

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014602
van 12 maart 2020

Opposant: **Monster Energy Company, Delaware corporation**
Monster Way 1
Corona CA 92879
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux merkinschrijving 998327**

UNLEASH THE BEAST!

Ingeroepen recht 2: **Europese merkinschrijving 13231361**

UNLEASH THE BEAST!

Ingeroepen recht 3: **Europese merkinschrijving 13628383**

UNLEASH THE NITRO BEAST!

tegen

Verweerder: **Rumble Supplies Holding BV**
Plaza 12
4782 SK Moerdijk
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1380900**

Unleash your inner Animal

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 augustus 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Unleash your inner Animal voor waren in de klassen 5, 25, 28 en 32. De aanvraag is onder nummer 1380900 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 september 2018.
2. Op 1 november 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 998327 van het woordmerk UNLEASH THE BEAST!, ingediend op 20 juni 2016 en ingeschreven op 16 september 2016 voor waren in de klassen 30 en 32;
 - Uniemerk inschrijving 13231361 van het woordmerk UNLEASH THE BEAST!, ingediend op 5 september 2014 en ingeschreven op 22 januari 2015 voor waren in klasse 25;
 - Uniemerk inschrijving 13628383 van het woordmerk UNLEASH THE NITRO BEAST!, ingediend op 8 januari 2015 en ingeschreven op 21 mei 2015 voor waren in de klassen 5 en 32.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken, maar in zijn argumenten geeft opposant aan dat de oppositie alleen is gebaseerd op de waren in klasse 5, 25 en 32 van de ingeroepen merken.
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 november 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 15 mei 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 merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant geeft aan dat de oppositie is gebaseerd op alle waren van de klassen 5, 25 en 32 van de ingeroepen merken.

10. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken van huis uit een aanzienlijk of in elk geval meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen, omdat deze geen enkel beschrijvend element bevatten voor de waren waarvoor de merken zijn geregistreerd. Daarnaast betoogt opposant dat de onderscheidende onderdelen van de ingeroepen merken en het bestreden merk 1) UNLEASH en 2) BEAST respectievelijk ANIMAL zijn.

11. Opposant stelt dat de merken allemaal het begripsmatige identieke element UNLEASH bevatten. Daarnaast is de aanduiding ANIMAL een synoniem voor het woord BEAST. In alle tekens wordt begripsmatig verwezen naar het loslaten van een beest, dat afkomstig kan zijn vanuit jezelf, aldus opposant. Om die reden zijn de merken begripsmatig gelijk. Dit geldt volgens opposant ook voor het derde ingeroepen merk, omdat het woord NITRO er niet toe kan leiden dat de begripsmatige overeenstemming tussen de merken, die is gelegen in de woorden UNLEASH en BEAST/ANIMAL, teniet wordt gedaan.

12. Op visueel vlak betoogt opposant dat de merken beginnen met hetzelfde woord UNLEASH. Dit is het eerste woord en neemt om die reden een prominente plaats in. Volgens opposant zal de visuele indruk die achterblijft bij de consument gedomineerd worden door met name dit element. Het gebruik van een uitroepteken aan het einde van de ingeroepen merken doet niet af aan de visuele totaalindruk, aldus opposant. Met betrekking tot het derde ingeroepen merk voegt opposant nog toe dat de merken bestaan uit hetzelfde aantal woorden. De merken zijn derhalve visueel overeenstemmend.

13. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt opposant dat de merken beginnen met een pakkend identiek woord dat gelijk de aandacht van het publiek trekt. Opposant stelt ook dat het gebruik van het uitroepteken niet voor een andere uitspraak zorgt en derhalve geen invloed heeft op het klankbeeld van de tekens. Volgens opposant zijn de merken ook auditief overeenstemmend.

14. Opposant betoogt dat de waren van de ingeroepen merken deels gelijk en deels in zekere mate overeenstemmend zijn met de waren van het bestreden merk.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk niet te registreren en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat hij zich sinds 1995 enkel richt op de markt van krachtsport en fitness. Volgens verweerder heeft zijn dienstverlening ook niets te maken met dieren en is de aanduiding 'INNER ANIMAL' geen synoniem voor 'BEAST'.

17. Verweerder stelt dat partijen zich richten op een ander publiek. De voedingssupplementen van verweerder worden in capsule en in poedervorm op de markt gebracht en zijn bestemd voor hardcore sporters en bodybuilders boven de 18 jaar oud. Opposant brengt echter een (cafeïne) frisdrank op de markt, dat wordt verkocht in blikjes bij benzinestations, grootgrutters, kroegen op evenementen etc. Partijen zijn dus op verschillende markten actief en daarom is er geen sprake van verwarring, aldus verweerder.

18. Verweerder stelt verder dat de waren van opposant in klasse 5 betrekking hebben op supplementen in vloeibare vorm. Verweerder brengt echter poeders en pillen op de markt. Om die reden zijn deze waren verschillend. Verweerder betoogt ook dat de ingeroepen merken niet zijn geregistreerd voor de waren in klasse 28.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat opposant niet op grond van het woord UNLEASH en BEAST ook rechten kan ontleen aan andere slogans die beginnen met deze woorden. Louter de specifiek benoemde teksten in de merkregistraties komen in aanmerking voor exclusiviteit en merkbescherming, aldus verweerder.

20. Verweerder verwijst ook naar een oudere merkregistratie van het woord ANIMAL, die op naam van verweerder staat. Volgens verweerder komen de ingeroepen merken van opposant in rangorde na dit oudere merk. In dit kader merkt verweerder op dat als de onderhavige merken te veel op elkaar lijken om naast elkaar te bestaan, dit ook zou gelden voor het oudere ANIMAL-merk en de ingeroepen merken. Verweerder sluit daarom niet uit dat hij, indien de oppositie wordt toegewezen, een procedure zal starten op basis van zijn oudere ANIMAL-merk tegen de merken van opposant.

21. Verweerder concludeert tot slot dat de merken zonder problemen naast elkaar kunnen bestaan.

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 waren

25. 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).

26. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen oudere merken 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.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 5 Voedingssupplementen in vloeibare vorm. (<i>Uniemark 13628383</i>)	Kl 5 Voedingssupplementen; Minerale voedingssupplementen; Voedingssupplementen bestaande uit aminozuren; Voedingssupplementen bestaande uit vitamines; Voedingssupplementen bestaande uit sporenelementen; Voedingssupplementen met soja-isoflavonen; Voedingssupplementen op basis van caseïne; Voedingssupplementen op basis van proteïne; Voedingssupplementen op basis van enzymen; Energierepen met voedingssupplementen als maaltijdvervanger; Voedingssupplementen voor niet-medisch gebruik; Voedingssupplementen op basis van eiwitpoeder; Vitaminepreparaten in de vorm van voedingssupplementen; Voedingssupplementen voor personen met speciale dieetbehoeften
Kl 25 Kleding, Te weten, Topjes, Overhemden, Shirts met lange mouwen, T-shirts, Shirts met capuchon en Sweatshirts met capuchon, Sweatshirts, Vrijetijdsjasjes, Onderbroeken, Bandana's [halsdoeken], Sokken, Zweetbanden en Handschoenen [kleding]; Hoofddeksels, namelijk hoeden en beanies. (<i>Uniemark 13231361</i>)	Kl 25 Kleding; Petten
	Kl 28 Fitnesstoestellen; Bodybuilding apparaten
Cl 32 Niet-alcoholische dranken; Bier. (<i>BX 998327 en Uniemark 13628383</i>)	Kl 32 Alcoholvrije dranken met biersmaak; Dranken op basis van bier; Sorbets [dranken]; Vitaminehoudende dranken; Isotonische dranken; Isotone dranken; Dranken (Isotonische -); Bevroren koolzuurhoudende dranken; Gearomatiseerde koolzuurhoudende dranken; Dranken van mungbonen; Dranken met verhoogde voedingswaarde; Dranken op basis van melkwei; Met vitamines verrijkt spuitwater [dranken]; Isotonische dranken [niet voor medische doeleinden]; Niet alcoholische dranken gearomatiseerd met thee; Niet-alcoholische dranken verrijkt met vitamines; Niet alcoholische mousserende dranken op basis van

	vruchtensap; Siropen voor dranken; Vruchtendranken [alcoholvrije dranken]; [alcoholvrije] opwekkende drankjes; Poeders voor koolzuurhoudende dranken; Extracten voor het bereiden van drank; Oplosbare preparaten voor de bereiding van dranken; Siropen voor de bereiding van dranken met fruitsmaak; Siropen voor de bereiding van dranken op basis van melkwei; Poeders voor de bereiding van dranken op vruchtenbasis; Energiedranken; Energiedranken [niet voor medische doeleinden]; Energiedranken die cafeïne bevatten; Sportdranken; Sportdranken met elektrolyten; Met proteïnes verrijkte sportdranken
--	---

Klasse 5

28. De algemene term "Voedingssupplementen", genoemd in klasse 5 van het bestreden merk omvat ook de "Voedingssupplementen in vloeibare vorm" van het derde ingeroepen merk. Deze waren zijn derhalve gelijk. Het feit dat laatstgenoemde waren ook nog een nadere specificatie bevatten maakt dat niet anders. Waren worden ook als identiek beschouwd wanneer zij onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

29. De bestreden waren "Minerale voedingssupplementen; Voedingssupplementen bestaande uit aminozuren; Voedingssupplementen bestaande uit vitaminen; Voedingssupplementen bestaande uit sporenelementen; Voedingssupplementen met soja-isoflavonen; Voedingssupplementen op basis van caseïne; Voedingssupplementen op basis van proteïne; Voedingssupplementen op basis van enzymen; Voedingssupplementen voor niet-medisch gebruik; Voedingssupplementen op basis van eiwitpoeder; Vitaminepreparaten in de vorm van voedingssupplementen; Voedingssupplementen voor personen met speciale dieetbehoeften" zijn gelijk, dan wel sterk overeenstemmend aan de "Voedingssupplementen in vloeibare vorm" van het derde ingeroepen merk. Weliswaar kan het gaan om verschillende uitvoeringsvormen van een voedingssupplement, maar al deze uitvoeringsvormen zijn naar hun aard en doel hetzelfde. Immers, ze vormen allemaal een type supplement dat dient als aanvulling op de dagelijkse maaltijd om eventueel vitamine en/of mineraal tekorten aan te vullen. Deze waren worden in de regel via dezelfde distributiekanaalen verspreid en zijn gericht op dezelfde eindgebruikers.

30. De "Energierepen met voedingssupplementen als maaltijdvervanger" stemmen naar het oordeel van het Bureau eveneens overeen met de waren in klasse 5 van het derde ingeroepen merk. Weliswaar zijn de energierepen bestemd om te worden gebruikt in het kader van een dieet (ter vervanging van een maaltijd), maar in essentie dienen deze producten hetzelfde doel, namelijk om ervoor te zorgen dat het menselijk lichaam voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Daarnaast zullen beide producten vaak vervaardigd worden door dezelfde fabrikanten, en te koop aangeboden worden in dezelfde verkooppunten.

Klasse 25

31. In zowel de warenlijst van het tweede ingeroepen merk, als het bestreden merk komt de term "Kleding" *expressis verbis* voor. Deze waren zijn derhalve gelijk.

32. De waren "*Petten*" zijn gelijk aan de waren "Hoofddeksels, namelijk hoeden en beanies" van het tweede ingeroepen merk. Een pet is, net zoals een hoed of een beanie, een type hoofddeksel. Deze waren zijn naar hun aard en doel hetzelfde, namelijk het bedekken of beschermen van het lichaam en het gebruik voor modedoeleinden. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook eenzelfde herkomst toedichten.

Klasse 28

33. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*Fitnessstoestellen; Bodybuildingapparaten*" in klasse 28 van het bestreden merk niet overeenstemmend zijn met de waren van de ingeroepen merken. Het gaat in dit geval om sporttoestellen die door gespecialiseerde ondernemingen op de markt worden gebracht en die niet worden verkocht via dezelfde distributiekkanalen als de waren van de ingeroepen merken. Voor de onderhavige waren in klasse 28 geldt derhalve dat de waren niet alleen verschillen naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik, maar ook naar wijze van distributie. Daarnaast zijn de waren noch concurrerend, noch complementair.

Klasse 32

34. De waren "*Alcoholvrije dranken met biersmaak; Sorbets [dranken]; Vitaminehoudende dranken; Isotonische dranken; Isotone dranken; Dranken (Isotonische -); Bevroren koolzuurhoudende dranken; Gearomatiseerde koolzuurhoudende dranken; Dranken van mungbonen; Dranken met verhoogde voedingswaarde; Dranken op basis van melkwei; Met vitamines verrijkt spuitwater [dranken]; Isotonische dranken [niet voor medische doeleinden]; Niet alcoholische dranken gearomatiseerd met thee; Niet-alcoholische dranken verrijkt met vitamines; Niet alcoholische mousserende dranken op basis van vruchtensap; Vruchtendranken [alcoholvrije dranken]; [alcoholvrije] opwekkende drankjes; Energiedranken; Energiedranken [niet voor medische doeleinden]; Energiedranken die cafeïne bevatten; Sportdranken; Sportdranken met elektrolyten; Met proteïnes verrijkte sportdranken*" vallen allemaal onder de algemene categorie "niet-alcoholische dranken" genoemd in klasse 32 van het eerste en derde ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk. Immers, 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, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

35. De bestreden waren "*Dranken op basis van bier*" zijn gelijk, dan wel sterk overeenstemmend aan "bier" genoemd in klasse 32 van het eerste en derde ingeroepen merk. Het gaat immers om dezelfde soort dranken waarvan de verkooppunten en de distributiekkanalen over het algemeen hetzelfde zijn.

36. De waren "*Siropen voor dranken; Poeders voor koolzuurhoudende dranken; Extracten voor het bereiden van drank; Oplosbare preparaten voor de bereiding van dranken; Siropen voor de bereiding van dranken met fruitsmaak; Siropen voor de bereiding van dranken op basis van melkwei; Poeders voor de bereiding van dranken op vruchtenbasis*" betreffen verschillende soorten producten die zijn bestemd voor het bereiden van dranken. Deze waren stemmen sterk overeen met de "niet-alcoholische dranken" genoemd in klasse 32 van het eerste en derde ingeroepen merk. De waren zijn ook bestemd voor de menselijke consumptie en hebben hetzelfde doel. Ook worden deze producten verkocht via dezelfde verkoopkanalen en kan er sprake zijn van een concurrerend karakter.

Conclusie

37. De waren van het bestreden merk zijn deels gelijk aan, deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren van de ingeroepen merken.

Vergelijking van de tekens

38. 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).

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

40. 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).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen merk (BX 998327 en EU 13231361)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
UNLEASH THE BEAST!	Unleash your inner Animal

Visuele vergelijking

42. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk, UNLEASH THE BEAST!, bestaat uit drie woorden, weergegeven in hoofdletters en bevat een uitroepteken aan het eind. Het bestreden merk, Unleash your inner Animal, bestaat uit vier woorden, weergegeven in hoofd- en kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

43. De merken beginnen allebei met het identieke woord UNLEASH. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie arresten GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Daar staat tegenover dat de overige woorden verschillend

zijn. Verder bestaat het bestreden merk uit vier woorden in plaats van drie en bevat het ingeroepen merk een uitroepteken. Deze verschillen nemen echter niet weg dat de merken een zekere mate van overeenstemming vertonen, die is gelegen in het eerste identieke woord UNLEASH.

44. De merken zijn derhalve op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. Het ingeroepen merk bestaat uit drie woorden en vier lettergrepen. Het bestreden merk bestaat uit vier woorden en acht lettergrepen. De uitspraak van de merken verschilt derhalve in lengte. Ook hier is er door de aanwezigheid van het identieke woord 'UNLEASH' aan het begin, sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming. Daarnaast geldt dat ook in het kader van de auditieve vergelijking, het publiek in beginsel meer aandacht besteedt aan het begin van een merk (GEU Mundicor, reeds geciteerd).

46. Het kleine verschil dat er mogelijks op auditief vlak ook waar te nemen zal zijn, is het gebruik van extra volume door de spreker, door het uitroepteken op het einde van het ingeroepen merk. Dit heeft echter geen verdere invloed op de uitspraak van het eerste woord.

47. De tekens zijn derhalve op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

48. Beide merken betreffen een korte Engelse zin. Het ingeroepen merk UNLEASH THE BEAST betekent 'laat het beest los'. Het bestreden merk Unleash your inner Animal betekent 'laat je innerlijke dier los'. Het Bureau is van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux deze korte Engelstalige zinnen zal begrijpen. De boodschap die door beide merken wordt gecommuniceerd is 'laat je gaan' of 'gooi alle remmen los' en kan worden begrepen als een reactie op het uitgangspunt dat mensen zich doorgaans beheerst gedragen en ongeremde uitingen, die ook wel als wild, dierlijk of beestachtig worden bestempeld, onderdrukken. Het Bureau is van oordeel dat het publiek in beide merken dezelfde boodschap zal herkennen (zie ook de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, 25 juli 2017, 200.202.571/01, Release the Beast).

49. De tekens verwijzen naar hetzelfde concept en zijn op begripsmatig vlak derhalve sterk overeenstemmend.

Conclusie

50. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Met betrekking tot het derde ingeroepen merk (EU 13628383)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
UNLEASH THE NITRO BEAST!	Unleash your inner Animal

51. Het derde ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit vier woorden en zes lettergrepen.

52. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen merk geldt evenzeer voor het derde ingeroepen merk. Visueel en auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend door de aanwezigheid van het woord UNLEASH aan het begin van de merken. De aanwezigheid van het woord NITRO doet hier niet aan af.

53. Het woord NITRO kan door het publiek worden opgevat als een verkorting van het woord 'nitroglycerine', hetgeen een explosieve springstof is.² Indien het publiek het woord NITRO in deze betekenis begrijpt, ligt het voor de hand dat hiermee wordt bedoeld dat 'het beest' een explosief karakter heeft. Deze toevoeging verandert de begripsmatige betekenis van het ingeroepen merk niet, maar versterkt deze enkel. Indien het publiek de betekenis van het woord NITRO niet kent, zal het nog altijd begrijpen dat het merk verwijst naar het 'laat het beest los' concept. Het derde ingeroepen merk is derhalve begripsmatig eveneens sterk overeenstemmend met het bestreden merk.

Conclusie

54. Ook voor het derde ingeroepen merk geldt dat de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend zijn en dat er op begripsmatig vlak sprake is van een sterke overeenstemming.

A.2. Globale beoordeling

55. 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.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Met betrekking tot de waren in klasse 5 overweegt het Bureau dat gezien de hedendaagse discussies over gezonde voeding het aandachtsniveau van een deel van het publiek bij het kopen van voedingssupplementen hoger kan zijn dan normaal. Een ander deel van het publiek zal dergelijk supplementen echter simpelweg beschouwen als een standaard aanvulling op de dagelijkse maaltijd en zal bij de aanschaf hiervan geen hoger aandachtsniveau hebben dan bij andere voedingsproducten. Er dient dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt. De overige waren in klasse 25 en 32 betreffen waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen en zijn gericht op het algemene publiek. Ook voor deze waren is er derhalve sprake van een normaal aandachtsniveau.

57. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de 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 het onderhavige geval zijn de waren deels gelijk, deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn de merken sterk overeenstemmend.

58. 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

² <https://www.lexico.com/en/definition/nitroglycerine>

onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Opposant meent dat zijn merken een sterk onderscheidend vermogen hebben, omdat deze geen enkel beschrijvend element bevatten (zie alinea 10). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 sub a BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Een merk dat in geen enkel opzicht beschrijvend is voor de betrokken waren heeft daarmee nog geen groot, maar slechts een normaal onderscheidend vermogen (zie Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Nu opposant geen bekendheid van zijn merk heeft aangetoond, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen, aangezien de ingeroepen merken geen kenmerk beschrijven van de waren in kwestie.

59. 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).

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

B. Overige factoren

61. Volgens verweerder richten partijen zich op een ander publiek (zie alinea 17). In dit kader merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken merken in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. 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: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).

62. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie alinea 20) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen merk bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere merk waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

C. Conclusie

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de gelijke en overeenstemmende waren.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2014602 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. De Benelux aanvraag met nummer 1380900 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die gelijk, dan wel overeenstemmend worden geacht:

- Kl 5 (*alle waren*)

- Kl 25 (*alle waren*)
- Kl 32 (*alle waren*)

66. De Benelux aanvraag met nummer 1380900 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend worden geacht:

- Kl 28 (*alle waren*)

67. 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, 12 maart 2020

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman