

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015695**  
**van 23 december 2021**

**Opposant:** **I AM Holding, naamloze vennootschap**  
Centrum-Zuid 3401  
3530 Houthalen-Helchteren  
België

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen merk:** **Europese merkinschrijving 14876131**  
  
I AM  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Naantje Bouwens B.V.**  
Turfmarkt 30  
2011 CB Haarlem  
Nederland

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



**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1403165**  
  
I AMbacht

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 1 oktober 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk I AMbacht voor waren in de klassen 14, 18, 21 en 25. De aanvraag is onder nummer 1403165 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2019.

2. Op 9 december 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Beneluxmerk inschrijving 566901 van het woordmerk I AM, ingediend op 20 april 1995 en ingeschreven voor waren in de klassen 16 en 25;
- Uniemark inschrijving 14876131 van het woordmerk I AM, ingediend op 3 december 2015 en ingeschreven op 10 juli 2018 voor waren en diensten in de klassen 25 en 35;
- Beneluxmerk inschrijving 604632 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 19 februari 1997 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 14, 20 en 25.
- Uniemark inschrijving 496067 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 12 maart 1997 en ingeschreven voor waren in de klassen 14 en 25.

3. Als reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik heeft opposant de ingeroepen merken waarop de oppositie gebaseerd is beperkt tot het tweede ingeroepen merk (Uniemarkinschrijving 14876131). De overige merken werden ingetrokken als basis voor deze oppositie. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het resterende ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en 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").

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 11 december 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Verweerder heeft ook verzocht om bewijzen van gebruik. Opposant heeft hierop gereageerd (zie alinea 3). De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 november 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 merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant is van mening dat de waren van het bestreden merk gelijk zijn aan, dan wel overeenstemmend zijn met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

10. Volgens opposant wordt in het bestreden merk een combinatie van hoofd- en kleine letters toegepast die zeer ongebruikelijk is. Hierdoor wordt extra aandacht gevestigd op de letters 'I AM'. Dit element betreft het begin van het merk, is het meest onderscheidend en is identiek aan het ingeroepen merk, aldus opposant. Op grond hiervan betoogt opposant dat de merken visueel in sterke mate overeenstemmen.

11. Opposant stelt dat het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als "AI-EM", waarbij de klemtoon op de tweede lettergreep ligt. Het bestreden merk zal volgens opposant worden uitgesproken als "AI-EM-BACHT". Aangezien de letters 'I AM' in hoofdletters zijn weergegeven, zal de consument het woord 'AMBacht' opsplitsen in 'AM' en 'bacht' en zal de klemtoon eveneens op de tweede lettergreep komen te liggen, aldus opposant. Het eerste deel van het bestreden merk is fonetisch hetzelfde als het ingeroepen merk en opposant betoogt ook dat het betwijfeld kan worden of de consument het element 'bacht' wel bij de uitspraak van het bestreden merk zal betrekken. Opposant stelt dat in het licht van het onregelmatige hoofdlettergebruik de consument het bestreden merk zal opsplitsen in 'I AM' en 'bacht' en zelfs zal afkorten tot 'I AM'. Om die redenen concludeert opposant dat de merken auditief eveneens in hoge mate overeenstemmen.

12. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat het bestreden merk zal worden opgesplitst in de elementen 'I AM' en 'bacht' en dat het element 'bacht' geen betekenis heeft. Volgens opposant zal het publiek de betekenis van de Engelse aanduiding 'I AM' (ik ben en/of het bestaan van een individu) begrijpen. Beide merken bevatten deze aanduiding. De merken stemmen volgens opposant derhalve begripsmatig overeen.

13. Opposant verwijst naar een aantal oppositiebeslissingen van het Bureau en van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) waarbij werd geconcludeerd dat er sprake was van verwarringsgevaar tussen het merk 'I AM' en een ander teken waarin de woorden 'I AM' eveneens voorkwamen.

14. Opposant betoogt verder dat in verhouding tot de betrokken producten, het ingeroepen merk geen specifieke betekenis heeft. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient dan ook als normaal te worden beschouwd, aldus opposant. Het aandachtsniveau van het publiek kan volgens opposant hoogstens als normaal worden beschouwd.

15. Opposant stelt ook dat het in de kleding- en modesector gebruikelijk is om gebruik te maken van sub-merken. Volgens opposant zou het publiek het bestreden merk 'I AMBacht' ook kunnen beschouwen als een sub-merk of afgeleide versie van het oudere merk 'I AM' dat gebruikt wordt voor een speciale productlijn van opposant.

16. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de inschrijving van het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

17. Als reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik voor het eerste, derde en vierde ingeroepen merk heeft opposant besloten zijn oppositie niet langer op deze merken te baseren. Daarnaast reageert opposant ook inhoudelijk op de argumenten van verweerder.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder verzoekt opposant vooreerst om bewijzen van gebruik voor het eerste, derde en vierde ingeroepen merk.

19. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de merken. Volgens verweerder is het ingeroepen merk een kort woord dat bestaat uit twee lettergrepen. Het bestreden merk bestaat daarentegen uit een kort woord en een langer woord en bestaat uit drie lettergrepen. Door het duidelijke verschil in lengte bestaat er derhalve geen visuele overeenstemming, aldus verweerder.

20. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat er een duidelijk fonetisch verschil bestaat in de uitspraak van beide merken. Het oudere merk 'I AM' wordt in het Engels uitgesproken als "AI-EM" terwijl het bestreden merk een combinatie is van het Engelse woord "I" dat wordt uitgesproken als "AI" en het Nederlandse woord "AMBACHT" dat wordt uitgesproken als "AMBAGT". Volgens verweerder zijn de merken auditief derhalve zeer verschillend: AI-EM versus AI-AMBAGT en is er geen sprake van auditieve overeenstemming.

21. De merken zijn volgens verweerder ook in begripsmatig opzicht verschillend. De aanduiding 'I AM' betekent 'ik ben' in het Engels. Daarentegen heeft het grootste en meest dominante element van het bestreden merk (7 van de 8 letters), AMBACHT, een hele andere betekenis in de Nederlandse taal en verwijst dit woord naar "beroep, bedrijf, nijverheid of handwerk", aldus verweerder.

22. Met betrekking tot een deel van de waren van het bestreden merk betoogt verweerder dat deze niet overeenstemmen met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

23. Verweerder stelt verder dat het ingeroepen merk over een beperkt onderscheidend vermogen beschikt in het licht van het feit dat er een groot aantal I AM merken zonder problemen in het merkenregister co-existeren. Daarnaast wordt deze aanduiding in de praktijk ook door een groot aantal ondernemingen gebruikt, dan wel wordt 'I AM' gebruikt als prefix, zoals in "I AMsterdam", aldus verweerder.

24. Verweerder concludeert derhalve dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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.”

27. 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 merken**

28. 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).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

30. 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).

31. De te vergelijken merken zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b>   |
|--------------------------------|---|
| I AM                           | I AMbacht   |
|                                | Kl 14 Juwelierswaren; bijoutherieën; uurwerken; horloges; sleutelhangers. |
|                                | Kl 18 Tassen; rugtassen; koffers; portemonnees.                           |

|   |  |
|---|--|
|   | KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen. |
| <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, antislip-inrichtingen voor schoenen; babybroekjes; baby-uitzet [kleding]; badjassen; badmutsen; badpakken; badsandalen; badschoenen; bandana's [halsdoeken]; baretten; beenwarmers; bloezen; boa's [halsbont]; bodystockings; bont [kledingstukken]; boordbeschermers; boorden; borstrokken; bovenkleding; bovenleer van schoeisel; breigoederen; bretels; bustehouders; capuchons; ceintuurs; confectiekleding; corseletten; dassen; douchemutsen; espadrilles; gabardines [regenjassen]; gebreide kleding; geldriemen [kleding]; geraamten voor hoeden; gymnastiekkleding; gymnastiekschoenen; hakken; halsdoeken; handschoenen [kleding]; hemdbroeken; hemden; hemden met korte mouwen; hielstukjes voor kousen; hielstukjes voor schoeisel; hoeden; hoeden van papier [kleding]; hoge hoeden; hoofdbanden [kleding]; hoofddeksels; ijzerbeslag voor schoeisel; inlegzolen; inzetstukken voor hemden; japonnen; jarretels; jasjes; jekkers; jersey [kleding]; kalotjes; kamerjassen; kazuifels [priestergewaden]; kledingstukken; kledingstukken van kunstleder; kledingstukken van leder; kledingstukken van papier; kleding voor automobilisten; kleppen van petten; klompen; korsetlijfjes; korsetten; korte broeken; korte laarzen; kostuums; kousen; kousenbanden; laarzen; laarzenschachten; lavallières [strikken]; leggings [broeken]; livreien [kleding]; losse boorden; manchetten [kleding]; manipels [liturgie]; mantels; mantilles; mijters [kleding]; moffen [kleding]; mutsen; neuzen voor schoeisel; nonnenkappen [kleding]; noppen voor voetbalschoenen; onderbroeken; ondergoed; onderhemden; onderjurken; onderrokken; oorkleppen of -warmers [kleding]; overgooiers; overjassen; overschoenen; pantalons; pantoffels; panty's; parka's; pelsjassen; plastrons voor overhemden; pochetten [kleding]; poncho's; pullovers; pyjama's; regenjassen of -mantels; rijglaarzen; rokbroekjes; rokken; sandalen; sari's; sarongs; schoeisel; schoenen; schoenranden; schorten [kleding]; schoudermantels; sjaals;</p> | KI 25 Kleding; badjassen; hoofddeksels; schoeisel.   |

|   |  |
|---|--|
| <p>sjerpen; skihandschoenen; skischoenen; slaapmaskers; slabbetjes, niet van papier; slips; slobkousen; sluiers; sokken; sokophouders; sousbras; souspieds; sportschoeisel; sportschoenen; step-ins; stola's van bont; strandkleding; strandschoenen; sweaters; toga's; transpiratie- absorberende kousen; transpiratie-absorberende onderkleding; t- shirts; tulbanden; uniformen; verkleedkostuums; vesten; vissersvesten; voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; voetbalschoenen; voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; wanten; waterskipakken; wielrijderskleding; zakken van kledingstukken; zolen; zonnekleppen [hoofddeksels]; zwembroeken.</p> |  |
| <p>Kl 35 Detailhandel of groothandel in kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, detailhandelsdiensten van een schoenenwinkel, kledingwinkel of warenhuis met betrekking tot schoeisel, kledingstukken, producten van leder, tassen en cosmetische middelen, alle voormelde diensten tevens via internet.</p>   |  |

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. Het ingeroepen merk betreft de Engelse aanduiding 'I AM', hetgeen 'ik ben' betekent. 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 woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn 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 mening dat het publiek in het bestreden merk de aanduiding 'I AM' zal herkennen door het gebruik van de hoofdletters.

33. Verweerder verwijst in dit kader naar de gangbare toepassing van de aanduiding 'I AM' als prefix in combinatie met een ander woord (zie alinea 23). Het Bureau is het met verweerder eens dat in het licht van deze populaire woordspeling, op zijn minst een deel van het publiek in de Benelux zal begrijpen dat er bij het bestreden merk sprake is van een samensmelting van de woorden 'I AM' en het woord 'ambacht'. De aanduiding 'ambacht' betekent onder meer 'handwerk dat aangeleerd moet worden', 'vak' of 'beroep'.<sup>1</sup>

34. Beide merken verwijzen derhalve naar de aanduiding 'ik ben'. Echter in het ingeroepen merk gaat het om een losstaand begrip, zonder verdere context. In het bestreden merk zal het publiek begrijpen dat er de boodschap 'ik ben ambacht' wordt bedoeld. Het bestreden merk verwijst derhalve naar een persoon die een bepaald vak, dan wel ambacht, ten volste beheerst. Het begrip 'ik ben' wordt hier concreet ingevuld en naar het oordeel van het Bureau zorgt dit voor een begripsmatig verschil met het ingeroepen merk.

<sup>1</sup> Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

35. Voor het deel van het publiek dat de combinatie met het woord 'ambacht' echter niet begrijpt geldt dat het bestreden merk in zijn geheel beschouwd geen duidelijke betekenis heeft. Voor dit deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

36. Het Bureau is van oordeel dat voor een deel van het publiek de merken begripsmatig verschillend zijn. Voor het andere deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

37. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en twee letters, I AM. Het bestreden merk bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en zeven letters, I AMbacht.

38. Het ingeroepen merk komt volledig terug in het bestreden merk. Daarnaast geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arresten GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het Bureau is echter van oordeel dat het publiek bij het bestreden merk ook aandacht zal besteden aan het laatste deel 'bacht', omdat dit deel samen met de letters 'AM' één woord vormt.

39. De eerste drie letters zijn weliswaar identiek, maar het bestreden merk bevat daarnaast nog vijf andere letters die niet voorkomen in het ingeroepen merk. Dit zal ook het publiek dat het woord 'ambacht' niet herkent in het bestreden merk niet ontgaan.

40. De merken zijn derhalve in visueel opzicht hoogstens in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen en wordt uitgesproken als [aj-æm]. Het bestreden merk bestaat uit drie lettergrepen, "I-AM-BACHT". Het Bureau is van oordeel dat door de samensmelting van AM en BACHT het publiek het bestreden merk kan uitspreken als [aj-æm-baxt] of als [aj-am-baxt]. Ongeacht welke uitspraak door het publiek zal worden gebruikt, is het Bureau van oordeel dat de merken dezelfde beginklank bevatten en dat de tweede lettergreep gelijkaardig zal worden uitgesproken. Daar staat tegenover dat de derde lettergreep van het bestreden merk niet voorkomt in het ingeroepen merk en zorgt voor een opvallend auditief verschil. Het bestreden merk is hierdoor langer dan het ingeroepen merk en het ritme en de cadans van de uitspraak is anders.

42. Het Bureau is het niet eens met de stelling van opposant (alinea 11) dat het deel 'bacht' door het publiek niet zal worden uitgesproken, aangezien bestreden merk niet heel lang is en de derde lettergreep 'bacht' bovendien onderdeel is van het woord 'ambacht'.

43. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken op auditief vlak hoogstens in lichte mate overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

44. Voor een deel van het publiek zijn de merken begripsmatig verschillend. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De merken zijn visueel hoogstens in zekere mate overeenstemmend en auditief hoogstens in lichte mate overeenstemmend.



## A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die betrekking hebben op de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen van de doorsnee consument. Het aandachtsniveau van de consument mag dan ook normaal worden geacht.

47. 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).

48. 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.

49. Zoals hiervoor aangegeven zijn de merken voor een deel van het publiek begripsmatig verschillend (zie alinea 34). Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). Het bestreden merk heeft in zijn geheel een eigen betekenis, die begrepen zal worden door ten minste een deel van het publiek in de Benelux. Voor dit deel van het publiek geldt derhalve dat dit begripsmatige verschil in betekenis voldoende is om de visuele en auditieve overeenkomsten tussen de merken te neutraliseren.

50. Voor het overige publiek geldt dat in het bestreden merk de aanduiding 'AMBacht' als geheel zal worden opgevat, omdat er sprake is van één woord. Zelfs als het publiek de aanduiding 'I AM' in het bestreden merk herkent, dan zal het onderdeel 'bacht' niet worden genegeerd. Het Bureau is van mening dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de punten van verschil, die gelegen zijn in de lengte van de merken en het onderdeel 'bacht'. Bovendien geldt dat in korte merken de verschillen eerder opvallen (vgl. GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152). Om voornoemde redenen is het Bureau van oordeel dat, ondanks het feit dat beide merken in het eerste deel drie identieke letters bevatten, het ingeroepen merk en het bestreden merk in hun totaalindruk voldoende verschillen.

51. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan het publiek niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van gelijke of overeenstemmende waren en diensten.

#### **B. Overige factoren**

52. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar, in zijn mening, gelijkaardige opposities die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie alinea 13), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak, waarbij elk geval op zijn eigen merites moet worden beoordeeld (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

53. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik (alinea 17), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.14 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2015695 wordt afgewezen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1403165 wordt ingeschreven.

57. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 december 2021



Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaas