BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015644
van 30 juni 2021

Opposant: **Z RETAIL, Société par Actions Simplifiée**
16 rue Gaillon
75002 Paris
Frankrijk

Gemachtigde: **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: **Uniemerk 8189292**

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1245313**

Ingeroepen merk 3: **Internationale inschrijving 1333707**

tegen

Verweerder: **Zerba VOF**
Noordeinde 56
2514 GK Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **MerkenSpot**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1401857**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1401857 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 september 2019.

2. Op 13 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerk 8189292 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 31 maart 2009 en ingeschreven op 12 juni 2014 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;

- Internationale inschrijving 1245313, met geldigheid in de Benelux, van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 28 januari 2015 en ingeschreven op 23 januari 2020 voor diensten in klasse 35;

- Internationale inschrijving 1333707, met geldigheid in de Benelux, van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 14 september 2016 en ingeschreven op 16 november 2017 voor waren en diensten in de klassen 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 en 35.

3. Gaande de procedure heeft opposant aangegeven de oppositie niet langer te willen baseren op het hierboven als eerste weergegeven ingeroepen merk. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

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

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 19 november 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om bewijs van gebruik verzocht. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende

uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 augustus 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat de merken op grafisch vlak belangrijke gelijkenissen vertonen doordat ze beide de letter Z afbeelden in een cirkelvormig of polygoon vlak met rand. Fonetisch zal deze letter op dezelfde wijze worden uitgesproken. De verschilpunten acht opposant van ondergeschikt belang: de bruine kleur in het betwiste merk, het in kleine en moeilijk leesbare letters weergegeven woord Zerba en de ornamenten aan de buitenste rand.

10. Op begripsmatig vlak is de letter Z de laatste letter van het alfabet, maar afgezien daarvan heeft ze volgens opposant geen specifieke betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Verder licht hij toe dat Zerba een stad in Italië is op een kleine 90 kilometer ten zuiden van de modestad Milaan. Nog afgezien van de ondergeschikte manier waarop dit woord in het merk is afgebeeld, acht opposant het onderscheidend vermogen ervan met betrekking tot "kleding en modeartikelen" zeer laag of onbestaande, aangezien het de oorsprong van de waren en/of de ermee verbonden diensten kan aanduiden.

11. Opposant stelt vast dat de betrokken waren en diensten voor een deel identiek zijn en voor een deel in belangrijke mate overeenstemmen.

12. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen.

13. In antwoord op het verzoek van verweerder om bewijs van gebruik van het eerste ingeroepen merk, heeft opposant dit merk teruggetrokken als basis voor deze oppositie.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder stelt vast dat de merken belangrijke visuele verschillen vertonen. De letter Z is verschillend weergegeven, het embleem waarbinnen deze letter zich bevindt, is verschillend, het betwiste merk is in kleur uitgevoerd en daarnaast bevat het nog het supplementaire woord ZERBA.

15. De letter Z mag dan dominant zijn weergegeven, het woord ZERBA is het meest onderscheidende element, waardoor ook dit dominant is. Het publiek zal het merk daarom percipiëren als ZERBA en niet enkel als Z, aldus verweerder.

16. De letter Z zal weliswaar identiek worden uitgesproken, maar het grote verschil zit in het extra woord ZERBA, waarvan de Z een afkorting is. Daarom zal de meeste aandacht uitgaan naar dit woord. Volgens verweerder zal het merk doorgaans worden uitgesproken als ZERBA en niet als Z of Z ZERBA. Van een fonetische overeenkomst zal dan ook geen sprake zijn.

17. Verweerder licht toe dat Zerba een gemeente is in de Italiaanse provincie Piacenza. Voor zover het relevante publiek in de Benelux deze plaatsnaam kent, hebben de merken een totaal ander concept wat betreft hun woordelementen. Verweerder wijst er echter op dat het een zeer kleine gemeente betreft

met slechts 83 inwoners. Hij trekt dus zeer in twijfel of de consument deze naam zal associëren met een plaats in Italië en gaat ervan uit dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

18. Verweerder betwijfelt of het ingeroepen Uniemerk 8189292 normaal gebruikt is en vraagt derhalve om bewijs van gebruik van dit merk. Indien normaal gebruik kan worden aangetoond, betwist verweerder niet dat de waren in de klassen 18 en 25 complementair dan wel identiek zijn aan de waren van het betwiste merk. De overeenstemming tussen de diensten in klasse 35 ten aanzien van internationale inschrijving 1245313 vindt verweerder daarentegen slechts zeer beperkt, namelijk alleen voor *detailhandel in kleding, schoenen en tassen* is er een zeer geringe mate van overeenkomst met de producten waar de diensten betrekking op hebben. De waren en diensten van internationale inschrijving 1333707 acht verweerder wel in hoge mate vergelijkbaar met die van het betwiste merk.

19. Gelet op het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen overeenkomstig het UR.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] 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."*

22. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

23. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid 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).

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot de internationale inschrijving met geldigheid in de Benelux 1333707:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**

27. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bevat de witte hoofdletter Z op een zwarte achtergrond in ruitvorm met afgeronde hoeken en licht bolle zijden. Boven deze letter bevinden zich twee kleine witte cirkels. Het betwiste merk bevat eveneens de witte hoofdletter Z temidden van een geometrische figuur, namelijk een achthoek met dubbele omranding. De buitenste omranding is bruin, evenals de achtergrond waarop de letter Z is geplaatst. Daartussenin bevindt zich een witte rand. Op de horizontale en verticale zijden van de achthoek is telkens een kleine driehoek geplaatst met daarin een lichtgrijze stip. De lijnen waaruit de letter Z wordt gevormd, zijn niet aaneengesloten. Onder deze letter bevindt zich in zeer kleine en lastig leesbare letters het woord Zerba.

28. 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 merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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 het voorliggende geval beslaan de beeldelementen van zowel het ingeroepen als het betwiste merk nagenoeg de volledige omvang van de merken en zullen in die zin niet kunnen worden veronachtzaamd (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Echter, dit wil nog niet zeggen dat zij door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als het meest onderscheidende aspect van de merken. Immers, in beide gevallen gaat het voornamelijk om een vrij basale geometrische figuur, die louter wordt opgevat als versiering en opmaak van de merken in kwestie.

29. In ieder geval zullen deze geometrische figuren niet de aandacht weten af te leiden van de centraal daarin geplaatste letter Z. Hoewel iets anders vormgegeven gaat het in essentie duidelijk om dezelfde letter, die op dezelfde wijze wordt gepercipieerd en uitgesproken.

30. Bij het betwiste merk staat onderaan deze letter het woord Zerba, naar partijen toelichten een plaats in de Italiaanse provincie Piacenza, in de nabijheid van modestad Milaan, waaruit opposant afleidt dat het onderscheidend vermogen van dit merk voor kleding en modeartikelen zeer gering is (zie punt 10). Het Bureau is van oordeel dat dit verband niet voor de hand ligt, enerzijds gelet op de afstand tussen beide plaatsten die toch ruim honderd kilometer bedraagt, en anderzijds omwille van de omvang van de betrokken plaats, namelijk minder dan honderd inwoners omvattend. Verder blijkt uit niets dat deze plaats enige bekendheid geniet, zodat geconcludeerd moet worden dat het in aanmerking komend publiek niet het verband zal leggen met de Italiaanse plaatsnaam en een begripsmatige vergelijking dus niet aan de orde is.

31. Met opposant stelt het Bureau echter vast dat dit woord zodanig klein is weergegeven, op een ondergeschikte positie en lastig te lezen, dat het niet de aandacht van de consument zal weten te trekken en al helemaal niet zal kunnen worden aangemerkt als dominant element in het merk. Kortom, alle aandacht zal uitgaan naar de grote hoofdletter Z, die fonetisch identiek is aan en visueel in sterke mate overeenstemt met dezelfde letter in het ingeroepen merk.

Conclusie

32. Het Bureau concludeert dat de merken in hun totaalindruk overeenstemmen.

Vergelijking van de waren en diensten

33. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

34. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten van het ingeroepen merk worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals vermeld in de aanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het normale gebruik daarvoor is aangetoond.

35. Zonder de grondslag van de oppositie formeel te beperken, betrekt opposant alleen de waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 in de vergelijking. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Class 18 Leather and imitation leather; trunks, umbrellas, rucksacks, handbags, shopping bags, traveling bags, bags (envelopes, pouches) for packaging (of leather), document cases (leather goods), purses not of precious metal, wallets, suitcases, traveling sets, briefcases (leather goods), satchels, school bags, sports bags, beach bags, kangaroo bags (baby carriers), wheeled bags, key cases, card cases (wallets), attaché cases.	Klasse 18 Leren tassen; Lederen tassen; Tassen; Tassen van leder; Tassen en portefeuilles van leder; Tassen van kunstleder; Leder en kunstleder; Reiskoffers van leder.

Klasse 18 Leder en kunstleder; reiskoffers, paraplu's, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, reistassen, tassen (enveloppen, buidels) voor verpakking (van leder), documentenkoffertjes (lederwaren), portemonnees, andere dan van edele metalen, portefeuilles, koffers, reissets, aktetassen (lederwaren), boekentassen, schooltassen, sporttassen, strandtassen, kangoeroezakken (draagzakken voor baby's), tassen op wieltjes, sleuteletuis, etuis voor kaartjes (portefeuilles), attachékoffertjes.	
Class 25 Clothing, t-shirts, thin jerseys, tank tops, shirts, blouses, sweat-shirts, vests, cardigans, sweaters, pants, short and long trousers, short underpants and swimming shorts, skirts, dresses, overalls (clothing), bathing suits, jackets, underwear, briefs, undershirts, panties, bodsuits; slippers, socks, tights; lingerie, pajamas, nightgowns, dressing gowns, bath robes; bibs, bibs not of paper; layettes [clothing]; footwear (except orthopedic footwear), leather and canvas shoes, sneakers, boots, half-boots, sandals, soft-sole shoes and walking-sole shoes, beach shoes; suspenders; belts (clothing); headgear, ear muffs, sashes, scarves, shawls, bonnets, caps, berets; gloves. *Klasse 25 Kledingstukken, t-shirts, dunne truien, tanktops, hemden, blouses, sweatshirts, vesten, vesten, truien, broeken, korte en lange broeken, korte onderbroeken en zwembroeken, rokken, jurken, overalls (kleding), badpakken, jassen, ondergoed, slips, onderhemden, body's; slippers, sokken, maillots; lingerie, pyjama's, nachthemden, kamerjassen, badjassen; slabbetjes, slabbetjes, andere dan van papier; babyuitzet; schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel), leren of canvas schoenen, sneakers, laarzen, halve laarzen, sandalen, zachte zolen en wandelschoenen, strandschoenen; bretels; riemen (kleding); hoofddeksels, oorwarmers, sjerpen, hoofddoeken, sjaals, mutsen, petten, baretten; handschoenen.*	Klasse 25 Kleding; Kledingstukken; Topjes [kleding]; Ceintuurs [kleding]; Coltruien [kleding]; Joggingpakken [kleding]; Casual kleding; Pochetten [kleding]; Gebreide kleding; Riemen [kleding]; Handschoenen [kleding]; Jersey [kleding]; Leren kleding; Linnen kleding; Wollen kleding; Formele kleding; Geborduurde kleding; Gebreide kledingstukken; Bont [kledingstukken]; Geweven kledingstukken; Driedelige kostuums [kleding]; Driedelige pakken [kleding]; Kleding van leder; Kleding van zijde; Kleding van kasjmier; Stoffen riemen [kleding]; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Kledingstukken van bont; Lederen ceintuurs [kledingstukken]; Lederen riemen (kledingstukken); Kledingstukken van leder; Ceintuurs van leder (kleding); Kledingstukken die om de hals gedragen worden; Kledingstukken van imitatieleder; Schoenen; Nette schoenen; Halfhoge schoenen; Platte schoenen; Schoenen voor vrijetijdskleding; Schoenen van leder; Schoenen met plateauzolen; Schoenen met hoge hakken; Jassen; Lederen jassen; Lange jassen; Mantels [jassen]; Jassen van schapenvacht; Dikke jassen.
Class 35 Advertising; promotion (advertising), commercial business management; commercial administration; dissemination of advertising matter (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online promotion and advertising of goods and services on a computer network; commercial information and advice for consumers (consumer advice shop); commercial functions at points of sale; promotion of goods; organization of promotional activities; business management and organization consultancy; publication of advertising or promotional texts; public relations, sales promotion for others; demonstration of goods; presentation of goods on all communication media, for retail sale; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); wholesale, retail and online sale of footwear,	Klasse 35 Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Online detailhandelsdiensten inzake kleding; Detailhandelsdiensten op het gebied van modeaccessoires; Detailhandelsdiensten op het gebied van bont; Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding; Detailhandelsdiensten op het gebied van tassen; Detailhandel met betrekking tot kleding en kledingaccessoires; Detailhandel met betrekking tot verkoop van kleding en kledingaccessoires; Detailhandelsdiensten op het gebied van kledingaccessoires; Groothandelsdiensten op het gebied van tassen; Groothandelsdiensten op het gebied van kleding; Groothandelsdiensten op het gebied van schoeisel.

clothing, garment accessories, jewelry, watches, bags, stationery and pens, household linen, bath linen, hair accessories, toys and plush toys; grouping, for third parties, of the aforesaid goods enabling customers to conveniently view and purchase them. *Klasse 35 Reclame; promotie (reclame), commercieel bedrijfsbeheer; commerciële administratie; verspreiding van reclamemateriaal (folders, prospectussen, drukwerk, monsters); geautomatiseerd beheer van bestanden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; onlinepromotie van en -reclame voor goederen en diensten op een computernetwerk; commerciële voorlichting en advies aan consumenten (consumentenadvieswinkel); commerciële functies in verkooppunten; verkoopbevordering van goederen; organisatie van promotieactiviteiten; advies op het gebied van bedrijfsbeheer en -organisatie; publicatie van reclame- of promotieteksten; public relations, verkoopbevordering voor anderen; demonstratie van goederen; presentatie van goederen via alle communicatiemedia, voor verkoop in het klein; inkoopdiensten voor anderen (aankoop van goederen en diensten voor andere bedrijven); groot-, klein- en onlineverkoop van schoeisel, kleding, kledingaccessoires, sieraden, horloges, tassen, schrijfwaren en pennen, huishoudlinnen, badlinnen, haaraccessoires, speelgoed en pluchen speelgoed; het bij elkaar brengen voor derden van voornoemde goederen zodat de klanten ze gemakkelijk kunnen bekijken en kopen.*	

36. Verweerder is het ermee eens dat de waren en diensten van het ingeroepen merk in hoge mate overeenstemmen met de waren en diensten van het betwiste merk (zie punt 18). Het Bureau zal daarom de overeenstemming tussen de waren en diensten niet beoordelen. Immers, de inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, BVIE houdt met name in dat […] het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (regel 1.21 UR).

Conclusie

37. De overeenstemming tussen de waren en diensten van beide merken is in confesso.

A.2 Globale beoordeling

38. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

39. 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). In casu gaat het om courante

gebruiksgoederen die behoren tot het regelmatig terugkerend reguliere bestedingspatroon van de doorsnee consument zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

40. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijven van de betrokken waren en diensten.

41. 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 van 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).

42. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De overeenstemming van de waren en diensten is met betrekking tot het onderzochte ingeroepen merk in confesso. Op basis van deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

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

44. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van een van de ingeroepen merken, behoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het andere ingeroepen merk.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2015644 wordt toegewezen.

46. Benelux aanvraag 1401857 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 30 juni 2021

BOIP

Willy Neys *(rapporteur)*	Saskia Smits	Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman