

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014638
van 12 maart 2020

Opposant: **Kona USA, Inc., Washington corporation**
Salashan Loop 2455
Ferndale WA 98248
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Kennedy van der Laan NV**
Molenwerf 16
1014 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux merkinschrijving 498125**

KONA

Ingeroepen recht 2: **Uniemerkt inschrijving 311449**

KONA

tegen

Verweerder: **Global Esprit Inc.**
Yuen Shan Rd. 8F, No.506
Chung-Ho Dist. New Taipei City
Taiwan

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1381155**

KONA81

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 september 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk KONA81 voor waren in klasse 9. De aanvraag is onder nummer 1381155 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 oktober 2018.
2. Op 29 november 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Beneluxmerk 498125 voor het woordmerk KONA, ingediend op 4 april 1991 en ingeschreven voor waren in klasse 12;
 - Uniemerkt 311449 voor het woordmerk KONA, ingediend op 29 juli 1996 en ingeschreven op 25 mei 1998 voor waren in klasse 12.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere 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 4 december 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 27 september 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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat onder het merk Kona een uitgebreid aanbod aan verschillende soorten fietsen wereldwijd op de markt wordt gebracht via diverse verkooppunten, onder meer in de Benelux. Daarnaast is het merk betrokken bij de wielersport, met name bij mountainbike kampioenschappen. Ook

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.

doneert opposant fietsen ten behoeve van de verbetering van de levering van onder meer gezondheidshulpmiddelen in Afrika.

10. Volgens opposant richten de waren van de merken zich tot een gemengd publiek dat vermoedelijk bestaat uit zowel professionals als particulieren. Opposant stelt vast dat in dit geval een gemiddeld aandachtsniveau in acht moet worden genomen.

11. Opposant betoogt verder dat de ingeroepen merken van huis uit een groot onderscheidend vermogen hebben, omdat de aanduiding KONA geen bestaand woord is. Het onderscheidend vermogen van de merken is door het intensieve en langdurige gebruik hiervan alleen nog maar toegenomen, aldus opposant. Om deze stelling te onderbouwen heeft opposant een aantal screenprints van websites als bijlage ingediend.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat zowel visueel als auditief een bovengemiddelde overeenstemming bestaat tussen de merken, door de aanwezigheid van het identieke woord KONA. Het enige verschil betreft de toevoeging van het cijfer 81 aan het einde van het betwiste merk. Volgens opposant heeft dit getal geen specifieke betekenis en is het van ondergeschikt belang. Opposant betoogt dat het eerste deel KONA vooral de aandacht van het publiek zal trekken. Deze aanduiding heeft geen begripsmatige betekenis en voor zover dit wel zo zou zijn, dan zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

13. Volgens opposant zijn de waren in klasse 9 van het betwiste merk vergelijkbaar, althans complementair aan de waren van de ingeroepen merken. Een deel van de waren kan gebruikt worden in het kader van de wielersport. De overige waren zijn ook overeenstemmend, omdat deze allemaal hulpmiddelen zijn voor het beoefenen van een sport en in dezelfde sportwinkels worden verkocht, aldus opposant.

14. Opposant betoogt dat het publiek het betwiste merk kan opvatten als sub-merk van de ingeroepen merken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een speciale lijn van producten, die betrekking hebben op het jaar 1981.

15. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat het element KONA verwijst naar de stad Kailua-Kona in Hawaï. Daarnaast is deze aanduiding ook een Hawaïaanse voornaam. Volgens verweerder zal het publiek de verwijzing naar de Hawaïaanse stad herkennen, omdat dit het startpunt is van de Ironman Hawaï triatlon en de onderhavige waren betrekking hebben op producten die gebruikt worden tijdens een triatlon.

17. Het betwiste merk bevat naast het woord Kona ook het getal 81. Verweerder betoogt dat dit getal een belangrijke functie vervult binnen het merk. De cijfers '8' en '1' staan voor respectievelijk de oneindigheid en de beste. Het element '81' heeft derhalve een specifieke betekenis en is dus een onderscheidend element, aldus verweerder. Volgens verweerder is het element 'Kona' minder onderscheidend, omdat dit verwijst naar een Hawaïaanse naam.

18. Verweerder stelt dat de merken een andere visuele totaalindruk hebben door de aanwezigheid van het onderscheidende element '81'. Mocht er toch sprake zijn van visuele overeenstemming tussen de merken, dan is deze minimaal, aldus verweerder.

19. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat het publiek, door de specifieke betekenis van de cijfercombinatie '81', ook naar het betwiste merk kan verwijzen door middel van deze cijfercombinatie. Om die reden bestaat er een duidelijk auditief verschil tussen de merken en is er geen sprake van auditieve overeenstemming, dan wel is die overeenstemming volgens verweerder minimaal.

20. Verweerder stelt dat in de onderhavige zaak geen begripsmatige vergelijking kan worden gemaakt. Indien dit wel zou kunnen, dan zorgt de cijfercombinatie '81' ervoor dat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

21. Verweerder betoogt dat de waren niet overeenstemmend of complementair zijn, met uitzondering van de fietsbrillen en fietshelmen. Dergelijke waren zijn volgens verweerder gerelateerd aan fietsen en hebben op grond daarvan wel een zekere link met de waren van de ingeroepen merken.

22. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 tekens

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KONA	KONA81

29. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat het op grond van de rechtspraak mogelijk is dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu 81) en een ander merk (in casu KONA), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt (HvJEU, *THOMSON LIFE*, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594). In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, *Life Blog*, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

30. Daarnaast geldt dat twee merken over het algemeen overeenstemmen 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.

Begripsmatige vergelijking

31. De ingeroepen merken betreffen het woord KONA. Het woord KONA heeft geen begripsmatige betekenis. Verweerder betoogt dat het publiek het zal herkennen als verwijzing naar een stad in Hawaï (zie alinea 16), maar het Bureau is van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux de stad Kailua-Kona in Hawaï niet kent, laat staan dat het publiek het begrip 'Kona' als verwijzing naar die stad zal opvatten. De aanduiding Kona is volgens verweerder ook een voornaam (zie alinea 16). Dit betekent echter niet dat het merk ook een vaststaande betekenis heeft (zie GEU, *Don Luciano*, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (zie HvJEU, *Picasso*, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

32. Het betwiste merk bestaat uit het woord KONA en het getal 81. Anders dan verweerder betoogt, overweegt het Bureau dat het publiek in het samengestelde merk KONA81 de cijfercombinatie eerder zal opvatten als het getal 81, dan als de losse cijfers 8 en 1. Het getal 81 heeft in het onderhavige geval geen voor de hand liggende betekenis. Het kan verwijzen naar een jaartal, leeftijd of serienummer. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het getal 81 in het betwiste merk geen specifieke, dan wel duidelijke betekenis heeft voor het relevante publiek.

33. In het licht van het voorgaande is een begripsmatige vergelijking tussen de merken derhalve niet mogelijk.

Visuele vergelijking

34. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van vier letters, KONA. Het bestreden merk bestaat uit één woord van vier letters, KONA en het getal 81.

48. Het ingeroepen merk is volledig opgenomen in het eerste deel van het bestreden merk en behoudt een zelfstandige onderscheidende plaats. Daarnaast geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

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

Auditieve vergelijking

36. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen, "KO-NA". Het bestreden merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen, "KO-NA" en een getal, "eenentachtig". Het getal 81 zorgt weliswaar voor een auditief verschil, maar daar staat tegenover dat de eerste twee lettergrepen van het betwiste merk zijn identiek aan het gehele ingeroepen merk. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

37. De merken zijn derhalve auditief eveneens sterk overeenstemmend.

Conclusie

38. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet mogelijk. Visueel en auditief zijn de merken sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

39. 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).

40. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk 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.

41. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CI 9 Diving Cap; Diving Boots; Regulator for use in diving; Diving buoyancy adjustment vestor jacket; goggles; stereos; goggles for skiing; goggles for sport; goggles for the protection of eyes; spectacle bridge pads; Lenses for glasses; Thermal imaging apparatus for night vision; end tips for spectacle

	<p>frames; divers' masks; nose clips for divers and swimmers; ear plugs for divers; gloves for divers; diving suits; breathing apparatus for underwater swimming; life jackets; life buoys; head guards for sports; protective masks; cameras [photography]; headphones; portable media players; spectacles [optics]; eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; 3D spectacles; optical lenses; spectacle frames; eyeglass frames; spectacle chains; eyeglass chains; spectacle cords ; eyeglass cords; peepholes [magnifying lenses] for doors; prisms[optics]; magnifying glasses; telescopes; refractors; eyepieces; counters; meters; pedometers; time switches, automatic; time recording apparatus; time clocks [time recording devices]; Glasses; Cyclists' glasses; Prescription glasses; Glasses cases; Corrective glasses; Frames for glasses; Children's eye glasses; Boxes [cases] for glasses; Replacement lenses for glasses; Cases for children's eye glasses; Helmet cameras; Riding helmets; Helmets (Riding -); Safety helmets; Bicycle helmets; Skihelmets; Snowboard helmets; Visors for helmets; Helmets for bicycles; Helmets for use in sports; Protective face-shields for protective helmets; Protective helmets for use in sports; Safety caps; Diving snorkels; Diving goggles; Scuba diving masks; Skin diving masks; Spectacle cords; Spectacle holders; Spectacle mountings; Spectacle cases; Spectacle straps; Spectacle temples; Spectacles [optics]; Polarizing spectacles; Prescription spectacles; Protective spectacles; Spectacle lens blanks; Cords for spectacles; Retainers for spectacles; Cases for spectacles; Parts for spectacles; Optical lenses for spectacles; Spectacle frames made of metal; Spectacle frames made of plastic; 3D spectacles for television receivers; Spectacle frames made of metal and of synthetic material; Spectacle frames made of a combination of metal and plastics; Spectacle frames made of metal or a combination of metal and plastics; Cords for eyeglasses; Glacier eyeglasses; Antireflection coated eyeglasses; Magnifying eyeglasses; Protective eyeglasses; Sports training eyeglasses; Cases for eyeglasses; Cases for children's eyeglasses; Cases for eyeglasses and sunglasses; Prescription eyeglasses; Fashion eyeglasses; Side guards for eyeglasses; Scuba masks; Swimmingface masks; Lifebelts; Life</p>
--	--

	<p>vests; Inflatable apparatus for life-saving purposes; Underwater cameras; Eyepieces.</p> <p><i>Kl 9 Duikcaps; Duiklarzen; Duikregulator; duik jack voor aanpassing opwaartse druk; Veiligheidsbrillen; Stereofonische apparaten; Beschermende brillen voor het skiën; Beschermende brillen voor het sporten; Beschermende brillen voor de ogen; drukpads voor brillen; Brillenglazen; Infrarood apparatuur voor nachtvisie; eind tips voor brilmonturen; Duikmaskers; neusclips voor duikers en zwemmers; Oordopjes voor duikers; Duikerhandschoenen; Duikpakken; Ademapparatuur voor onderwater zwemmen; Reddingsvesten; Reddingsboeien; Hoofdbeschermers voor de sport; Beschermende maskers; Fototoestellen; Hoofdtelefoons; Draagbare mediaspelers; Brillen [optiek]; Zonnebrillen; Antiverblindingsbrillen; 3D-brillen; Optische lenzen; Brilmonturen; Kettinkjes voor brillen; Brillenkoordjes; Judassen [kijkglasjes voor deuren]; Prisma's [optiek]; Loepen; Telescopen; Refractoren; Oculairs; Tellers; Stappentellers; Schakelklokken; Tijdnopname-apparatuur; Controleklokken; Brillen [optiek]; Brillen voor fietsers; Brillen (Voorgescreven -); Brillenkokers; Corrigerende brillen; Frames voor brillen; Kinderbrillen; Doosjes [kokers] voor brillen; Reserveglazen voor brillen; Etuis voor kinderbrillen; Helm camara's; Caps [paardrijhelmen]; Veiligheidshelmen; Fietshelmen; Skihelmen; Snowboardhelmen; Kleppen voor helmen; Helmen voor fietsen; Helmen voor gebruik bij sporten; Gezichtsbeschermers voor beschermende helmen; Beschermende helmen voor gebruik bij sporten; Hoofddeksels voor veiligheid; Snorkels; Duikbrillen; Duikmaskers [scuba]; Huid duikmaskers; Billenkoordjes; Brillenhouders; Brilmonturen; Brillenkokers; Brillenbandjes; Brilveren [brilpootjes]; Brillen [optie]; Brillen (Polariserende -); Brillen (Voorgescreven); Beschermende brillen; Onbewerkte glazen voor brillen; Koorden voor brillen; Brillenkoordjes; Brillenkokers; Brilonderdelen; Optische lenzen voor brillen; Brilmonturen van metaal; Brilmonturen van plastic; 3D-brillen voor gebruik met televisietoestellen; Brilmonturen van metaal of van</i></p>
--	---

	<p><i>synthetisch materiaal; Brilmonturen van metaal in combinatie met plastic; Brilmonturen van metaal of van een combinatie van metaal en plastic; Koorden voor brillen; Gletsjerbrillen; Ontspiegelde brillenglazen; Vergrootglazen voor brillen; Beschermende brillen; Sportbrillen; Brillenkokers; Etais voor kinderbrillen; Etais voor brillen en zonnebrillen; Voorgescreven brillen; Modebrillen; Zijbescherming voor brillen; Duikmaskers [scuba]; Reddingsgordels; Reddingsvesten; Hulpverlenings-(Reddings -) toestellen opblaasbare -; Onderwatercamera's; Oculairs.</i></p>
<p>Kl 12 Fietsen en onderdelen en toebehoren hiervoor voor zover niet begrepen in andere klassen. (BX merkregistratie 498125)</p> <p>Kl 12 Rijwielen en onderdelen daarvoor. (EU merkregistratie 311449)</p>	
	<p>N.B. De originele taal van dit depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>

42. Verweerder erkent dat fietsbrillen en fietshelmen in zekere mate overeenstemmend zijn met de waren in klasse 12 (zie alinea 21). Om die reden stelt het Bureau vast dat de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen de waren "*Brillen voor fietsers; Fietshelmen; Helmen voor fietsen*" kennelijk geen punt van discussie is voor verweerder. De overeenstemming met betrekking tot deze waren is derhalve *in confesso*.

43. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*Beschermende brillen voor het sporten; Hoofdbeschermers voor de sport; Helmen voor gebruik bij sporten; Beschermende helmen voor gebruik bij sporten; Sportbrillen*" niet overeenstemmen met de fietsen of de overige waren genoemd in klasse 12 van de ingeroepen merken. Weliswaar kunnen voornoemde bestreden waren ook betrekking hebben op helmen en brillen die speciaal zijn bedoeld voor gebruik tijdens het fietsen of wielrennen, maar de aard en het doel van deze (veiligheids)producten en fietsen zijn wezenlijk anders. De bestreden waren zien op bescherming van het lichaam en veiligheid tijdens het uitoefenen van een sport. De waren van het ingeroepen merk zijn (onderdelen van) een vervoersmiddel dat kan worden gebruikt voor sportdoeleinden. Deze verschillende waren vereisen elk een andere bijzondere knowhow en worden ook door verschillende gespecialiseerde bedrijven vervaardigd.

44. Zelfs indien de waren in dezelfde (web)winkels worden verkocht, dan is dit naar het oordeel van het Bureau in het onderhavige geval onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van overeenstemming aangezien deze producten zeer verschillend zijn en doorgaans niet door dezelfde fabrikanten op de markt wordt gebracht. De waren zijn evenmin complementair. Immers, ondanks 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).

45. Voor de overige waren in klasse 9 geldt eveneens dat deze niet overeenstemmen met fietsen of onderdelen daarvan. De stelling van opposant dat alle waren overeenstemmen, omdat die kunnen worden gebruikt bij het beoefenen van een sport en dat deze kunnen worden aangeboden in dezelfde soort winkels is onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen. Fietsen en onderdelen daarvan worden doorgaans aangeboden door gespecialiseerde fietswinkels. De overige bestreden (sport)artikelen worden verkocht in gespecialiseerde sport- of brillenwinkels. De waren verschillen naar hun aard, doel en wijze van gebruik en richten zich niet op hetzelfde publiek. Daarnaast zijn de waren niet afkomstig van dezelfde fabrikant. Om die reden zijn deze waren niet overeenstemmend.

Conclusie

46. De overeenstemming van een deel van de waren is in confesso. Het overige deel van de waren is niet overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. 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). De waren zijn gericht op een gemengd publiek. Voor de waren waarvan de overeenstemming in confesso is, geldt dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. De prijs van fietsen is immers veelal hoog en deze worden niet dagelijks aangeschaft, waardoor de consument aandachtig zal zijn. Ook voor fietshelmen en fietsbrillen zal het aandachtsniveau verhoogd zijn, omdat dit ook met de bescherming van het lichaam en de veiligheid te maken heeft (zie in die zin: GEU, 4 maart 2015, T-558/13, FORCE-X, ECLI:EU:T:2015:135 en T-486/07, 22 maart 2011, CA, ECLI:EU:T:2011:104).

49. 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 tekens visueel en auditief sterk overeenstemmend en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Voor een deel van de waren is in confesso dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat. Het overige deel van de waren is niet overeenstemmend.

50. 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 in kwestie. Tevens roept opposant een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

51. Verder 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).

52. Ondanks het verhoogde aandachtsniveau is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming van de merken, van oordeel dat het publiek kan menen dat de overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2014638 wordt gedeeltelijk toegewezen.

55. De Benelux aanvraag met nummer 1381155 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren waarvan de overeenstemming in confesso is:

- Kl 9 Brillen voor fietsers; Fietshelmen; Helmen voor fietsen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1381155 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend zijn:

- Kl 9 Duikcaps; Duiklaarzen; Duikregulator; duik jack voor aanpassing opwaartse druk; Veiligheidsbrillen; Stereofonische apparaten; Beschermende brillen voor het skiën; Beschermende brillen voor het sporten; Beschermende brillen voor de ogen; drukpads voor brillen; Brillenglazen; Infrarood apparatuur voor nachtvisie; eind tips voor brilmonturen; Duikmaskers; neusclips voor duikers en zwemmers; Oordopjes voor duikers; Duikerhandschoenen; Duikpakken; Ademapparatuur voor onderwater zwemmen; Reddingsvesten; Reddingsboeien; Hoofdbeschermers voor de sport; Beschermende maskers; Fototoestellen; Hoofdtelefoons; Draagbare mediaspelers; Brillen [optiek]; Zonnebrillen; Antiverblindingsbrillen; 3D-brillen; Optische lenzen; Brilmonturen; Kettinkjes voor brillen; Brillenkoordjes; Judassen [kijkglasjes voor deuren]; Prisma's [optiek]; Loepen; Telescopen; Refractoren; Oculairs; Tellers; Stappentellers; Schakelklokken; Tijdopname-apparatuur; Controleklokken; Brillen [optiek]; Brillen (Voorgescreven -); Brillenkokers; Corrigerende brillen; Frames voor brillen; Kinderbrillen; Doosjes [kokers] voor brillen; Reserveglazen voor brillen; Etais voor kinderbrillen; Helm camera's; Caps [paardrijhelmen]; Veiligheidshelmen; Skihelmen; Snowboardhelmen; Kleppen voor helmen; Helmen voor gebruik bij sporten; Gezichtsbeschermers voor beschermende helmen; Beschermende helmen voor gebruik bij sporten; Hoofddekseis voor veiligheid; Snorkels; Duikbrillen; Duikmaskers [scuba]; Huid duikmaskers; Billenkoordjes; Brillenhouders; Brilmonturen; Brillenkokers; Brillenbandjes; Brilveren [brilpootjes]; Brillen [optie]; Brillen (Polariserende -); Brillen (Voorgescreven); Beschermende brillen; Onbewerkte glazen voor brillen; Koorden voor brillen; Brillenkoordjes; Brillenkokers; Brilonderdelen; Optische lenzen voor brillen; Brilmonturen van metaal; Brilmonturen van plastic; 3D-brillen voor gebruik met televisietoestellen; Brilmonturen van metaal of van synthetisch materiaal; Brilmonturen van metaal in combinatie met plastic; Brilmonturen van metaal of van een combinatie van metaal en plastic; Koorden voor brillen; Gletsjerbrillen; Ontspiegelde brillenglazen; Vergrootglazen voor brillen; Beschermende brillen; Sportbrillen; Brillenkokers; Etais voor kinderbrillen; Etais voor brillen en zonnebrillen; Voorgescreven brillen; Modebrillen; Zijbescherming voor brillen; Duikmaskers [scuba];

Reddingsgordels; Reddingsvesten; Hulpverlenings-(Reddings -) toestellen opblaasbare -;
Onderwatercamera's; Oculairs.

57. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 12 maart 2020

Eline Schiebroek
(*Rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaas