij wijst er overigens op dat opposant in geen enkel opzicht de door hem gestelde overeenstemming heeft gesubstantieerd. Ten aanzien

van het ingeroepen oudere Uniemerken 14920383,  zijn de diensten van het betwiste merk wel identiek aan dan wel overeenstemmend met de diensten in klasse 41, maar kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, aangezien de merken niet overeenstemmen, aldus verweerder.

18. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*

21. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

22. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

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

24. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Uniemerk 14365911):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EASYFITNESS	<i>easyActive</i>

26. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit elf letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van tien letters. Visueel stemmen de merken dus overeen qua lengte. De figuratieve elementen van het betwiste merk bestaan uit een speciale opmaak van de letters, waarbij in het midden van het woord de letter y overloopt in de letter A.

27. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het eerste deel van de merken, EASY, zowel visueel als auditief en begripsmatig identiek. Het tweede element van de merken, respectievelijk FITNESS en "Active" is zowel visueel als auditief verschillend.

28. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelementen) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu zijn de figuratieve elementen van het betwiste merk marginaal te noemen: een ietwat gestileerd lettertype en het in elkaar vloeien van twee letters. Deze specifieke schrijfwijze zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

29. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat hij het merk zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). In het voorliggende geval laten zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk zich gemakkelijk lezen als twee woorden, respectievelijk EASY FITNESS en "easy Active". Bij het betwiste merk wordt deze neiging nog aangewakkerd door de hoofdletter A in het midden.

30. Al deze woorden zullen uiteraard onmiddellijk worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Het woord "easy" is identiek en in de gegeven context zal het publiek ongetwijfeld een onlosmakelijk verband leggen tussen de begrippen fitness en active. Beide verwijzen immers ondubbelzinnig naar bewegen en een actieve levensstijl.

Conclusie

31. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

32. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; Zepen; Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen; Aftershave lotions; Producten voor de toiletverzorging; Toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie; Maskers (cosmetische); Adstringentia voor cosmetisch gebruik; Ademverfrissende sprays; Cosmetica; Cosmetica-sets [gevuld]; Ontharingsmiddelen; Haarlotions; Haarlak; Shampoo; Producten voor het scheren; Zepen; Nagellak; Lakverwijderende middelen.	
Klasse 5 Hygiënische producten voor medisch gebruik; Babyvoeding; Pleisters, verbandmiddelen; Verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; Ontsmettingsmiddelen; Middelen ter verdelging van ongedierte; Schimmeldodende middelen; Onkruidverdelgingsmiddelen.	
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; Versierselen voor kerstbomen; Speelgoed; Tafelvoetbalspellen; Tafels voor tafeltennis.	
Klasse 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan cosmetische middelen, cosmetica-sets, toiletartikelen, parfums, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, lotions, middelen tegen transpiratie, schoonheidsmaskers, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan haarlak, shampoos, scheerproducten, zeep, nagellak, lotions voor het bruinen, farmaceutische producten, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan babyvoeding, pleisters, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan speelgoed, spellen en	

<p>speelgoederen, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan sportkleding, gypakjes, korte sportbroeken, T-shirts voor het sporten, poloshirts, honkbalpetten, sportschoenen, trainingsschoenen, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan zwempakken, duikbrillen, neusklemmen voor gebruik bij het zwemmen, oordopjes voor gebruik bij het zwemmen, tennisrackets, squashrackets, tennisballen, squashballen, handdoeken, badmantels, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Commercieel beheer van fitnesscentra (Advisering met betrekking tot -); Zakelijke exploitatie van fitnesscentra (Advisering met betrekking tot de -).</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; Opleiding; Het organiseren en houden van workshops; Advisering, consultancy en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	<p>Klasse 41 Advisering met betrekking tot de lichamelijke conditie; advisering met betrekking tot de organisatie van sportevenementen; advisering met betrekking tot training voor lichamelijke fitheid; aerobicswedstrijden; beheer van fitnesscentra; beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en lichaams oefening; beschikbaar stellen van gezondheidsclubs en fitnesszalen; blijf-fit-training; coaching [instructie]; coaching op het gebied van sport; diensten op het gebied van sportinformatie; diensten op het gebied van lichaamstraining; diensten op het gebied van gezondheids- en fitnessclubs; diensten op het gebied van sportclubs; diensten van fitnesscentra; educatieve diensten met betrekking tot fitheid; advisering met betrekking tot lichamelijke conditie; ter beschikking stellen van faciliteiten voor lichaams oefeningen in groepsverband; fitnesslessen; fitnessclubs; fysieke-fitheidsinstructie; gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; gezondheidsclubs [conditietraining]; het geven van lessen ter verbetering van de lichamelijke conditie; instructie in groepsfitness; instructie cursussen met betrekking tot fysieke conditie; instructies voor het onderhouden van de lichamelijke conditie; instructie cursussen met betrekking tot sportactiviteiten; kracht- en conditietraining; lichaamstraining; organisatie van sportevenementen; organisatie van sporttoernooien; diensten van een personal trainer; persoonlijke begeleiding bij fitness; pilateslessen; productie van sportevenementen; diensten van een sportcentrum met betrekking tot gewichtstraining; sporttraining [fitness]; training voor lichamelijke fitheid; trainingen met betrekking tot fitheid.</p>
<p>Klasse 44 Medische diensten; Veterinaire diensten; Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; Kapsalons; Aromatherapie; Diensten van sauna's; Diensten van zonnestudio's.</p>	

35. Vooreerst zij opgemerkt dat waren en diensten niet worden geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens de Classificatie van Nice voorkomen (artikel 2.5bis, lid 7 BVIE).

36. De diensten *advisering met betrekking tot de lichamelijke conditie* van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de *medische diensten* in klasse 44 van het ingeroepen merk. De lichamelijke conditie is immers een belangrijke medische parameter en in het kader van de medische diensten zal deze zeker mede in overweging worden genomen.

37. De diensten *advisering met betrekking tot de organisatie van sportevenementen, aerobicswedstrijden, diensten op het gebied van sportinformatie, organisatie van sportevenementen, organisatie van sporttoernooien en productie van sportevenementen* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *het organiseren en houden van workshops en advisering, consultancy en informatie met betrekking tot het organiseren en houden van workshops* van het ingeroepen merk. De activiteiten van het betwiste merk worden immers doorgaans in groepsverband verricht en het is niet ongebruikelijk dat deze plaatsvinden in de vorm van workshops. Workshops kunnen immers worden georganiseerd om tal van activiteiten te ontplooiën, inclusief sportieve.

38. De diensten *beheer van fitnesscentra, beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en lichaams oefening, beschikbaar stellen van gezondheidsclubs en fitnesszalen, diensten op het gebied van gezondheids- en fitnessclubs, diensten op het gebied van sportclubs, diensten van fitnesscentra, ter beschikking stellen van faciliteiten voor lichaams oefeningen in groepsverband en fitnessclubs* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *commercieel beheer van fitnesscentra (advisering met betrekking tot -) en zakelijke exploitatie van fitnesscentra (advisering met betrekking tot de -)* in klasse 35 van het ingeroepen merk. Deze diensten kennen eenzelfde bestemming en kennen eenzelfde voorwerp, namelijk locaties waar aan fitness, training, wedstrijden en dergelijke kan worden gedaan. De diensten van het ingeroepen merk zijn weliswaar van commerciële en zakelijke aard, maar de scheidslijn van dit soort diensten en die van het betwiste merk zal niet zeer strikt zijn. Vaak zullen deze diensten elkaar overlappen.

39. De diensten *advisering met betrekking tot training voor lichamelijke fitheid, blijf-fit-training, coaching [instructie], coaching op het gebied van sport, diensten op het gebied van lichaams training, educatieve diensten met betrekking tot fitheid, fitnesslessen, fysieke-fitheidsinstructie, gezondheidsclubs [conditietraining en fitness], gezondheidsclubs [conditietraining], het geven van lessen ter verbetering van de lichamelijke conditie, instructie in groepsfitness, instructie cursussen met betrekking tot fysieke conditie, instructies voor het onderhouden van de lichamelijke conditie, instructie cursussen met betrekking tot sportactiviteiten, kracht- en conditietraining, lichaams training, diensten van een personal trainer, persoonlijke begeleiding bij fitness, pilateslessen, diensten van een sportcentrum met betrekking tot gewichtstraining, sporttraining [fitness], training voor lichamelijke fitheid en trainingen met betrekking tot fitheid* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *opvoeding, opleiding en advisering, consultancy en informatie met betrekking tot opvoeding en opleiding*. Opvoeding omvat immers mede lichamelijke opvoeding en opleiding kan eveneens betrekking hebben op alle bij het betwiste merk genoemde domeinen. Daarnaast worden de termen opvoeding, opleiding, training, coaching, instructie, lessen, educatie, cursussen en begeleiding vaak naast en door elkaar gebruikt.

Conclusie

40. De diensten van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

41. 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.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient 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.

43. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

44. 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).

45. 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). In het voorliggend geval zijn de woordellemen van de merken als weinig onderscheidend aan te merken, zoals ook verweerder opmerkt (zie punt 16), aangezien zij verwijzen naar de betrokken waren en diensten. Echter dient, naar analogie met de rechtspraak van het HvJEU in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), mutatis mutandis een zekere mate van onderscheidend vermogen te worden toegekend aan een ingeroepen Uniemark waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

46. Verder zij in dit verband opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

47. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend. Alle diensten van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten van het ingeroepen merk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het

Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

49. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2012812 wordt toegewezen.

51. Benelux aanvraag 1343129 wordt niet ingeschreven.

52. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 november 2020

Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams