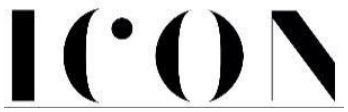
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014788
van 6 december 2019

Opposant:	**I.C.O.N. EUROPE, S.L.** Rúa Amor Ruibal, N° 11 Entlo 36203 Vigo (Pontevedra) Spanje
Gemachtigde:	**Inaday** Hengelosestraat 141 7521 AA Enschede Nederland
Ingeroepen recht:	**Uniemerk inschrijving 12349122** I.C.O.N. *tegen*
Verweerder:	**Make Up United International Limited** RM 3603-06 36/F New York Life Tower Windsor House, Gloucester Road 311 Causeway Bay Hong Kong
Gemachtigde:	**Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.** De Cuserstraat 85 a 1081 CN Amsterdam Nederland
Betwiste merk:	**Benelux aanvraag 1384614**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 november 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25. De aanvraag is onder nummer 1384614 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 december 2018.

2. Op 18 januari 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk inschrijving 12349122 van het woordmerk I.C.O.N. ingediend op 27 november 2013 en ingeschreven op 16 februari 2016 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 14, 16, 18, 35, 38, 41 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van de betwiste aanvraag is gebaseerd op alle waren en 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 23 januari 2019. 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 22 augustus 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 is een onderneming die zich richt op producten voor de schoonheidsverzorging van mensen. De focus ligt hierbij met name op haarverzorgingsproducten.

10. Volgens opposant zijn de tekens visueel nagenoeg identiek, omdat de letters hetzelfde zijn. Het enige verschil betreffen de punten tussen de letters, aldus opposant.

[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.

11. Verder zijn de merken auditief gelijk. Opposant betoogt dat de punten tussen de letters niet voor een andere uitspraak zorgen.

12. Ook zijn de merken volgens opposant begripsmatig gelijk.

13. Opposant stelt dat de waren van het bestreden merk gelijk zijn aan, dan wel overeenstemmend zijn met de waren en diensten van het ingeroepen merk, aangezien alle waren en diensten gerelateerd kunnen zijn aan de cosmetische industrie en schoonheidsverzorging van mensen.

14. In het onderhavige geval moet worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau bij het publiek, aldus opposant. Opposant betoogt verder dat de onderscheidingskracht van het ingeroepen merk normaal tot sterk is.

15. Het is volgens opposant niet ongebruikelijk dat de naam van een onderneming en/of van een product op verschillende wijze wordt gepresenteerd. De stilering van het bestreden merk zou door de consument zeer wel als een schrijfwijze van het ingeroepen merk kunnen worden opgevat. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

16. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden merk niet in te schrijven voor de waren in klasse 3 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder is een cosmeticabedrijf dat verschillende cosmetische producten, zoals mascara, lipgloss en oogschaduw op de markt brengt.

18. Volgens verweerder gaat het om producten van hoge kwaliteit en zijn deze vrij prijzig. Deze waren zijn bestemd voor een voornamelijk vrouwelijk publiek, tussen de 20-35 jaar en worden aangeboden via webshops, shop-in-shops in warenhuizen, parfumerieën. Daarnaast krijgen deze producten veel aandacht via social media, aldus verweerder. Op grond hiervan betoogt verweerder dat de consument dergelijke producten alleen zou kopen als zij bekend is met het merk of doordat de consument specifiek naar dit merk op zoek is. Verweerder stelt hierbij dat het onderhavige publiek een meer dan gemiddeld oplettende vrouwelijke consument is.

19. De producten van opposant worden volgens verweerder slechts verkocht via exclusieve kapsalons en webshops. Verweerder betoogt dat de consument ervan op de hoogte is dat opposant zich alleen richt op haarproducten. Het relevante publiek van de waren van opposant betreffen derhalve de bezoekers van kapsalons, alsmede de eigenaren hiervan en het publiek dat via de webshops specifiek op zoek is naar de producten van opposant, aldus verweerder. Verweerder stelt dat ook voor dit publiek geldt dat het meer dan gemiddeld oplettend is.

20. In het kader van de visuele vergelijking betoogt verweerder dat het gaat om korte merken waarbij verschillen eerder opvallen. Het ingeroepen merk bestaat uit vier losse letters, in een standaard lettertype, waarbij iedere letter gevolgd wordt door een punt. Volgens verweerder zal het publiek dit merk opvatten als een afkorting.

21. Verweerder stelt dat het bestreden merk een logo is, dat bestaat uit een zeer onderscheidend lettertype en karakteriserende letters die één woord vormen, namelijk ICON. Het lettertype is onderscheidend vanwege de dikke, zwart ingekleurde letters, de afwisseling in breedte bij de letters C, O en N en het ontbreken van het laatste streepje van de letter N. Het publiek zal volgens verweerder dan

ook niet alleen het woord onthouden, maar ook de uitstraling van het merk zal in het geheugen van het publiek blijven hangen.

22. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk een beperkt onderscheidend vermogen heeft en op visueel vlak dus slechts een beperkte bescherming toekomt. Verweerder betoogt verder dat het publiek niet zozeer de eventuele overeenstemming tussen de merken zal zien, maar juist eerder de duidelijk aanwezige visuele verschillen. Deze verschillen zorgen voor een volledig andere visuele indruk die de merken bij het relevante publiek zullen achterlaten.

23. Volgens verweerder stelt opposant ten onrechte dat beide tekens door de consument op dezelfde wijze worden uitgesproken. Verweerder betoogt dat er een grote kans bestaat dat het publiek het ingeroepen merk zal uitspreken als afkorting en niet als één woord, vanwege de punten na iedere afzonderlijke letter. Dit betekent dat elke letter afzonderlijk wordt uitgesproken, aldus verweerder. Het bestreden merk zal echter wel worden uitgesproken als één woord. Dit zorgt voor een auditief verschil tussen beide merken en om die reden betoogt verweerder dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

24. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het ingeroepen merk de afkorting is van een zin of een spreuk met de beginletters I, C, O en N. Verweerder verwijst hierbij naar een interview met één van de oprichters van I.C.O.N. waarin wordt aangegeven dat I.C.O.N staat voor "*International Company that is Oriented towards a Network*". Het bestreden merk betreft echter de Engelse vertaling van het woord 'icoon'. Het relevante publiek in de Benelux zal de betekenis van dit woord begrijpen, aldus verweerder. Nu aan beide tekens een duidelijke betekenis kan worden gegeven en deze betekenissen overduidelijk van elkaar verschillen, concludeert verweerder dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

25. De waren en diensten zijn volgens verweerder niet, of slechts zeer beperkt overeenstemmend, aangezien deze niet gericht zijn op hetzelfde publiek en de afzet- en distributiekanalen volstrekt anders zijn. Daarnaast zijn de waren en diensten concurrerend, noch complementair, aldus verweerder.

26. Verweerder stelt dat opposant geen beroep heeft gedaan op bekendheid. Verweerder merkt ook op dat er verschillende andere merkregistraties bestaan met daarin het woord 'icon', wat ten koste gaat van het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Het bestreden merk heeft echter, door de stilering, een veel sterker onderscheidend vermogen. Volgens verweerder is er derhalve geen sprake van een reëel verwarringsgevaar tussen de merken.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
I.C.O.N	ICON

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, waarbij tussen de letters een punt staat. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een woord van vier letters in een gestileerd lettertype. Het betreffen grote, dikgedrukte zwarte letters waarbij een deel van de letters C, O en N ontbreekt. Onder de letters bevindt zich een dunne streep.

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu is de stilering van het bestreden merk opvallend en zal dit zeker niet aan de aandacht van het publiek ontsnappen. De letters ICON zijn echter duidelijk herkenbaar. Deze letters komen ook allemaal terug in het ingeroepen merk op dezelfde plaats. Ondanks het feit dat de letters ICON in het ingeroepen merk zijn uitgesplitst door het gebruik van punten is het Bureau van oordeel dat er niettemin sprake is van een sterke visuele overeenstemming, nu alle letters in beide merken identiek zijn en op dezelfde plaats staan en enkel de grafische presentatie iets anders is.

37. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Verweerder betoogt dat het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als afkorting (zie alinea 24). Het Bureau is echter van oordeel dat het publiek de aanduiding I.C.O.N. eerder zal uitspreken als één woord van twee lettergrepen, I-CON [aɪ.kɒn], aangezien de letters ICON ook een bestaand Engels woord vormen. Daarnaast ligt het uitspreken van de vier letters afzonderlijk minder voor de hand, aangezien dit de uitspraak van het merk een stuk lastiger maakt. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen 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).

39. Het woordelement van het bestreden merk betreft het woord ICON en zal eveneens worden uitgesproken als I-CON [aɪ.kɒn].

40. In beide merken zal het enige woordelement, 'icon', op identieke wijze worden uitgesproken. De tekens zijn derhalve op auditief vlak gelijk.

Begripsmatige vergelijking

41. Het Bureau overweegt dat een deel van het publiek het ingeroepen merk I.C.O.N. kan opvatten als afkorting, omdat er tussen de letters punten staan. Deze afkorting heeft echter geen betekenis voor het publiek. Weliswaar stelt verweerder dat het ingeroepen merk een afkorting is van "*International Company that is Oriented towards a Network*", omdat opposant dit in een interview heeft aangegeven, maar uit de stukken blijkt verder op geen enkele wijze dat het publiek het ingeroepen merk ook in deze betekenis zal opvatten. De vier letters vormen echter wel een bestaand Engels woord, te weten 'ICON', hetgeen 'icoon' of 'idool' betekent. Het ligt derhalve voor de hand dat het publiek het ingeroepen merk in deze betekenis zal begrijpen. In dit kader wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

42. Ondanks de opvallende stilering van de letters is het Bureau van oordeel dat het publiek in het bestreden merk ook het Engelse woord 'ICON' duidelijk zal herkennen.

43. Het Bureau is van oordeel dat het publiek in de Benelux over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om het woord 'icon' te begrijpen, zeker ook gezien de gelijkenis met het Nederlandse woord 'icoon' en het Franse woord 'icône'.

44. Beide merken verwijzen naar hetzelfde woord, 'icon', en zijn derhalve begripsmatig gelijk.

Conclusie

45. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend. Op auditief en begripsmatig vlak zijn de tekens gelijk.

Vergelijking van de waren en diensten

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen oudere merk en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 3 Haarproducten, etherische oliën, slechts voor haarverzorging, en cosmetische middelen, slechts voor haarverzorging.	Kl 3 Zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische middelen; toiletverzorgingsproducten; make-up.
Kl 5 Haar lotions, Te weten, Haargroei-bevorderaars, Medicinale haargroeimiddelen en Producten voor het verwijderen van luizen uit het haar.	
Kl 9 Zonnebrillen; Software.	
Kl 14 Juwelen; Artikelen op het gebied van uurwerken; Imitatiebijouterie.	
Kl 16 Publicaties; Leermiddelen en onderwijsmateriaal.	
Kl 18 Lederen artikelen; Paraplu's.	
Kl 35 Reclame.	
Kl 38 Telecommunciatiediensten; Uitzending van televisieprogramma's.	
Kl 41 Onderwijsdiensten; Seminars; Cursussen.	
Kl 44 Schoonheidssalons.	

49. De waren "*zepen*" van het betwiste merk zijn in hoge mate overeenstemmend met de "haarproducten" genoemd in klasse 3 van het ingeroepen merk. Deze waren hebben hetzelfde gebruiksdoel, te weten het wassen en verzorgen van het menselijk lichaam. Daarnaast bestaan er ook zeepproducten die geschikt zijn voor het wassen van zowel het haar als het lichaam. Deze waren kunnen afkomstig zijn van dezelfde fabrikanten, worden verhandeld via dezelfde distributiekanalen en bestemd zijn voor dezelfde eindgebruikers.

50. De waren "*parfumerieën*" van het betwiste merk worden vaak te koop aangeboden in een parfumerie, drogisterij of warenhuis, net als de haarverzorgingsproducten van opposant. Deze waren hebben eenzelfde doelpubliek, namelijk de consument die begaan is met zijn of haar voorkomen. Daarnaast kunnen de waren hetzelfde doel hebben, aangezien er ook haarparfums bestaan. In die zin zijn deze waren in zekere mate overeenstemmend.

51. De waren "*etherische oliën, cosmetische middelen, toiletverzorgingsproducten en make up*" van het betwiste merk omvatten, als een brede categorie van waren, ook de "haarproducten, etherische oliën, slechts voor haarverzorging en cosmetische middelen, slechts voor haarverzorging" genoemd in klasse 3 van het ingeroepen merk. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (zie GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). Deze waren zijn derhalve gelijk.

Conclusie

52. De waren van het bestreden merk zijn deels gelijk aan, deels sterk overeenstemmend met en deels in zekere mate overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2. Globale beoordeling

53. 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.

54. 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). Deze waren in kwestie zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Weliswaar kan het ook gaan om dure (exclusieve) varianten, waarbij het aandachtsniveau tijdens de aanschaf van dit product wellicht hoger is, maar bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring dient te worden uitgegaan van het publiek met het laagste aandachtsniveau. Om die reden moet het in aanmerking te nemen aandachtsniveau normaal worden geacht.

55. 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 merken auditief en begripsmatig gelijk en visueel sterk overeenstemmend. De waren zijn deels gelijk, deels sterk overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend.

56. 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.

57. De (beperkte) visuele verschillen zijn naar het oordeel van het Bureau in het onderhavige geval onvoldoende om de overeenkomsten tussen de merken teniet te doen. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

58. Op grond van het bovenstaande, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de betwiste waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

59. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie alinea 18-19) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan 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, 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:C:2008:339).

60. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk beperkt is, omdat er meerdere merken zijn met de aanduiding ICON (zie alinea 26), wijst het Bureau 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:2010:18). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2014788 wordt toegewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1384614 wordt niet ingeschreven voor de waren in klasse 3.

64. De Benelux aanvraag met nummer 1384614 wordt wel ingeschreven voor de overige waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 14 (*alle waren*)
- Klasse 18 (*alle waren*)
- Klasse 25 (*alle waren*)

65. 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, 6 december 2019

Eline Schiebroek *(rapporteur)* Pieter Veeze Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat