

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015671
van 20 december 2021

- Opposant:** **MILINVEST-LEASE S.A.**
Route de Longwy 370
1940 Luxemburg
Luxemburg
- Gemachtigde:** **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon**
Parc d'activités Capellen 77-79
8308 Capellen
Luxemburg
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 1018415**


VILLA EMILY

tegen
- Verweerder:** **Les Délices d'Emilie BVBA**
Dumortierlaan 99/01
8300 Knokke
België
- Gemachtigde:** **Annelies Van Poucke h.o.d.n. Contract Consulting**
Lange Raamstraat 7
8000 Brugge
België
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1401951**

LES DÉLICES
— *d'Emilie* —

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 11 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  voor diensten in klasse 43. De aanvraag is onder nummer 1401951 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 september 2019.

2. Op 22 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 1018415 van het woordmerk VILLA EMILY ingediend op 21 juli 2017 en ingeschreven op 16 oktober 2017 voor diensten in klasse 43.

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

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

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 28 november 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 19 oktober 2020.

8. Bij brief d.d. 20 oktober 2020 heeft opposant het Bureau erop gewezen dat het bestreden merk ten onrechte al ingeschreven was. Bij brief d.d. 21 oktober 2020 heeft het Bureau aan de partijen bevestigd dat dit zou worden gecorrigeerd wat op dezelfde dag is gebeurd.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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 gelijkheid of overeenstemming van de merken, dan wel van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Opposant meent dat de figuratieve elementen in het bestreden merk de aandacht vestigen op het onderdeel 'd'Émilie'. Visueel herneemt het bestreden merk de letters EMIL, een substantieel onderdeel van het tweede wordelement van het ingeroepen merk, in dezelfde volgorde. Volgens opposant stemmen de merken visueel gemiddeld overeen.

11. Auditief spreekt men het ingeroepen merk uit in vijf lettergrepen [VIL-LA-É-MI-LI], het bestreden merk in zes [LÈ-DÉ-LISS-DÈ-MI-LI], aldus opposant. De merken hebben een vergelijkbaar aantal lettergrepen alsook een vergelijkbare lengte. De twee laatste lettergrepen zijn identiek. De derde en vierde lettergrepen van de merken lijken qua klank sterk op elkaar. De uitspraak van het woordelement EMILY/EMILIE is identiek. Opposant stelt dat het bestreden merk drie van de vijf lettergrepen identiek herneemt. De merken stemmen auditief dan ook sterk overeen.

12. Begripsmatig verwijst het ingeroepen merk naar een huis met een zekere standing waarvan de eigenaar Emily heet. Opposant meent dat het bestreden merk verwijst naar 'dingen (vermoedelijk in de context van voedsel) die een groot smaakplezier geven als ze worden gemaakt (of gekookt) door een persoon met de naam Emilie'. De termen VILLA in het ingeroepen merk en LES DÉLICIES in het bestreden merk zijn beschrijvend voor diensten in klasse 43. De merken hebben eenzelfde betekenis nu ze verwijzen naar dezelfde vrouwelijke voornaam EMILY/EMILIE die het onderscheidende element vormt van de betrokken merken. Opposant stelt dat de merken begripsmatig sterk overeenstemmen.

13. Wat de vergelijking van de diensten betreft, stelt opposant dat de cateringdiensten alsook cateringdiensten (mobiele -) van het bestreden merk gelijk zijn aan dan wel sterk overeenstemmen met de restaurantdiensten van het ingeroepen merk. De merken hebben eenzelfde doel (het ter beschikking stellen van voedsel), kunnen door dezelfde ondernemingen worden verleend en kunnen concurreren met elkaar. Het mobiele karakter van een deel van de bestreden diensten doet niets af aan deze vaststelling. Bedrijven in de horeca wordt immers vaak gevraagd bij bepaalde evenementen, zoals bruiloften, voedsel aan te bieden. Opposant verwijst naar gelijkaardige beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: 'EUIPO') ter ondersteuning van zijn stelling.

14. Opposant meent dat het woord EMILY in het ingeroepen merk onderscheidend is en dus het dominante element is. Het woord VILLA daarentegen is beschrijvend voor de genoemde diensten nu het de consument kan informeren dat het restaurant zich in een villa bevindt of dat de decoratie het restaurant er doet uitzien als een villa. Het beschrijvende karakter van de term VILLA werd reeds eerder bevestigd door EUIPO in een gelijkaardige zaak, aldus opposant. Ook in het bestreden merk vormt EMILIE het onderscheidende, dominante element, nu de termen LES DÉLICIES de kwaliteit van de genoemde diensten kunnen beschrijven. Opposant verwijst nog naar een eerdere beslissing van EUIPO waarin werd gesteld dat deze termen voor voedingsmiddelen geen onderscheidend vermogen hebben.

15. Opposant benadrukt dat de merken visueel dezelfde letters EMIL bevatten zodat hun onderscheidende bestanddelen sterk op elkaar lijken. Het ontbreken van bijzonder dominante figuratieve elementen in het bestreden merk versterkt deze overeenstemming. Auditief delen de merken drie van de vijf lettergrepen. Tot slot herhaalt opposant dat de merken overeenstemmen nu ze beide verwijzen naar de vrouwelijke voornaam EMILY/EMILIE. De termen VILLA en LES DÉLICIES veranderen niets aan deze overeenstemming. De merken kunnen complementair zijn waarbij het ene het restaurant aanduidt en het andere de cateringdienst van het restaurant. Opposant verwijst naar een aantal voorbeelden uit de praktijk van restaurants met een gelijkaardige naam voor hun cateringdienst.

16. De diensten in kwestie zijn volgens opposant gericht op het grote publiek zodat de consument hoogstens een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Hij haalt hier rechtspraak aan van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: 'GEU') alsook eerdere beslissingen van het Bureau om zijn stelling te staven.

17. Opposant besluit dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de inschrijving van het bestreden merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat het bestreden merk reeds sinds maanden, en specifiek al vanaf 10 december 2019, definitief ingeschreven en gepubliceerd is. Zodoende lijkt deze oppositie volgens hem dan ook zonder voorwerp en dus onontvankelijk.

19. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk een woordmerk is waardoor het, in tegenstelling tot wat opposant aangeeft, niet in vet geregistreerd kan zijn. Visueel is het element 'd'Emilie' in het bestreden merk niet het dominante element. Het is immers niet het eerste woordelement en weergegeven in een kleiner, cursief, niet vet lettertype. Bovendien hebben de grafische elementen in het bestreden merk een impact op wat het dominante element is, te weten LES DÉLICIES, weergegeven in een groot, vet lettertype. Het element, LES DÉLICIES, dat als eerste de aandacht zal trekken, verschilt van het eerste woord van het ingeroepen merk. Verweerder merkt op dat het merk van opposant bestaat uit twee woorden en tien letters waarvan er slechts vier gelijk zijn aan het bestreden merk dat bestaat uit vier woorden en zeventien letters. Hij meent dat er visueel slechts een lage tot geen visuele overeenstemming is tussen beide merken.

20. Auditief hebben de merken enkel hun laatste element EMILY/EMILIE gemeen, aldus verweerder. Het begin van de merken verschilt qua uitspraak. Het verschil in lengte van de merken zal ook een impact hebben op het ritme en de intonatie waarmee de merken uitgesproken worden. Verweerder vindt dat de merken auditief niet overeenstemmen.

21. Begripsmatig verwijst het ingeroepen merk naar "de vrijstaande woning 'Emily'" en het bestreden merk naar "de lekkernijen van Emilie". Verweerder stelt dat in de rechtspraak is erkend dat voornamen niet impliceren dat merken begripsmatig gelijk zijn. Een voor- of achternaam heeft geen semantische inhoud. Bij gebrek aan een 'begrip' is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk. Volgens verweerder zijn de dominante elementen VILLA en LES DÉLICIES in beide merken verschillend zodat de merken begripsmatig verschillend zijn. Verweerder merkt op dat het bestreden merk verwijst naar Emilie, de Franse variant van de naam, terwijl het ingeroepen merk verwijst naar de Engelse variant 'Emily'. Nog een reden om te denken dat het om een andere persoon gaat, aldus verweerder.

22. Samengevat vindt verweerder dat de merken gelet op hun visuele, auditieve en begripsmatige verschillen, in hun geheel verschillend zijn.

23. Wat betreft de vergelijking van de diensten geeft verweerder aan dat het ingeroepen merk enkel geregistreerd is voor diensten van een restaurant. Verweerder daarentegen is enkel actief als cateraar en wenst zijn merk enkel te registreren voor deze diensten. Diensten van een cateraar worden steeds projectmatig aangeboden en niet op vaste basis en locatie. Verweerder besluit dat de consument beide type diensten van elkaar kan onderscheiden temeer gelet op de verschillende merken.

24. Verweerder is het eens met opposant dat de diensten in kwestie zich richten op het publiek in het algemeen en dat de consument van die diensten hoogstens een gemiddelde aandacht heeft. Hij stelt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk als normaal kan worden beschouwd.

25. Wat betreft de beoordeling van het verwarringsgevaar stelt verweerder dat in het bestreden merk het element LES DÉLICIES dominant aanwezig is dan 'd'Emilie' door de grootte van het lettertype, de positie vooraan in het merk en de lengte ervan. Dat het ingeroepen merk verwijst naar de Engelse variant van de voornaam, Emily, en het bestreden merk naar de Franse variant, Emilie, bewijst dat het twee verschillende personen betreft. De consument zal geen link leggen tussen beide personen/merken.

26. Gelet op het dominante element in het bestreden merk (LES DÉLICIES) en de sterke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen de merken zal er geen verwarring of associatie zijn. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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 diensten

30. 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).

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

32. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 43 Services de restaurants. <i>Kl 43 Restauratie [het verstrekken van maaltijden]</i>	Kl 43 Catering; Cateringdiensten; Catering (Mobiele -).
<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is het Frans. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	

33. De diensten van verweerder zijn gelijk aan de dienst restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) van het ingeroepen merk. De diensten van verweerder betreffen algemeen cateringdiensten. Weliswaar levert een cateraar voedsel en dranken op bestemming, maar in wezen betreffen zowel de

diensten van verweerder als deze van opposant het verstrekken van voedsel en dranken. Bovendien zijn het concurrerende diensten aangezien men voor de ene dienst zou kunnen opteren in plaats van de andere.

Conclusie

34. De diensten van verweerder zijn gelijk aan de diensten van opposant.


Vergelijking van de merken

35. 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).

36. 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).

37. 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 gezien, 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).

38. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VILLA EMILY	

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit twee woorden van elk vijf letters: VILLA en EMILY. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit vier woorden van respectievelijk drie, zeven, een en zes letters, LES DÉLICES d'Emilie, weergegeven in het bruin. De woorden LES en DÉLICES zijn weergegeven in een vet lettertype. Zij staan enigszins gebogen over de woorden "d' Emilie", waarbij deze laatste twee woorden voorafgegaan en gevolgd worden door een horizontale lijn van gelijke lengte.

40. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de grafische elementen in het bestreden merk (te weten de verschillende lettertypes, de positionering van de woorden en de toevoeging van twee lijnen) niet te verwaarlozen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zullen zij eerder als decoratief worden opgevat zodat de aandacht van het publiek bij het zien van het merk zal uitgaan naar de woorden.

41. De dominante elementen in de merken, respectievelijk EMILY en Emilie, hebben de letters EMIL in dezelfde volgorde gemeen, enkel hun laatste letters verschillen, -Y in het ingeroepen merk en -IE in het bestreden merk. De merken verschillen verder door de beschrijvende woorden aan het begin, respectievelijk VILLA in het ingeroepen merk en LES DÉLICES d' in het bestreden merk, alsook door de grafische elementen in het bestreden merk.

42. De merken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

43. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld merk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het merk (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

44. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in vier lettergrepen als VIL-LA E-MI-LY. Het bestreden merk zal uitgesproken worden in zes lettergrepen als LES DÉ-LICES D'E-MI-LIE. Een deel van het publiek zal in de namen EMILY/EMILIE een Engelse, dan wel Franse versie herkennen en deze ook als zodanig uitspreken, respectievelijk met een korte E en I in de Engelse versie en een lange E en I in de Franse versie. Een ander deel van het publiek zal de namen EMILY/EMILIE op dezelfde wijze uitspreken. De merken verschillen door de uitspraak van de woorden VILLA in het ingeroepen merk en de woorden LES DÉLICES D' in het bestreden merk.

45. Auditief stemmen de merken in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

46. Het ingeroepen merk bestaat uit het woord VILLA dat zowel in het Nederlands, Frans als Duits verwijst naar een landelijk gelegen, vrijstaand groot huis¹. EMILY zal worden opgevat als een vrouwelijke voornaam. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). In relatie tot restauratiediensten kan het woord VILLA verwijzen naar de plaats waar deze diensten aangeboden worden. Gezien het beschrijvende karakter van het woord VILLA zal het woord EMILY als het dominante element van het merk opgevat worden.

47. Het bestreden merk bestaat uit de Franse woorden LES DÉLICES d' gevolgd door de vrouwelijke voornaam 'Emilie'. In zijn geheel zal dit merk begrepen worden als 'de lekkernijen van Emilie'. De

¹ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, villa.

woorden LES DÉLICIES beschrijven in relatie tot cateringdiensten hetgeen aangeboden wordt, te weten lekkernijen. Door het beschrijvend karakter van de woorden LES DÉLICIES zal het publiek het woord 'Emilie' als dominant beschouwen.

48. Beide merken bevatten als hun dominante element, een vrouwelijke voornaam, respectievelijk EMILY en Emilie. Een voornaam heeft in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders enerzijds wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft (HvJEU, Picasso, C361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25) of anderzijds wanneer twee merken eenzelfde naam delen (Gerechtshof Den Haag, Dean Rich, 200.158.420-01, 30 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845). Echter het loutere feit dat twee merken een voornaam bevatten, maakt op zich niet dat ze begripsmatig overeenstemmen. Nu de namen, respectievelijk EMILY en EMILIE, niet identiek zijn, noch een conceptueel symbool vertegenwoordigen, oordeelt het Bureau dat een begripsmatige vergelijking hier niet aan de orde is.

Conclusie

49. De merken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

52. 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 betrokken diensten richten zich op het grote publiek zodat het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

53. 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).

54. 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 dominante element EMILY geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

55. 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 aangehaald). Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

56. De merken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn gelijk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

57. Verweerder voert aan dat deze oppositie zonder voorwerp en dus onontvankelijk zou zijn nu het bestreden merk per 10 december 2019 ingeschreven werd (zie punt 18). Ingevolge regel 1.15, lid 1 van het UR is de oppositie ontvankelijk wanneer zij is ingediend binnen de in artikel 2.14, lid 1, of 2.18, lid 1 BVIE genoemde termijn en voldoet aan de voorwaarden bedoeld in regel 1.13, lid 1, sub a tot en met g UR, en artikel 2.14, lid 4 BVIE. De aldus vastgestelde ontvankelijkheid van een oppositie kan nadien niet meer ongedaan worden gemaakt. In casu werd de oppositie door het Bureau ontvankelijk bevonden hetgeen aan partijen werd meegedeeld op 28 november 2019. Dat het bestreden merk nadien abusievelijk in het register ingeschreven werd, hetgeen overigens terug is gecorrigeerd (zie punt 8), kan er in geen geval toe leiden dat deze oppositie onontvankelijk zou zijn.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2015671 wordt toegewezen.

60. De Benelux aanvraag met nummer 1401951 wordt niet ingeschreven.

61. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto 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, 20 december 2021



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard