

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014496
van 15 september 2020

Opposant: **JEFF DE BRUGES DIFFUSION, Société par actions simplifiée unipersonnelle**
12 avenue Joseph Paxton – Parc du Bel Air
77164 Ferrieres-en Brie
Frankrijk

Gemachtigde: **JACOBACCI CORALIS HARLE**
Rue de l'Arcade 32
75008 Paris
Frankrijk

Ingeroepen merk: **Uniemark 9187618**



tegen

Verweerder: **Delicious@Bruges BVBA**
Walstraat 16
8000 Brugge
België

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1377517**

Jean de Bruges

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 juni 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Jean de Bruges voor waren in de klassen 30 en 32. De aanvraag is onder nummer 1377517 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juli 2018.

2. Op 26 september 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 9187618 van het gecombineerde woord-



Jeff de Bruges

/beeldmerk ingediend op 18 juni 2010 en ingeschreven op 10 december 2010 voor waren en diensten in de klassen 30 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en een deel van de diensten van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.

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 5 oktober 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 29 oktober 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 identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de waren van het bestreden merk gelijk zijn aan, dan wel overeenstemmend zijn met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Daarnaast is er sprake van complementariteit tussen een deel van de waren van het ingeroepen merk en de waren van het bestreden merk.

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.

10. Opposant betoogt verder dat het ingeroepen merk op grote schaal wordt gebruikt voor chocolade en banketbakkersproducten, waarvan de reikwijdte en reputatie reeds door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO") in een eerdere oppositiebeslissing is erkend.
11. In het kader van de vergelijking van de merken stelt opposant dat beide merken in hun geheel beschouwd onderscheidend zijn.
12. Volgens opposant geeft het bestreden merk, Jean de Bruges, op nagenoeg identieke wijze het onderscheidende element van het ingeroepen merk, het woordelement Jeff de Bruges, weer. Verder zijn de merken even lang, zijn in beide merken de letters J en B een hoofdletter en zijn 10 van de 12 letters identiek. De vervanging van de letters 'ff' door de letters 'an' neemt daarom niet weg dat de merken in hun totaalindruk visueel overeenstemmend zijn, aldus opposant.
13. Opposant betoogt dat de tekens ook sterke auditieve overeenkomsten hebben. Het aantal lettergrepen is hetzelfde en de tekens hebben ook een vrijwel identieke auditieve structuur. Om die reden stelt opposant dat het enige verschil, het vervangen van de letters 'ff' door de letters 'an', niet wegneemt dat de merken in hun totaalindruk auditief overeenstemmend zijn, aldus opposant.
14. Volgens opposant zullen de aanduidingen Jeff de Bruges en Jean de Bruges door het publiek worden opgevat als dezelfde benaming, bestaande uit een korte mannelijke voornaam van vier letters waarvan de eerste twee letters hetzelfde zijn (Jeff/Jean), gecombineerd met een identieke achternaam en hetzelfde voorvoegsel (de Bruges). Het publiek zal bij beide merken begrijpen dat het verwijst naar een persoon uit de stad Brugge, aldus opposant.
15. Opposant verwijst ook naar verschillende oppositiebeslissingen van EUIPO en het Bureau waarbij het ging om, naar zijn oordeel, gelijkaardige kwesties, en waarin werd geoordeeld dat er sprake was van verwarringsgevaar.
16. Tot slot merkt opposant ook op dat door het op de markt brengen van dezelfde producten, indien deze van mindere kwaliteit zijn, de reputatie van opposant kan worden geschaad.
17. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau op de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat hij een ander logo gebruikt dan dat van opposant en dat deze twee logo's niet op elkaar lijken.
19. De namen Jeff en Jean zijn niet dezelfde en zullen volgens verweerder op een andere manier worden uitgesproken. Daarnaast zal het publiek begrijpen dat Jeff de Bruges verwijst naar de stad Bruges in Frankrijk, aangezien opposant zich in Frankrijk bevindt. De naam Jean in het bestreden merk verwijst naar de voornaam van de hoofdaandeelhouder en oprichter van het bedrijf van verweerder.
20. Verweerder betwist dat de kwaliteit van zijn waren een waardevermindering zouden zijn voor de reputatie van opposant. Daarnaast betoogt verweerder dat opposant zijn merk niet heeft geregistreerd voor bier. Verweerder stelt ook dat de ingrediënten van zijn chocoladebier geen verwarring veroorzaken met de waren waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd.

21. Verweerder sluit af met de opmerking dat de documentatie over de bekendheid van opposant geen link laat zien tussen het bedrijf van verweerder en dat van opposant.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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 merken


25. 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).

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

27. 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).

28. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="1011 488 1190 515">Jean de Bruges</p>

Begripsmatige vergelijking

29. Het ligt voor de hand dat de aanduiding 'Bruges' door het Benelux publiek zal worden begrepen als een verwijzing naar de Belgische stad Brugge. Daarnaast is het tussenvoegsel 'de' in de Benelux een gebruikelijk onderdeel van een familie- of geslachtsnaam als het gaat om een geografische achternaam, een naam die een plaats of streek van herkomst aanduidt.² Om die reden is het Bureau van oordeel dat het publiek in de Benelux zowel het ingeroepen merk als het bestreden merk zal opvatten als een voor- en achternaamcombinatie. Hoewel een achternaam geen betekenis op zich heeft, is het Bureau van oordeel dat het concept van de identieke achternaam hier wel gedeeld wordt, waardoor de merken op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend zijn (zie in die zin ook HvJEU, arrest Basile, 6 juni 2013, C-381/12 P, ECLI:EU:C:2013:371).

30. Indien een deel van het publiek de aanduiding 'de Bruges' niet zal opvatten als geslachtsnaam, maar enkel als een verwijzing naar de stad Bruges, dan bevatten de merken ook een begripsmatige overeenstemming, te weten dat beide merken verwijzen naar deze stad en meer in het bijzonder naar het concept van een persoon (Jeff, dan wel Jean) die afkomstig is uit de stad Bruges. In dat geval zijn de merken derhalve begripsmatig overeenstemmend.

31. De merken zijn op minst voor een deel van het publiek begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk waarbij het wordelement bestaat uit drie woorden en 12 letters, Jeff de Bruges. Het wordelement is weergegeven in lichtblauwe letters en is geplaatst in een donkerbruin kader. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit drie woorden en 12 letters, Jean de Bruges.

33. 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, T312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in het onderhavige geval niet anders. In casu bestaan de figuratieve elementen van het ingeroepen merk uit een gebruikelijk

²

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/detail_naam.php?info=kenmerk&kenmerk=herkomstnaam&nfd_naam=Vries,%20de&gba_lcaam=&operator=eq&taal=

lettertype, waarbij de letters zijn weergegeven in één kleur, alsmede een donkerbruin kader als achtergrond. Deze stiling zal weliswaar niet aan de aandacht van de consument ontsnappen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar zal toch voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak van het wordelement. Om die reden zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar het wordelement Jeff de Bruges.

34. Beide merken bestaan uit drie woorden en 12 letters. De eerste twee letters, 'Je' en de laatste twee woorden 'De Bruges' zijn dezelfde. In dit verband zij opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Weliswaar bevatten de merken een verschil in het eerste woord, omdat het bestreden merk niet de letters 'ff' bevat, maar de letters 'an'. Dit verschil doet echter niet af aan de sterke overeenstemmende visuele totaalindruk waarbij 10 van de 12 letters identiek zijn en op dezelfde plek staan.

35. De merken zijn derhalve in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

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

37. Het ingeroepen merk bestaat uit drie woorden van vier lettergrepen: "JEFF-DE-BRU-GES". Het bestreden merk bestaat eveneens uit drie woorden van vier lettergrepen: "JEAN-DE-BRU-GES". In beide merken is de beginklank "JE" nagenoeg dezelfde. De laatste klank van het eerste woord zal door het publiek anders worden uitgesproken. Dit zorgt voor een auditief verschil in het eerste deel van de merken. De uitspraak van het tweede en derde woord "DE BRUGES" is echter identiek. Verder hebben de merken eenzelfde lengte, ritme en intonatie. Het verschil aan het begin van de merken doet hier niet af.

38. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken op auditief vlak eveneens sterk overeenstemmend zijn.

Conclusie

39. De merken zijn op zijn minst voor een deel van het publiek begrijpbaar in zekere mate overeenstemmend. De merken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen oudere merk en de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 30 Dragees, snoepgoed, consumptie-ijs, ijs, roomijs, poeders voor consumptie-ijs, amandelspijs, chocolade, suikerbakkerswaren, chocolaatjes, suiker, cacao, suikergoed, kandijnsuiker voor voedingsdoeleinden, karamelsnoepjes, suikergoed voor de versiering van kerstbomen, pannenkoeken (voeding), taarten, eetbare versieringen voor gebak, wafels, melassestroop, honing, koninginnengelei voor menselijke consumptie (niet voor medisch gebruik), marsepein, brood, ontbijtkoek, broodjes, deeg voor gebak, banketbakkerswaren, petitfours (banketbakkerswaren), vlaaien, beschuiten, koekjes, dranken op basis van cacao, koffie en cacao, koffie en chocolade, cacao met melk, koffie met melk, chocolademelk (drank), zoete broodjes, cacao, producten op basis van cacao, koffie, aromaten voor gebak, anders dan etherische oliën, aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden, aromaten voor dranken, anders dan etherische oliën, koffiearomaten, vanille (aromaat), vanilline (vervangingsmiddel voor vanille), graanpreparaten, gedroogde graanvlokken, kauwgom, niet-medicinale kruidenaftreksels, thee, koffie.	Kl 30 Chocolade; Snoepgoed
	Kl 32 Bier
Kl 35 Detailhandel in voedingsmiddelen, te weten chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, chocolaatjes, bonbons, suiker, karamelsnoepjes, snoepgoed, dragees, gebak, wafels, ontbijtkoek, marsepein, amandelspijs, consumptie-ijs, roomijs, poeders voor consumptie-ijs, zoete broodjes, koekjes, banketbakkerswaren, petitfours (banketbakkerswaren), chocolade, cacao, producten op basis van cacao, aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden, aromaten	

<p>voor dranken, anders dan etherische oliën, vanille (aromaat), vanilline (vervangingsmiddel voor vanille), graanpreparaten, niet-medicinale kruidenaftreksels, thee, koffie, cacao met melk, koffie met melk, chocolademelk (drank).</p>	
--	--

Klasse 30

43. De waren "Chocolade; snoepgoed" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en deze waren zijn derhalve gelijk.

Klasse 32

44. Het Bureau is van oordeel dat de aard, bestemming en het gebruik van de bestreden waren "bier" en de dranken genoemd in de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen merk, te weten "koffie, thee en chocolademelk" significant van elkaar verschillen, naar gelang zij al dan niet alcohol bevatten (zie in die zin arresten GEU van 18 juni 2008, MEZZOPANE, T-175/06, ECLI:EU:T:2008:212; GEU van 4 oktober 2018, FLÜGEL, T-150/17, ECLI:EU:T:2018:641).

45. De aanwezigheid van alcohol is een voor het publiek relevant kenmerk in het kader van de keuze om een bepaalde drank wel of niet te consumeren. Daarnaast bestaan er belangrijke verschillen tussen het op de markt brengen van dranken met en dranken zonder alcohol, onder meer door het feit dat er voor alcoholische dranken strengere reclamewetgeving geldt en voor de verkoop hiervan een speciale licentie nodig is, alsmede de regel dat alcoholische dranken niet aan (een bepaalde leeftijdscategorie van) minderjarigen mogen worden verkocht. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat de betrokken dranken kunnen worden gedronken op dezelfde plaatsen en op complementaire wijze, in die zin dat zij kunnen worden gemengd of samen geschonken en dat zij vaak worden gedronken door dezelfde personen en worden verkocht in soortgelijke verkooppunten (zie arresten GEU van 12 november 2009, Spa Monopole, T-438/07, ECLI:EU:T:2009:434; GEU van 12 december 2019, Crystal, T-648/18, ECLI:EU:T:2019:857). Het Bureau is derhalve van oordeel dat deze waren niet overeenstemmend zijn.

46. De bestreden waren zijn evenmin overeenstemmend met de waren "aromaten voor dranken" van het ingeroepen merk. Aromaten betreffen onder meer geur- en smaakstoffen, zoals zoetstoffen, die kunnen worden gebruikt bij de vervaardiging van dranken. Weliswaar kunnen deze aromaten ingrediënten zijn bij de bereiding van bier, maar dit volstaat niet om te concluderen dat deze waren overeenstemmend zijn. De aard en het doel van deze waren zijn verschillend. Bovendien zijn deze waren doorgaans niet van dezelfde ondernemingen afkomstig. Daarnaast zijn deze waren niet complementair. Immers, ondanks het feit dat deze waren in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt, is het gebruik niet dermate onderling verbonden dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie GEU T-504/11, 4 februari 2013, Dignitude, ECLI:EU:T:2013:57).

47. Tot slot is er evenmin sprake van overeenstemming met de overige waren en diensten van het ingeroepen merk. Hierbij merkt het Bureau op dat het feit dat bepaalde producten worden verkocht via dezelfde verkoopkanalen (zoals supermarkten) niet betekent dat deze waren overeenstemmend zijn, aangezien in een supermarkt een verscheidenheid aan producten wordt verkocht, zonder dat het publiek hier eenzelfde herkomst aan zal toedichten (zie arrest GEU van 26 oktober 2011, NATY'S, T-72/10, ECLI:EU:T:2011:635).

A.2. Globale beoordeling

48. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

49. 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). Voor de waren en diensten in kwestie geldt dat deze bestemd zijn voor de gemiddelde consument. Het gemiddeld aandachtsniveau is derhalve normaal.

50. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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). In casu zijn de merken visueel en auditief sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de merken op zijn minst in zeker mate overeenstemmend. De waren en diensten zijn deels gelijk en deels niet overeenstemmend.

51. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in (zie alinea 10). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

52. 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 geciteerd).

53. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de merken en van de waren, het publiek kan menen dat de gelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van EUIPO in naar zijn mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie alinea 15), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. 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).

55. Voor wat betreft het argument van opposant dat er sprake is van afbreuk aan de reputatie van het ingeroepen merk (zie alinea 16), wijst het Bureau erop dat de oppositie niet is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3 sub a BVIE, dat ziet op de overeenstemmende merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, maar is ingesteld op grond van verwarringsgevaar (artikel 2.2ter lid 1 sub a BVIE).

56. Verweerder betoogt dat de logo's van partijen niet op elkaar lijken (zie alinea 18). In casu betreft de merkaanvraag van verweerder echter een woordmerk en geen beeldmerk.

57. De omstandigheden die verweerder noemt met betrekking tot de verschillende locaties van partijen, alsmede de oorsprong van de naamkeuze in het bestreden merk betreffen het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie alinea 19). Met deze omstandigheden 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 (en eventuele gebruiksbewijzen). Ook spelen zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

58. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de gelijke waren.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2014496 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. De Benelux aanvraag met nummer 1377517 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die gelijk zijn:

- Kl 30 (*alle waren*)

61. De Benelux aanvraag met nummer 1377517 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet gelijk, dan wel overeenstemmend zijn:

- Kl 32 (*alle waren*)

62. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.44 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 15 september 2020

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman