

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015994
van 7 juni 2022

- Opposant:** **Invicta S.p.A.**
Via Fornacino 96
10040 Leini
Italy
- Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland
- Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 1201001**

INVICTA

tegen
- Verweerder:** **Stichting Power of Freedom**
Hagheweide 13
2361 MB Warmond
Nederland
- Gemachtigde:** **Vondelmark**
Kattenlaan 12 b
1054 KA Amsterdam
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1410698**



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

1. Op 3 februari 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 16, 21, 25 en 28:



De aanvraag is onder nummer 1410698 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 februari 2020.

2. Op 21 april 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1201001 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk INVICTA, ingediend op 13 december 2013 en, na beperking, ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 16 en 25 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in de klassen 16 en 25 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 7 mei 2020. 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 procedure is één keer op verzoek van partijen opgeschort. Verweerder heeft opposant verzocht om gebruiksbewijzen over te leggen van zijn internationale inschrijving ten aanzien van klassen 16 en 25. Daarop heeft opposant laten weten dat hij nog niet verplicht is om gebruiksbewijzen over te leggen, aangezien de EU publicatie dateert van minder dan 5 jaar geleden, te weten van 23 april 2018. Het Bureau heeft vastgesteld dat dit terecht is.¹ De administratieve fase is afgerond op 16 september 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

¹ Vgl. art. 203 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het ingeroepen merk een woordmerk is bestaande uit de opeenvolging van de letters I-N-V-I-C-T-A in normale standaardletters. Het betwiste teken is een woord-/beeldmerk dat wordt gevormd door de opeenvolging van de letters I-N-V-I-C-T-U-S G-A-M-E-S geplaatst tegen een zwarte achtergrond, waarbij alle letters in het grijs zijn afgebeeld, behalve de letter I in INVICTUS en de AM in GAMES, die in het geel zijn afgebeeld. Onder de woorden INVICTUS GAMES staat de geografische aanduiding/plaats 'the hague' met het jaartal '2020'. De consument zal deze laatste aanduidingen als aanprijzend en verwijzend opvatten, aangezien deze worden gebruikt met betrekking tot activiteiten die in en rond Den Haag zullen plaatsvinden. Bijgevolg wordt het teken gevormd door het onderscheidende bestanddeel INVICTUS en het zwak onderscheidende bestanddeel GAMES.

10. Volgens opposant vormt het wordelement INVICTUS GAMES het dominerende element in het betwiste teken. Wanneer tekens zowel uit woord- als uit beeldelementen bestaan, heeft het wordelement in principe een grotere impact op de consument dan het figuratieve element.

11. Opposant stelt dat de tekens op visueel en auditief vlak overeenstemmen. De tekens stemmen overeen in de opeenvolging van de letters INVICT. De consument zal geneigd zijn zich te concentreren op dit eerste bestanddeel van de tekens, aangezien het publiek van links naar rechts leest. De uitspraak van de tekens valt ook samen in de klank van de letters INVICT.

12. Opposant betoogt dat de tekens op conceptueel vlak in hoge mate overeenstemmen. Het woord INVICTA is een Latijns woord dat 'ongeslagen' of 'onoverwonnen' betekent. Het woord INVICTUS is een Latijns woord dat ook 'onoverwonnen' betekent. Bovendien versterkt het feit dat het woord INVICTUS de mannelijke versie en het woord INVICTA de vrouwelijke versie is van hetzelfde bijvoeglijk naamwoord, dat het om hetzelfde woord gaat. Het in het betwiste teken opgenomen wordelement GAMES (spelen, spel) zal door het publiek worden geïnterpreteerd als niet-onderscheidend, omdat het een activiteit/kenmerk beschrijft waarop het betwiste teken betrekking heeft.

13. Opposant voert aan dat de waren in klasse 16 en 25, zoals genoemd in de aanvraag van de deposant identiek zijn aan de waren in klasse 16 en 25 waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

14. Opposant stelt verder dat de identieke waren zijn gericht op het grote publiek dat een laag tot gemiddeld aandachtsniveau heeft en dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk als normaal moet worden beschouwd nu het in zijn geheel geen betekenis heeft voor een van de betrokken waren. Volgens opposant is het waarschijnlijk dat een deel van het publiek het betwiste teken zal opvatten als een variant van het oudere merk.

15. Gelet op al het voorgaande bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Opposant vraagt daarom afwijzing van Benelux aanvraag 1410698 voor klassen 16 en 25, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat opposant bij de vergelijking van het woordmerk INVICTA en het aangevraagde woord-/beeldmerk INVICTUS GAMES THE HAGUE 2020 ten onrechte enkele elementen die wel degelijk mede het onderscheidend vermogen van het merk bepalen, buiten beschouwing laat. Verweerder wijst op de in gele letters gekleurde aanduiding I AM, die er tegen de grijze letters en een zwarte achtergrond uitspringt en direct door de consument zal worden waargenomen. Volgens verweerder is dit een dominant onderdeel van het teken als geheel. Verder vormt de aanduiding INVICTUS GAMES volgens verweerder één onderdeel, dat niet uit elkaar kan worden gehaald. Het feit dat deze aanduiding

meer is dan twee op zichzelf staande woorden, maar juist één begrip vormt, wordt versterkt door de grijze letters, en de grootte van de letters afgezet tegen de kleinere letters van de aanduiding THE HAGUE 2020 eronder. Volgens verweerder dient de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen en dus de combinatie van alle elementen te worden beoordeeld in de vergelijking, en niet slechts het ene element dat opposant goed uitkomt in de bepaling van de overeenstemming: de aanduiding INVICTUS.

17. Wat betreft de visuele vergelijking betoogt verweerder dat als het geheel van de tekens wordt vergeleken er meer verschillen dan overeenkomsten bestaan. Het merk van opposant is een woordmerk. De aanvraag van de deposant betreft een woord-/beeldmerk met overduidelijk enkele beeldelementen die zorgen voor een voldoende onderscheid: het geel gekleurde I AM valt direct op, evenals de zwart/grijs/gele combinatie van het beeld als geheel.

18. Bij de auditieve vergelijking, waarin dus de uitspraak van de wordelementen van beide tekens dient te worden vergeleken, komt alleen het gedeelte INVICT overeen. Aangezien het aangevraagde merk uit meer dan alleen de aanduiding INVICTUS bestaat, namelijk uit de aanduiding INVICTUS GAMES THE HAGUE 2020, betekent dit dat niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van auditieve gelijkenis.

19. Verweerder bestrijdt de aanname van opposant dat er sprake is van conceptuele gelijkenis tussen beide tekens. Hoewel de aanduidingen INVICTA en INVICTUS dezelfde oorsprong hebben, zal voor de conceptuele vergelijking verder moeten worden gekeken dan naar alleen deze aanduidingen. Met name door de combinatie met het woord GAMES zal de aanduiding INVICTUS GAMES in het aangevraagde merk als zodanig een sport- of spel-activiteit cq. evenement oproepen.

20. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van een dusdanige gelijkenis van beide tekens op visueel, auditief dan wel conceptueel vlak, dat verwarringsgevaar aannemelijk is, dan wel verder onderzocht dient te worden. Een nadere vergelijking van de waren is volgens verweerder dan ook niet meer noodzakelijk.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."*²

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking

² Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

24. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁴

Vergelijking van de tekens

25. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁵

26. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.⁶

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INVICTA	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit 1 woord met 7 letters. Het betwiste teken betreft een woord-/beeldmerk bestaande uit meerdere woorden met in totaal 21 letters, gevolgd door een jaartal. Uitgaande van de totaalindruk van het betwiste teken, zijn naar het oordeel van het Bureau zowel het onderdeel INVICTUS GAMES als het opvallend geel gekleurde en in het midden van het teken gepositioneerde onderdeel I AM dominerende bestanddelen in het betwiste teken.

³ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

29. De vijf eerste letters van het dominerende onderdeel INVICTUS GAMES zijn identiek aan de vijf eerste letters van het ingeroepen merk. In zoverre is er sprake van overeenstemming tussen de tekens.

30. Het dominerende geel gekleurde onderdeel I AM in het betwiste teken stemt niet overeen met het ingeroepen merk. Daarnaast is een belangrijk visueel verschil dat het betwiste teken aanmerkelijk meer letters bevat dan het ingeroepen merk.

31. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

32. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen INVICTA en INVICTUS GAMES. Het onderschrift "The Hague 2020" in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in het betwiste teken, geneigd zal zijn het teken af te korten.⁷ De aanduiding I AM speelt bij de auditieve vergelijking naar het oordeel van het Bureau geen rol, omdat deze aanduiding niet zal worden uitgesproken.

33. Bij de uitspraak van INVICTA en INVICTUS GAMES ligt de nadruk op het eerste deel INVICT, zoals opposant stelt. De uitgangen van beide tekens worden echter verschillend uitgesproken. Daarnaast tellen de tekens een verschillend aantal lettergrepen, waardoor er een verschil in ritme is.

34. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

35. Oppositant wijst erop dat de tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmen omdat INVICTA en INVICTUS Latijnse woorden zijn die beide 'onoverwonnen' betekenen. Verweerder bestrijdt de aanname van opposant dat er sprake is van begripsmatige gelijkens. Hoewel de aanduidingen INVICTA en INVICTUS dezelfde oorsprong hebben, zal de aanduiding INVICTUS GAMES als zodanig een sport- of spel-activiteit cq. evenement oproepen, aldus verweerder.

36. Hoewel het Bureau niet uitsluit dat een deel van het relevante publiek inderdaad de door opposant aangedragen betekenis van INVICTA en INVICTUS kan herkennen, meent het Bureau evenwel dat het overgrote deel van het relevante publiek niet bekend zal zijn met de Latijnse woorden INVICTA en INVICTUS en daaraan geen betekenis zal toekennen.

37. Voor de begripsmatige vergelijking is verder van belang dat het relevante publiek in het betwiste teken de onderdelen GAMES, The Hague 2020 en I AM zal begrijpen als respectievelijk "Spel/spelen", "Den Haag 2020" en "Ik ben". Deze betekenissen zullen niet worden herkend in het ingeroepen merk. In zoverre is er sprake van een begripsmatig verschil tussen de tekens.⁸ Dit verschil is naar het oordeel van het Bureau echter niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.⁹

⁷ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

⁸ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 97-98 (Equivalenza).

⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie

39. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

40. Nu er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan, anders dan verweerder betoogt, een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹⁰

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹¹

42. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹²

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 16 Printed matter, including stationery articles, decalcomanias (transfers), bookmarkers, tickets, tag labels, cards, business cards, greetings cards, invitations, stickers, gift voucher, writing or drawing books, diaries, block note pads; posters, calendars, photographs; printed publications, books, periodicals, manuals and handbooks, magazines, newspapers, newsletters, catalogues, brochures and pamphlets; articles for the correspondence, including writing papers and envelopes; sets of stationery material, articles and instruments for writing and drawing, namely pens, ball-point pens, fountain pens, feltpen markers, permanent markers, highlighters, markers for underlining, rollerball pens, fine tip pens; pencils, chalk, crayons, cases for pens and for drawing, daily and weekly planners, ring covers, folders for drawing, loose-leaf binders, gift wrapping paper,	Klasse 16 Papier, karton; Drukwerken, zoals boeken en tijdschriften; Boekbinderswaren; Foto's; Schrijfbehoeften; Kantoorartikelen

¹⁰ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>shopping bags of paper, plastic materials for packaging.</p> <p><i>Drukwerk, waaronder schrijfwaren, decalcomanias (overdrukplaatjes), boekenleggers, kaartjes, etiketten, kaarten, visitekaartjes, wenskaarten, uitnodigingen, stickers, cadeaubonnen, schrijf- of tekenboeken, agenda's, bloknotatieblokken; posters, kalenders, foto's; gedrukte publicaties, boeken, tijdschriften, handleidingen en handboeken, tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, catalogi, brochures en pamfletten; artikelen voor correspondentie, waaronder schrijfpapier en enveloppen; sets schrijfbenodigdheden, artikelen en instrumenten om te schrijven en te tekenen, namelijk pennen, balpennen, vulpennen, viltstiften, permanente markers, markeerstiften, markeerstiften, rollerbalpennen, viltstiften met fijne punt; potloden, krijt, kleurpotloden, etuis voor pennen en voor tekenen, dag- en weekplanners, ringomslagen, tekenmappen, losbladige ordners, cadeaupapier, boodschappentassen van papier, plastic materialen voor verpakkingen.</i></p>	
<p>Class 25</p> <p>Articles of clothing, footwear, headgear; active wear, sportswear, namely trousers, sport suits, shorts; swimwear, bathing suits, bikinis, slippers, swimsuit shorts, swimming caps; pareos, bras, ponchos; underwear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras, culottes, leotards, shorts, slippers, thongs; leather wear and lounge wear; bathrobes, nightdresses, pajamas; apparel of any design and nature made from fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work clothing and work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms, jumpers, twin sets, woven shirts; dresses, training and track suits, bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T-shirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns; socks; dressing gowns; bands; balaclavas, scarves, silk scarves, neck and face masks (bands); gloves and mittens, ski gloves; headwear, namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands; belts and ties; footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, sport and athletic</p>	<p>Klasse 25</p> <p>Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder T-shirts, sweaters en petten.</p>

<p>shoes, studded shoes, mountaineering shoes; ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, bands for protecting face and ear from cold.</p> <p><i>Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; actieve kleding, sportkleding, namelijk lange broeken, sportpakken, korte broeken; zwemkleding, badpakken, bikini's, onderjurken, zwembroeken, badmutsen; pareo's, bh's, poncho's; ondergoed, namelijk body's, boxers, T-shirts, tanktops, bh's, broekrokken, gympen, korte broeken, onderjurken, strings; lederwaren en loungewear; badjassen, nachthemden, pyjama's; kleding van alle ontwerpen en van alle soorten, vervaardigd van weefsels van alle soorten, namelijk broeken, pantalons, werkkleding en werkoveralls, jeans, shorts, colbertjassen, mantels, vesten, overjassen, regenjassen, beenkappen, breigoed, truien, vesten, boven- en onderstukken van fleece, jumpers, twinsets, geweven overhemden; jurken, trainings- en trainingspakken, body's, overhemden, pluche hemden, poloshirts, nachthemden voor heren, T-shirts, onderhemden, topjes, jurken, rokken, broekrokken, japonnen; sokken; kamerjassen; banden; bivakmutsen, sjaals, zijden sjaals, hals- en gezichtsmaskers (banden); handschoenen en wanten, skihandschoenen; Hoofddeksels, namelijk hoeden, petten, bandana's, basques, vizieren, polsbandjes; riemen en stropdassen; schoeisel, schoenen, geklede schoenen, sneakers, laarzen, chaps, sandalen, pantoffels, sport- en sportschoenen, schoenen met spijkers, bergschoenen; skischoenen en trekkingschoenen, slobkousen, schoenen met hak, banden ter bescherming van gezicht en oor tegen koude.</i></p>	
<p><i>NB. De warenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

44. Verweerder betwist niet dat de waren in klasse 16 en 25 van het ingeroepen merk identiek zijn aan de waren in klasse 16 en 25 van het betwiste teken, zoals opposant heeft gesteld. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Globale beoordeling

45. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹³ In dit geval gaat het Bureau er met opposant vanuit dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek dat een laag tot gemiddeld aandachtsniveau heeft.

46. 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.¹⁴ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

47. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹⁵

48. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken waren identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2015994 wordt toegewezen.

51. De Benelux aanvraag met nummer 1410698 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 16 (alle waren)
- Klasse 25 (alle waren)

52. De Benelux aanvraag wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, nu deze oppositie daar niet tegen was gericht:

- Klasse 21 (alle waren)

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

- Klasse 28 (alle waren)

53. 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, 7 juni 2022



Marjolein Bronneman

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier