



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013510**  
**van 14 december 2020**

**Opposant:** **I AM Holding, naamloze vennootschap**  
Centrum-Zuid 3401  
3530 Houthalen-Helchteren  
België

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1: Benelux merkschrijving 566901**  
  
I AM

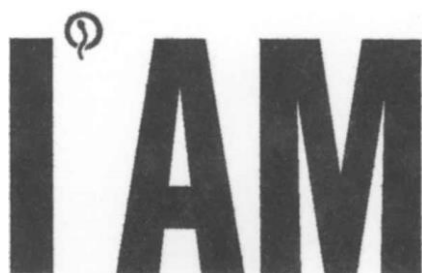
**Ingeroepen recht 2: Benelux merkschrijving 604632**



**Ingeroepen recht 3: Uniemerkt 496067**



**Ingeroepen recht 4: Uniemerkt 7228729**



**Ingeroepen recht 5: Uniemerkt 14876131**

I AM

tegen

**Verweerder: Naantje Bouwens B.V.**

Turfmarkt 30  
2011 CB Haarlem  
Nederland




**Gemachtigde: RISE**

Postbus 5366  
2000 GJ Haarlem  
Nederland

**Betwiste merk: Benelux aanvraag 1357191**

I AM OR AM I

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

1. Op 7 juli 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk I AM OR AM I voor waren en diensten in de klassen 25, 35, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 1357191 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 augustus 2017.
2. Op 9 oktober 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux merkinschrijving 566901 betreffende het woordmerk I AM, ingediend op 20 april 1995 en ingeschreven voor waren in de klassen 16 en 25;
  - Benelux merkinschrijving 604632 betreffende het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 19 februari 1997 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 14, 20 en 25;
  - Uniemerkt 496067 betreffende het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 maart 1997 en ingeschreven op 10 maart 1999 voor waren in de klassen 14 en 25;
  - Uniemerkt 7228729 betreffende het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 september 2008 en ingeschreven op 14 mei 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 9 en 35;
  - Uniemerkt 14876131 betreffende het woordmerk I AM, ingediend op 3 december 2015 en ingeschreven op 10 juli 2018 voor waren en diensten in de klassen 25 en 35.
3. Als reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik heeft opposant de ingeroepen rechten waarop de oppositie gebaseerd is beperkt tot het eerste, tweede, derde en vijfde ingeroepen merk. Het vierde ingeroepen recht werd ingetrokken als basis voor deze oppositie. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de overblijvende ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken, namelijk die in de klassen 25 en 35.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

---

<sup>1</sup> 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.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 10 oktober 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder opposant verzocht om gebruiksbewijzen in te dienen. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure eenmaal ambtshalve opgeschort, nu het vijfde ingeroepen merk ten tijde van het instellen van deze procedure nog niet ingeschreven was, en ook eenmaal opgeschort op verzoek van partijen. De administratieve fase is afgerond op 4 december 2019.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. 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 gelijkheid, dan wel overeenstemming van de merken en de waren of diensten.

**A. Argumenten opposant**

9. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt opposant dat de waren van verweerder in klasse 25 identiek zijn aan deze waarvoor het merk van opposant in klasse 25 ingeschreven zijn. De diensten van verweerder in klasse 35 zijn identiek, dan wel overeenstemmend met de diensten waarvoor de merken van opposant ingeschreven zijn. Voorts zijn de diensten in klasse 41 van het bestreden merk overeenstemmend met de diensten detailhandel of groothandel in sportartikelen in klasse 35 in één van de ingeroepen merken. De diensten van verweerder in klasse 43 zijn volgens opposant overeenstemmend met de diensten detailhandel of groothandel in levensmiddelen, dranken in klasse 35 van opposant.

10. Wat betreft de vergelijking van de merken, vergelijkt opposant eerst de ingeroepen woordmerken en het bestreden merk. Opposant meent dat de wordelementen in de ingeroepen merken in exact dezelfde volgorde opgenomen zijn in het bestreden merk. Hij stelt vervolgens dat in dergelijk geval de verschillen in stiling en lettertype aanzienlijk moeten zijn teneinde nog te kunnen concluderen tot visuele verschillen. Hij meent echter dat dit niet het geval is. Opposant verwijst hierbij naar de 'Guidelines for examination' van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna 'EUIPO') en naar relevante rechtspraak van de Boards of Appeal van EUIPO. Het bestreden merk is immers geen beeld- maar een woordmerk. Verder is het eerste deel van de betrokken merken identiek, namelijk I AM. Tenslotte is ook het laatste deel van het bestreden merk AM I gelijkend aan de ingeroepen merken nu het identiek dezelfde twee woorden zijn enkel in een andere volgorde. Opnieuw verwijst opposant naar een beslissing van EUIPO ter ondersteuning van zijn stelling.

11. Opposant vergelijkt vervolgens de ingeroepen woord-/beeldmerken met het bestreden merk. Hij haalt hierbij beslissingen aan van EUIPO in gelijkaardige zaken. Volgens opposant zijn de wordelementen I AM in de ingeroepen merken duidelijk de dominante en onderscheidende bestanddelen. De figuratieve elementen zijn zo beperkt dat ze quasi-verwaarloosbaar zijn. Hieruit volgt dat deze merken zeer gelijkaardig zijn, aldus opposant. Nu de beperkte figuratieve

elementen geen impact hebben op de totaalindruk van de merken is dezelfde redenering als bij de vergelijking tussen de ingeroepen woordmerken en het bestreden merk hier mutatis mutandis van toepassing, namelijk dat de merken visueel in sterke mate overeenstemmen.

12. Auditief worden de eerste woorden van het bestreden merk hetzelfde uitgesproken als deze van de ingeroepen merken. Voor zover de consument het tweede deel van het bestreden merk OR AM I al zou uitspreken, stelt opposant dat hierin dezelfde woorden zijn opgenomen als in het eerste deel doch in een andere volgorde. Opposant verwijst nog naar rechtspraak van EUIPO. Auditief stemmen de merken volgens hem in hoge mate overeen.

13. Begripsmatig komen de merken overeen wat betreft de betekenis van de woorden I AM, namelijk 'ik ben' en/of het bestaan van een individu, hetgeen ook blijkt uit gelijkaardige oppositiebeslissingen van EUIPO en het Bureau, aldus opposant.

14. Opposant besluit dat de merken visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmen. Hij merkt op dat EUIPO en het Bureau zich in het verleden al uitgesproken hebben over de gelijkheid tussen het merk I AM en merken waarin de woorden I AM ook voorkwamen. EUIPO en het Bureau beslisten steeds dat de merken overeenstemden.

15. De ingeroepen merken zijn ingeschreven voor courante consumptiegoederen (bijvoorbeeld kleding, hoofddekseis, schoeisel en riemen) alsook detail- en groothandel hiervan. Het aandachtsniveau van de betrokken consument kan hoogstens als normaal beschouwd worden. Verder kan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken normaal geacht worden nu de merken in relatie tot de betrokken producten geen specifieke betekenis hebben.

16. Voorts merkt opposant nog op dat hetzelfde merk in de kledingsector vaak verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren. Bovendien is het gebruik van submerken gangbaar. De gemiddelde consument zou het bestreden merk kunnen zien als een submerk of afgeleide versie van het oudere merk I AM.

17. Om deze redenen besluit opposant dat er een risico bestaat op verwarring tussen de betrokken merken. Hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

18. Als reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik voor het vierde ingeroepen merk heeft opposant besloten zijn oppositie niet langer op dit merk te baseren.

## **B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder verzoekt opposant vooreerst om bewijzen van gebruik voor wat betreft het vierde ingeroepen merk.

20. Verweerder is van mening dat er geen overeenstemming is tussen de merken. Visueel is er geen sprake van overeenstemming gezien de verschillende lengte van de merken.

21. Ook auditief zijn de merken volgens verweerder verschillend door de verschillende lengte van de merken, I AM respectievelijk I AM OR AM I. Dit maakt de uitspraak in totaliteit anders zodat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

22. Begripsmatig kan het ingeroepen merk volgens verweerder opgevat worden als "kreet zonder directe betekenis IK BEN". Het bestreden merk staat voor een filosofisch vraagstuk IK BEN OF BEN IK waardoor de betekenis geheel anders is. Begripsmatig is er dus geen overeenstemming tussen de merken, aldus verweerder.

23. Verweerder meent dat nu overeenstemming tussen de merken ontbreekt, een vergelijking van de waren en diensten niet relevant is. Voor zover het Bureau wel aan een vergelijking van de waren en diensten zou toekomen, stelt verweerder dat hij hier nader op zal ingaan zodra duidelijk is of aan de gebruiksplicht is voldaan.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

25. Als gevolg van de intrekking door opposant van het vierde ingeroepen merk als basis voor deze oppositie ziet verweerder geen reden meer nog inhoudelijk te reageren op de stellingen van opposant.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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 waren en diensten**

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen merken 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 merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. <i>(Benelux merkschrijving 566901, 888001 en Uniemark 496067)</i>  Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, antislip-inrichtingen voor schoenen; babybroekjes; baby-uitzet [kleding]; badjassen; badmutsen; badpakken; badsandalen; badschoenen; bandana's [halsdoeken]; baretten; beenwarmers; bloezen; boa's [halsbont]; bodystockings; bont [kledingstukken]; boordbeschermers; boorden; borstrokken; bovenkleding; bovenleer van schoeisel; breigoederen; bretels; bustehouders; capuchons; ceintuurs; confectiekleding; corseletten; dassen; douchemutsen; espadrilles; gabardines [regenjassen]; gebreide kleding; geldriemen [kleding]; geraamten voor hoeden; gymnastiekkleding; gymnastiekschoenen; hakken; halsdoeken; handschoenen [kleding]; hemdbroeken; hemden; hemden met korte mouwen; hielstukjes voor kousen; hielstukjes voor schoeisel; hoeden; hoeden van papier [kleding]; hoge hoeden; hoofdbanden [kleding]; hoofddeksels; ijzerbeslag voor schoeisel; inlegzolen; inzetstukken voor hemden; japonnen; jarretels; jasjes; jekkers; jersey [kleding]; kalotjes; kamerjassen; kazuifels [priestergewaden]; kledingstukken; kledingstukken van kunstleder; kledingstukken	Kl 25 Hoofddeksels; kleding; schoeisel; riemen (ceintuurs).

<p>van leder; kledingstukken van papier; kleding voor automobilisten; kleppen van petten; klompen; korsetlijfjes; korsetten; korte broeken; korte laarzen; kostuums; kousen; kousenbanden; laarzen; laarzenschachten; lavallières [strikken]; leggings [broeken]; livreien [kleding]; losse boorden; manchetten [kleding]; manipels [liturgie]; mantels; mantilles; mijters [kleding]; moffen [kleding]; mutsen; neuzen voor schoeisel; nonnenkappen [kleding]; noppen voor voetbalschoenen; onderbroeken; ondergoed; onderhemden; onderjurken; onderrokken; oorkleppen of -warmers [kleding]; overgooiers; overjassen; overschoenen; pantalons; pantoffels; panty's; parka's; pelsjassen; plastrons voor overhemden; pochetten [kleding]; poncho's; pullovers; pyjama's; regenjassen of -mantels; rijglaarzen; rokbroekjes; rokken; sandalen; sari's; sarongs; schoeisel; schoenen; schoenranden; schorten [kleding]; schoudermantels; sjaals; sjerpen; skihandschoenen; skischoenen; slaapmaskers; slabbetjes, niet van papier; slips; slobkousen; sluiers; sokken; sokophouders; sousbras; souspieds; sportschoeisel; sportschoenen; step-ins; stola's van bont; strandkleding; strandschoenen; sweaters; toga's; transpiratie-absorberende kousen; transpiratie-absorberende onderkleding; t-shirts; tulbanden; uniformen; verkleedkostuums; vesten; vissersvesten; voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; voetbalschoenen; voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; wanten; waterskipakken; wielrijderskleding; zakken van kledingstukken; zolen; zonnekleppen [hoofddeksels]; zwembroeken.</p> <p><i>(Uniemerk 14876131)</i></p>	
<p>Kl 35 Detailhandel of groothandel in kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, detailhandelsdiensten van een schoenenwinkel, kledingwinkel of warenhuis met betrekking tot schoeisel, kledingstukken, producten van leder, tassen en cosmetische middelen, alle</p>	<p>Kl 35 Detailhandels-en groothandelsdiensten, al dan niet online, inzake souvenirs, gadgets, schrijfwaren, kleding, schoeisel, hoofddeksel, keukengerei, etenswaren, dranken, sieraden, bijouerieën, uurwerken, horloges, sleutelhangers, textiel, tassen,</p>



voormelde diensten tevens via internet. (Uniemerk 14876131)	portemonnees, hoesjes voor mobiele telefoons, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, glas-, porselein- en aardewerk, lampen, meubelen, sierkussens, drukwerken, posters, pennen, speelgoed, brillenkokers, flesopeners, kaarsen, kandelaars, agenda's, schriften, zepen en cosmetica.
	KI 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organiseren, houden en/of produceren van ontspannende, culturele en/of educatieve evenementen en manifestaties.
	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten, waaronder diensten van brasserieën; catering; bereiden van voedsel, maaltijden, kant-en- klaarmaaltijden, soepen en salades (restauratie).

32. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Opposant voert gemotiveerd aan dat de waren en diensten gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de waren en diensten van verweerder (zie punt 9). Verweerder betwist de argumenten van opposant op dit punt niet. De gelijkheid dan wel overeenstemming van de waren en diensten is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau dit niet verder hoeft te onderzoeken.

#### *Conclusie*

33. De gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren en diensten van verweerder met deze van opposant is in confesso tussen partijen.

#### **Vergelijking van de merken**


34. 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).

35. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

36. 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 gezien, 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:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

37. Nu de twee ingeroepen woordmerken, alsook de twee ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken identiek zijn zullen zij hieronder slechts samen eenmaal worden weergegeven en ook beide verder in het enkelvoud worden aangeduid. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
I AM	I AM OR AM I
	

38. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk (HvJEU, THOMSON LIFE, C120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

#### *Visuele vergelijking*

39. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en twee letters, I AM. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit diezelfde twee woorden I AM. Deze woorden zijn weergegeven in vette zwarte hoofdletters. Tussen de woorden I en AM bevindt zich bovenaan een klein figuratief element bestaande uit een cirkel met daarin een uitstekende lijn. Het bestreden merk is een woordmerk dat bestaat uit vijf woorden van respectievelijk één, twee, twee, twee en één letter, I AM OR AM I.

40. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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). Hoewel de beeldelementen in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk niet volledig te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van de consument voornamelijk uitgaan naar de wordelementen I AM. Deze springen door hun grootte ten opzichte van het veel kleinere beeldelement meteen in het oog, alsook door hun vette weergave.

41. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De woorden I AM van de ingeroepen merken worden identiek overgenomen aan het begin van het bestreden merk. Deze woorden worden bovendien nog eens in omgekeerde volgorde herhaald aan het einde van het bestreden merk als AM I. De ingeroepen merken verschillen van het bestreden merk door de toevoeging van het woord OR te midden van het bestreden merk. Daarnaast verschilt het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk nog van het bestreden merk door het ontbreken van beeldelementen.

42. Al met al is het Bureau van oordeel dat de merken visueel overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

43. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld merk 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 merk (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).

44. Voor de auditieve vergelijking wordt gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, te weten I AM voor wat betreft de ingeroepen merken (het abstracte beeldelement in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk zal immers niet uitgesproken worden), en I AM OR AM I voor het bestreden merk. Ook op auditief vlak geldt dat het publiek in principe meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een merk (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De woorden van de ingeroepen merken worden identiek hernomen aan het begin van het bestreden merk zodat de uitspraak van de merken wat dat betreft identiek is. De uitspraak van de merken verschilt voor wat betreft de toevoeging van de woorden OR AM I in het bestreden merk.

45. Auditief zijn de merken overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

46. De woorden I AM in de ingeroepen merken zullen meteen begrepen worden als twee woorden die behoren tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek en die 'ik ben' betekenen. Het bestreden merk herneemt deze twee Engelse woorden identiek aan het begin en nog eens in omgekeerde volgorde aan het einde voorafgegaan door het Engelse woord OR. Het bestreden merk zal dan begrepen worden als 'ik ben of ben ik'.

47. Het bestreden merk stemt begripsmatig in sterke mate overeen met de ingeroepen merken nu het eenmaal identiek verwijst naar dezelfde zin 'ik ben' uit de ingeroepen merken, maar de verwijzing bovendien nog eens herneemt in vragende vorm 'ben ik'.

#### *Conclusie*

48. Het Bureau besluit dat de merken visueel en auditief overeenstemmen en begripsmatig in sterke mate overeenstemmen.

### **A.3 Globale beoordeling**

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de overeenstemming van de waren en diensten en van de merken een rol.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren en diensten geldt dat zij zich richten tot het grote publiek zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

51. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

52. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

53. Voorts is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

54. Het Bureau merkt nog op wat betreft de omstandigheden waaronder de betrokken waren en diensten worden aangeboden dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden

afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben (GEU Miss Fifties/Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262).

55. Visueel en auditief stemmen de merken overeen en begripsmatig stemmen ze in sterke mate overeen. De gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren en diensten van verweerder met deze van opposant wordt niet betwist en is dus kennelijk in confesso tussen partijen. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

56. Voor wat betreft de verwijzingen van opposant naar eerdere oppositiebeslissingen van EUIPO, dan wel het Bureau, wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Hetzelfde geldt ook voor wat betreft de verwijzing naar de Guidelines for examination van EUIPO (zie punten 10-14). Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, Curon, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

57. Verweerder stelt dat een vergelijking van de waren en diensten niet relevant is en dat voor zover het Bureau wel aan een vergelijking van de waren en diensten zou toekomen dat hij hier nader op zal ingaan zodra duidelijk is of aan de gebruiksplicht is voldaan (zie punt 23). Het Bureau herinnert eraan dat in een oppositieprocedure elke partij in principe slechts over één schriftelijke ronde beschikt. Het verzoek van verweerder voldoen zou betekenen dat er een tussenbeslissing zou moeten komen waarna de debatten zouden moeten heropend worden. Daarvoor is in deze procedure geen plaats.

#### **C. Conclusie**

58. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2013510 wordt toegewezen.

60. Benelux aanvraag met nummer 1357191 wordt niet ingeschreven.

61. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto 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, 14 december 2020

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard