



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014291**  
**van 9 oktober 2019**

**Opposant:** **CEMSEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**  
Baglar Mahallesi, Çesme Sokak, No:43, Günesli  
Bagcilar - Istanbul  
Turkije

**Gemachtigde:** **RISE**  
Postbus 5366  
2000 GJ Haarlem  
Nederland

**Ingeroepen recht 1: Uniemark 15402142**  
  
MORE & CO. FAVORITES

**Ingeroepen recht 2: Uniemark 15404131**  
  
MORE & CO.

**Ingeroepen recht 3: Uniemark 8788929**  
  
MORE & MORE  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Roland Alexander van Oort**  
Julianastraat 33  
1165 GS Halfweg  
Nederland

**Gemachtigde:** -

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1374238**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 25 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 18, 21 en 25. De aanvraag is onder nummer 1374238 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 mei 2018.

2. Op 9 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 15402142 van het woordmerk MORE & CO. FAVORITES, ingediend op 4 mei 2016 en ingeschreven op 14 oktober 2016 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35 en 45;
- Uniemerken 15404131 van het woordmerk MORE & CO., ingediend op 4 mei 2016 en ingeschreven op 14 oktober 2016 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35 en 45;
- Uniemerken 8788929 van het woordmerk MORE & MORE, ingediend op 21 juni 2007 en ingeschreven op 8 februari 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten en vervolgens beperkt tot de waren in de klassen 18, 21, 24 en 25 van de ingeroepen merken.

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.

### **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 11 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 januari 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

---

<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.

gelijkheid of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid of overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

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

9. Opposant stelt dat de ingeroepen merken en het bestreden teken een normaal onderscheidend vermogen hebben waarbij het onderdeel MORE het meest dominante element is.

10. De ingeroepen merken en het bestreden teken zijn nagenoeg identiek in hun dominante bestanddeel MORE. Visueel zijn de tekens dus overeenstemmend.

11. Auditief bestaan de ingeroepen merken uit twee woorden. MORE zal volgens verweerder opgevat worden als een Engels woord en derhalve een Engelse uitspraak krijgen. Bijgevolg zijn de tekens overeenstemmend.

12. Opposant legt uit dat MORE het Engelse woord is voor 'meer'. De ingeroepen merken kunnen opgevat worden als MEER & CO, MEER & MEER en MEER & CO FAVORIETEN. Het bestreden teken zal het publiek begrijpen als MEER. Nu de toevoegingen in de ingeroepen merken niet leiden tot een andere betekenis van MORE en ook het onderscheidend vermogen van de merken niet veranderen, ligt de nadruk in de vergelijking op MORE, waardoor de merken begripsmatig overeenstemmen.

13. De waren van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren van opposant aangezien ze bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik, aldus opposant.

14. Op grond van het voorgaande en mede gelet op het normaal geachte aandachtsniveau van het publiek voor deze waren, besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder legt uit dat zijn beeldlogo een afkorting is van zijn bedrijf Make Our Rules Extraordinary en dat hij zich zal richten op de verkoop van E-bikes en diverse lifestyle producten die daarbij horen zoals luxe urban (streetwear) kleding. Hij beoogt dus een totaal andere doelgroep dan opposant. Bovendien wordt op de meeste producten het beeldlogo gebruikt, aldus verweerder. In de toekomst is het zelfs de bedoeling enkel nog het aapje te gebruiken. Dit zou overigens ook al met opposant besproken zijn tijdens de cooling off.

16. Verweerder betwist dat er hier sprake zou zijn van verwarringsgevaar met de ingeroepen merken nu er wereldwijd diverse andere merken bestaan die het woord MORE gebruiken. Bovendien verschillen de ingeroepen merknamen duidelijk van het beeldlogo van verweerder.

17. Verweerder besluit daarom dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. 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**

21. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

22. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen merken waarop de oppositie gebaseerd is en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

23. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 18 Reiskoffers en koffers; Rugzakken; Vrijetijdstassen; Handtassen; Strandtassen; Doeken voor het dragen van baby's; Kampeertassen; Boodschappennetten; Boodschappentassen; Heuptassen; Beauty-cases [leeg]; Etais voor cosmetische middelen; Toilettassen; Rugzakken voor scholieren; Schooltassen; Hoezen voor kledingstukken [reistassen]; Dierenhuiden; Imitatieleder; Reisenecessaires [lederwaren]; Etais voor	Kl 18 Tassen; Rugzakken.

<p>visitekaartjes; Houders voor credit cards; Sleuteletuis; Aktentassen; Attachékoffers; Hondenriemen; Draagtassen voor dieren; Bagage-etiketten (Houders voor -); Hoedendozen van leder; Koorden van leder; Portefeuilles; Portemonnees; Halsbanden voor dieren; Paraplu's; Parasols; Wandelstokken; Dierenhuiden; Zwepen; Tuigen; Zadelmakerswaren; Kleding voor dieren. (Uniemark 15402142)</p>	
<p>Kl 18 Reiskoffers en koffers; Rugzakken; Vrijetijdstassen; Handtassen; Strandtassen; Doeken voor het dragen van baby's; Kampeertassen; Boodschappennetten; Boodschappentassen; Heuptassen; Beauty-cases [leeg]; Etais voor cosmetische middelen; Toilettassen; Rugzakken voor scholieren; Schooltassen; Hoezen voor kledingstukken [reistassen]; Dierenhuiden; Imitatieleder; Reisnecessaires [lederwaren]; Etais voor visitekaartjes; Houders voor credit cards; Sleuteletuis; Aktentassen; Attachékoffers; Hondenriemen; Draagtassen voor dieren; Bagage-etiketten (Houders voor -); Hoedendozen van leder; Koorden van leder; Portefeuilles; Portemonnees; Halsbanden voor dieren; Paraplu's; Parasols; Wandelstokken; Dierenhuiden; Zwepen; Tuigen; Zadelmakerswaren; Kleding voor dieren. (Uniemark 15404131)</p>	
<p>Kl 18 Reiskoffers en koffers; rugzakken en tassen, waaronder strandtassen, babydraagdoeken, draagzakken voor het vervoer van kinderen, reisbedden, kampeertassen, boodschappennetjes, boodschappentassen, heuptasjes, beautycases, schooltassen en boekentassen (allemaal voor zover begrepen in klasse 18); kledinghoezen (reistassen); leder en kunstleder alsmede hieruit vervaardigde producten; portefeuilles, portemonnees; halsbanden voor dieren; voor zover begrepen in klasse 18; paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, paardentuigen en zadelmakerswaren; kleding voor dieren. (Uniemark 8788929)</p>	
<p>Kl 21 Goederen van porselein, klei of glas (waaronder kunstvoorwerpen), voor zover begrepen in klasse 21, met name vazen, schalen, bussen, wandborden, drinkhouders; gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd);</p>	<p>Kl 21 Bidons; drinkbekers; drinkglazen; eetborden; brodtrommels.</p>

<p>spanners voor kledingstukken; koffie-, thee-, mokka- en eetservies (ook beschilderd) van porselein, klei of glas; warmhoudborden alsmede babyflessenwarmers (allemaal niet elektrisch), flessenhouders alsmede flessen- en speenborstels; borstelgarnituren; kammen; tandenborstels, haarborstels; bloempotten, bloempotomhulsels (niet van papier); kandelaars alsmede servetringen, serveerborden, vazen. (Uniemerik 8788929)</p>	
<p>Kl 24 Weefsels; Weefsels; Textielproducten voor de huishouding; Gebreide stoffen; Handdoeken; Douchegordijnen van textiel of plastic; Gewatteerde dekens; Beddengoed en dekens; Hoezen voor sierkussens; Tafellakens; Tafellopers; Tafellinnen; Lakenzakken voor slaapzakken; Gordijnstoffen; Gordijnen van textiel of plastic; Gordijnen; Voeringstoffen; Plastic materiaal voor de bekleding van meubelen; Meubelbekledingen van textielstoffen; Overtrekken voor meubels; Placemats, niet van papier; Bedspreien; Plaids; Handdoeken; Servetten van textiel; Zakdoeken van textiel. (Uniemerik 15402142)</p>	
<p>Kl 24 Weefsels; Weefsels; Textielproducten voor de huishouding; Gebreide stoffen; Handdoeken; Douchegordijnen van textiel of plastic; Gewatteerde dekens; Beddengoed en dekens; Hoezen voor sierkussens; Tafellakens; Tafellopers; Tafellinnen; Lakenzakken voor slaapzakken; Gordijnstoffen; Gordijnen van textiel of plastic; Gordijnen; Voeringstoffen; Plastic materiaal voor de bekleding van meubelen; Meubelbekledingen van textielstoffen; Overtrekken voor meubels; Placemats, niet van papier; Bedspreien; Plaids; Handdoeken; Servetten van textiel; Zakdoeken van textiel. (Uniemerik 15404131)</p>	
<p>Kl 24 Stoffen, weefsels en textielproducten, gebreide stoffen (voor zover begrepen in klasse 24); bedspreien, bedlinnen en beddengoed; hoezen voor kussens; tafellakens, tafellakens, tafellopers en tafellinnen (steeds niet van papier); slaapzakken (lakenzakken); gordijnen van textielmateriaal of van kunststof; gordijnen; bekledingen; douchegordijnen van textiel of van kunststoffolie; Artikelen van textiel voor gebruik in de huishouding; meubelhoezen of overtrekken van</p>	

<p>kunststof of textiel; beschermende hoezen voor meubelen; placemats, niet van papier; rolgordijnen (oprolbare gordijnen) van textiel of van kunststof; dekbedden, bedspreien, reisdekens; handdoeken van textiel, tafelservetten van textiel, zakdoeken van textiel. (Uniemerk 8788929)</p>	
<p>KI 25 Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels; Ceintuurs; Handschoenen [kleding]. (Uniemerk 15402142)</p>	<p>KI 25 Kleding; Hoofddeksels; schoenen; sportschoenen; sportkleding; zwemkleding; pakken.</p>
<p>KI 25 Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels; Ceintuurs; Handschoenen [kleding]. (Uniemerk 15404131)</p>	
<p>KI 25 Kledingstukken, waaronder baby-, sport-, wielren- en outdoor-kleding (steeds voor zover begrepen in klasse 25); schoeisel, waaronder sportschoenen en onderdelen hiervoor (voor zover begrepen in klasse 25); zolen; hoofddeksels, waaronder petjes; handschoenen (kleding); lingerie, ondergoed (kledingstukken); kamerjassen en pyjama's alsmede slaapmaskers; badpakken, zwembroeken, badmantels, badmutsen; badsandalen en badschoenen; geldgordels (kleding), bretels; Breigoederen; luiers van textiel. (Uniemerk 8788929)</p>	

#### Klasse 18

24. De waren *Rugzakken* van verweerder komen expressis verbis voor in klasse 18 van opposant en zijn derhalve gelijk.

25. De waren *Tassen* van verweerder zijn gelijk aan de waren *Vrijetijdstassen; Handtassen; Strandtassen* van opposant. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als gelijk nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De tassen van verweerder zijn algemeen geformuleerd en omvatten de specifieke soorten tassen zoals vrijetijdstassen en handtassen van opposant.

#### Klasse 21

26. De waren *bidons: drinkbekers; drinkglazen; eetborden* van verweerder zijn gelijk aan de waren *gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)* van opposant. Al de waren van verweerder zijn specifieke items van vaatwerk te gebruiken in de keuken die dus terug te brengen zijn onder de algemene noemer van gerei en vaatwerk voor de huishouding van opposant (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Zij zijn dan ook gelijk.

27. De waren *broodtrommels* van verweerder stemmen overeen met de waren *gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)* van opposant. Al deze waren dienen voor het bewaren dan wel bewerken, opdienen van voedingsmiddelen. De broodtrommels van verweerder betreffen gerei voor gebruik in de keuken. De waren van verweerder en opposant worden vaak door dezelfde ondernemingen gemaakt en via dezelfde distributiekanaal aangeboden aan eenzelfde publiek. Zij delen dus ook eenzelfde functie.

#### *Klasse 25*

28. De waren *Kleding; Hoofddekseis; schoenen; sportschoenen; sportkleding* van verweerder komen expressis verbis voor in klasse 25 van opposant en zijn derhalve gelijk.

29. De waren *zwemkleding* van verweerder zijn gelijk aan de waren *zwembroeken* van opposant. De zwemkleding van verweerder omvat immers de zwembroeken van opposant. Nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft zijn deze waren identiek (GEU, Metabiomax, reeds aangehaald).

30. De waren *pakken* van verweerder zijn gelijk aan de waren *kleding* van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald). De waren van opposant betreffen in algemene zin kleding waaronder ook het specifiek soort kleding (pakken) van verweerder vallen. De waren van verweerder en opposant zijn dus gelijk.

#### *Conclusie*

31. De waren van verweerder zijn deels gelijk en deels overeenstemmend aan de waren van opposant.

#### ***Vergelijking van de tekens***

32. 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).


33. 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.

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

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MORE & CO. FAVORITES	
MORE & CO.	
MORE & MORE	

#### *Begripsmatige vergelijking*

36. Het Benelux publiek zal de drie ingeroepen rechten begrijpen als respectievelijk MEER & CO. FAVORIETEN; MEER & CO. en MEER & MEER. Het betreft hier Engelse woorden die behoren tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek.

37. Het bestreden teken bevat eveneens het Engelse woord MORE en zal dus begrepen worden als MEER.

38. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). In relatie tot de betrokken waren, die betrekking hebben op accessoires (tassen) (klasse 18), spullen voor huishoudelijk gebruik (klasse 21), stoffen (klasse 24) en kleding, hoofddeksels en schoenen (klasse 25) kunnen de woorden & CO. en FAVORITES in het eerste en tweede ingeroepen merk opgevat worden als beschrijvend. '& CO.' is een aanduiding die betekent '& Company' en algemeen verwijst naar een onderneming. De term FAVORITES (FAVORIETEN) kan hier geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar een lijn met de favoriete producten van bijvoorbeeld een bedrijf of zijn kopers. Bijgevolg zal men het element MORE hier beschouwen als het dominante element.

39. De tekens stemmen begripsmatig in zekere mate overeen in zoverre zij alle verwijzen naar het woord MORE, in de betekenis van 'meer'.

#### *Visuele vergelijking*

40. De ingeroepen merken zijn woordmerken bestaande uit respectievelijk vier dan wel drie elementen: MORE & CO. FAVORITES, MORE & CO. en MORE & MORE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woord MORE geschreven in grote vette zwarte letters gevolgd door een (gestileerde) afbeelding van een aapje. De staart van het aapje is hier volledig rondom het dier gedraaid.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in

het bestreden teken 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 het in aanmerking komend publiek hier eerder uitgaan naar het woord MORE. Dit woord valt namelijk op door zijn grootte (het neemt in het geheel van het bestreden teken bijna dubbel zoveel plaats in als het beeldelement van het aapje), zijn positie aan het begin van het teken, alsook door het gebruik van een groot lettertype.

42. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het dominante wordelement aan het begin van de merken en het bestreden teken is identiek, MORE. De tekens verschillen verder door de toevoeging van bijkomende wordelementen in de ingeroepen merken, alsook door de toevoeging van beeldelementen in het bestreden teken.

43. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

44. 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).

45. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, respectievelijk MORE in het bestreden teken en MORE & CO. dan wel MORE voor wat betreft het eerste en tweede ingeroepen merk en MORE & MORE in het derde ingeroepen merk. De woorden FAVORITES en CO. zijn - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat die woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan de betrokken ingeroepen merken refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

46. Het Bureau oordeelt dat de merken en het teken overeenstemmen nu zij alle beginnen met het identieke woord MORE. Zij verschillen door de toevoeging van de woorden & CO., & CO. FAVORITES en & MORE in de ingeroepen merken.

47. Auditief stemmen de tekens overeen.

#### *Conclusie*

48. Het Bureau besluit dat de tekens begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmen en dat de tekens auditief overeenstemmen.

### **A.2 Globale beoordeling**

49. 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.

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). In casu gaat het om waren die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek 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 dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Hoewel de ingeroepen rechten een concrete betekenis kunnen hebben, is deze betekenis niet beschrijvend voor de betrokken waren. Bijgevolg beschikken de ingeroepen rechten dus van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

53. Ook is 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).

54. De waren van verweerder zijn deels gelijk en deels overeenstemmend aan de waren van opposant. Begripsmatig en visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen en auditief stemmen ze overeen. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

55. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 15). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens 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 en 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:2008:443).

56. Verweerder meent dat er hier geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar nu er verschillende andere merken zijn die ook gebruik maken van het woord MORE (zie punt 16). Het Bureau wijst 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 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:2007:333). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2014291 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1374238 wordt niet ingeschreven.

60. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 oktober 2019

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Saskia Smits



Administratieve behandelaar: Monique de Bont - Vrolijk