

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015693
van 28 september 2021

Opposant: **200 Fahrenheit B.V.**
Oudeweg 101
2031 CC Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **RISE**
Postbus 5366
2000 GJ Haarlem
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux merkinschrijving 1387941**



tegen

Verweerder: **Chimax Houdstermaatschappij B.V.**
Fluorietweg 18 - B2
1812 RR Alkmaar
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1402731**

Home Guru

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 september 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Home Guru voor waren in de klassen 11 en 20. De aanvraag is onder nummer 1402731 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 oktober 2019.

2. Op 9 december 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1387941 van het gecombineerde woord-



/beeld ingediend op 28 december 2018 en ingeschreven op 6 april 2019 voor waren en diensten in de klassen 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag. De oppositie is aanvankelijk gebaseerd op alle waren in de klassen 11, 18, 21 en 24 en een deel van de waren in de klassen 8 en 20 van het ingeroepen oudere merk. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop de oppositie is gebaseerd tot de waren in klasse 11 en 20 (zie alinea 13).

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").

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 10 december 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 17 juli 2020.

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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de aanduiding 'GURU' de Engelse vertaling is van 'goeroe' en dat het door het relevante publiek zal worden begrepen als 'een persoon die mensen beschouwen als een religieuze en spirituele leider en leraar in Hindoeïsme'. Volgens opposant heeft de aanduiding 'GURU' geen betekenis in relatie tot de onderhavige waren. Opposant stelt verder dat de aanduidingen 'CAMP' en 'HOME'

beschrijvend zijn en dat de beeldelementen in het ingeroepen merk een ondergeschikte rol spelen in de vergelijking van de merken. Om die reden is het woord 'GURU' het meest dominante en onderscheidende element en heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aldus opposant.

10. Volgens opposant lijken de merken visueel op elkaar omdat de woardelementen even lang zijn (8 letters) en uit twee delen bestaan. Opposant betoogt dat het dominante bestanddeel 'GURU' identiek is. Opposant stelt derhalve dat de merken visueel overeenstemmend zijn.

11. Op auditief vlak betoogt opposant dat twee van de drie lettergrepen hetzelfde worden uitgesproken. Het identieke deel 'guru' is daarnaast het dominante en meest onderscheidende bestanddeel, aldus opposant. Om die reden zijn de merken auditief overeenstemmend.

12. Volgens opposant stemmen de merken ook begripsmatig overeen door de aanwezigheid van het woord 'guru'. Opposant betoogt dat dit woord een onafhankelijke semantische rol speelt en onderscheidend is in relatie tot de betrokken waren.

13. Bij de vergelijking van de waren beperkt opposant de oppositie tot de ingeroepen waren in klasse 11 en 20. Volgens opposant zijn de waren gelijk. Het aandachtsniveau van het publiek is volgens opposant gemiddeld.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder voert aan dat de aanduiding 'Guru' een alom gebruikt woord is ter aanduiding van een spiritueel leraar en dat dit woord niemands eigendom is. Het zou eenieder vrij moeten staan om dit woord te gebruiken. Verweerder ziet zichzelf als een 'guru' voor consumenten, omdat hij consumenten begeleidt bij het maken van de juiste aankoopbeslissing.

16. Volgens verweerder is de naam 'Home Guru' een concept en moet het merk in zijn geheel worden beoordeeld en niet in losse onderdelen. De twee woorden samen geven de naam betekenis aan het publiek, aldus verweerder. Verweerder betoogt dat zonder de aanduidingen 'Home' en 'Camp', het woord 'Guru' de consument niets zegt, want 'Guru' betreft slechts een algemeen woord. De context waarin verweerder het woord 'Guru' gebruikt is totaal anders dan de context waarin opposant dit woord gebruikt en er is derhalve geen schade te verwachten bij opposant, aldus verweerder. Verweerder betoogt verder dat juist de woorden 'Camp' en 'Home' het verschil maken en dat er daarom geen sprake is van verwarring.

17. Verweerder betwist dat de merken visueel en auditief overeenstemmend zijn. Daarnaast stelt verweerder dat de bedrijfsconcepten van partijen verschillen en dat het publiek dat op zoek is naar producten van opposant niet uitkomt bij verweerder en vice versa. Verweerder merkt in dit kader op dat de waren van opposant een algemene categorie betreffen, maar dat bijvoorbeeld lampen voor in huis heel anders zijn dan lampen voor op de camping.

18. Met betrekking tot het publiek betoogt verweerder dat de klanten van verweerder niet een normaal aandachtsniveau hebben.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

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: [...] 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."

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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

23. 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).

24. 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.

25. Opposant beroept zich in deze oppositie enkel op de waren in klasse 11 en 20 van het ingeroepen merk (zie alinea 13). De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie-, waterleidingsapparaten en sanitaire toestellen en installaties; verlichtings-, verwarmings- en kooktoestellen; elektrische koffiezetapparaten; kooktoestellen die werken op benzine en propaan; lantaarns en lampen; lantaarns met kaarsen; lantaarnontstekingen, lantaarndriepoten, butaanaanstekers; elektrische	Kl 11 Lampen; elektrische kandelaars.

<p>en op batterij werkende lampen; elektrische en door batterijen aangedreven spots; klemlampen; gloeikousjes; (draagbare) verwarmingen; zaklantaarns; draagbare koeltoestellen voor voedselopslag en -transport; koelkasten; draagbare elektrische koelboxen; chemische toiletten; buitendouches; brandstoffilters voor kooktoestellen voor het kamperen; gootstenen; barbecues, barbecue- grilltoestellen en onderdelen en accessoires daarvan, te weten grillkappen, grilltoestellen, aansluitingen voor gashouders, grillroosters, warmhoudroosters, buffetwarmers, houtskoolroosters, zijbranders, platen van gietijzer en staal, gasbranders voor barbecue-grilltoestellen, regelaars voor barbecue-grilltoestellen.</p>	
<p>Kl 20 Slaapzakken; slaapmatjes; luchtbedden; matrassen; kussens; meubelen; meubelen van metaal en kampeermeubelen; bedden, ledikantjes; tafels; stoelen, krukjes; kasten; draagbare kampeertafels en kasten met werkoppervlak; plastic drukknopen en sluitingen; spiegels op handformaat.</p>	<p>Kl 20 Meubelen, waaronder standards, tafels en kasten al dan niet verrijdbaar; stellingrekken en verrijdbare wagentjes (meubelen), krukjes, krukken en stoelen; spiegels; lijsten; fotolijsten; siervoorwerpen van hout of MDF.</p>

Klasse 11

26. De waren "*Lampen*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk. De bestreden waren "*elektrische kandelaars*" zijn gelijk aan de "Verlichtingstoestellen; Lampen en elektrische en op batterij werkende lampen", zoals genoemd in klasse 11 van het ingeroepen merk, omdat een elektrische kandelaar ook een type lamp, dan wel verlichtingstoestel is.

Klasse 20

27. De waren "*krukjes*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk. De waren "*Meubelen, waaronder standards, tafels en kasten al dan niet verrijdbaar*" betreffen ook meubelen en zijn derhalve gelijk aan de "Meubelen" genoemd in klasse 20 van het ingeroepen merk.

28. De bestreden waren "*stellingrekken en verrijdbare wagentjes (meubelen), krukken en stoelen; spiegels*" vallen allemaal onder de algemene categorie "Meubelen", genoemd in de warenlijst van het ingeroepen merk. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Om die reden zijn deze waren gelijk.

29. De bestreden waren "*lijsten; fotolijsten; siervoorwerpen van hout of MDF*" betreffen woonaccessoires. Deze waren stemmen sterk overeen met de waren "Meubelen" van het ingeroepen merk, omdat deze eenzelfde aard en bestemming hebben en doorgaans ook via dezelfde distributiekanaalen en verkooppunten op de markt worden gebracht.

Conclusie

30. De waren van het bestreden merk zijn deels gelijk aan en deels sterk overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.


Vergelijking van de merken

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 merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Home Guru

35. Over het algemeen stemmen twee merken overeen 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

36. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijkjen op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-

356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Het Bureau is van oordeel dat het wordelement van het ingeroepen merk zal worden begrepen als een samentrekking van twee woorden, te weten CAMP en GURU.

37. Het Bureau sluit zich aan bij de stellingen van partijen met betrekking tot de betekenis van het Engelse woord GURU (goeroe) (zie alinea's 9 en 15), te weten dat dit de benaming is voor een geestelijk leermeester¹. Camp is het Engels woord voor 'kamp' en Home is het Engelse woord voor 'huis' of 'woning'.²

38. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). De woorden CAMP in het ingeroepen merk, alsmede het woord Home in het bestreden merk zijn beschrijvend voor de onderhavige waren die bestemd zijn voor tijdens het kamperen of de inrichting van een woning. Gezien het beschrijvend karakter van de aanduidingen 'CAMP' en 'Home' zal de aandacht van het publiek met name uitgaan naar de aanduiding 'GURU'.

39. In zijn geheel gezien verwijst het ingeroepen merk derhalve naar een goeroe op het gebied van kamperen en het bestreden merk naar een goeroe op het gebied van het huis. Aangezien beide merken naar een goeroe verwijzen is het Bureau van oordeel dat de merken op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van acht letters, CAMPGURU, in dikgedrukte zwarte letters. Boven het wordelement bevindt zich een weergave van drie gestileerde bomen, waarbij de middelste boom ook deels de vorm van een tent weergeeft. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van ieder vier letters, Home Guru.

41. 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 het figuratieve element van het ingeroepen merk door het publiek zal worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerst en vooral uitgaan naar het wordelement CAMPGURU, gezien de prominente weergave in het geheel.

42. Beide merken bevatten een wordelement van acht letters, waarvan de laatste vier letters, GURU, gelijk zijn. Alhoewel de aandacht van het publiek normaal gesproken wordt gevestigd op het begin van een merk wordt de vergelijking van de merken gebaseerd op de algemene totaalindruk. Het eerste deel van de merken, te weten 'CAMP' en 'Home' zorgt voor een visueel verschil. Deze woorden zijn echter beschrijvend en om die reden is het Bureau van oordeel dat de aandacht van het publiek met name getrokken wordt naar het tweede deel van de wordelementen. Dit deel is in beide merken hetzelfde.

¹ zie ook Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e editie.

² zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4^e editie.

43. Het Bureau is in casu van oordeel dat door de aanwezigheid van het woord GURU in het tweede deel van de merken, deze in zekere mate visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

44. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 teken (GEU 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

45. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie lettergrepen, "camp-gu-ru". Het bestreden merk bestaat uit twee woorden en drie lettergrepen, "home-gu-ru". De laatste twee lettergrepen worden hetzelfde uitgesproken.

46. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zijn de merken aan het begin weliswaar verschillend, maar betreft het hier woorden met een beschrijvend karakter. Ongeacht dit verschil bevat de uitspraak van de twee merken in hun geheel beschouwd ook een auditieve overeenstemming die gelegen is in het woord "GURU" en hierbij geldt, net als in het kader van de visuele vergelijking, dat daar meer aandacht naar uit gaat. Daarnaast bestaan de merken uit hetzelfde aantal letters en lettergrepen, waarbij de eerste lettergreep uit vier letters bestaat en de tweede en de derde lettergreep uit ieder twee letters. Daardoor zijn het ritme en de intonatie van de uitspraak van beide merken nagenoeg dezelfde.

47. De merken zijn op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

48. De merken zijn visueel, auditief en op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

50. 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 aanschaf van meubelen en andere duurzame producten, zoals specifieke kampeerbenodigdheden, is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Dergelijke producten dienen aan bepaalde eisen te voldoen, het meubilair dient bijvoorbeeld bij de inrichting te passen. Deze waren zijn doorgaans niet goedkoop, zodat het aandachtsniveau voor deze waren hoger dan normaal zal zijn. Voor de overige waren mag het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek normaal worden geacht.

51. 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 in zijn geheel beschouwd beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Het begrip Guru heeft een

betekenis (zie alinea's 9 en 15), maar partijen hebben niet betoogd dat deze betekenis een nadelige invloed heeft op het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

52. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is daarnaast niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Immers, 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). In het onderhavige geval zijn de waren gelijk en sterk overeenstemmend en zijn de merken in zekere mate overeenstemmend.

53. Daarnaast heeft de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt deze aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

54. Op grond van het voorgaande is het Bureau, met name gezien de mate van overeenstemming van de merken en de gelijkheid van de waren, van oordeel dat het publiek, zelfs in geval van waren waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt, kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. Met betrekking tot de opmerking van verweerder inzake de onwenselijke monopolisering van het woord 'guru' (zie alinea 15), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T257/06 en T-309/06, 16 december 2008, ECLI:EU:T:2008:574): "Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure (...)".

56. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie alinea's 16 en 17) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken 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).

57. Naar aanleiding van het betoog van verweerder dat er geen schade voor opposant valt te verwachten (zie alinea 16), merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14 lid 2 sub a BVIE juncto artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE wordt onderzocht of er *gevaar* voor verwarring bestaat (cursivering door het Bureau toegevoegd). Dit houdt in dat het in het kader van een oppositieprocedure niet vereist is dat opposant aantoonst dat er daadwerkelijk verwarring of schade is opgetreden.

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 2015693 wordt toegewezen.

60. De Benelux aanvraag met nummer 1402731 wordt niet ingeschreven.

61. 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, 28 september 2021



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn