

BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY
OPPOSITION DECISION
N° 2016213
of 29 December 2021

Opponent: **Jamily Design Studio Ltd**
Carlton Road 22
M33 6PE Sale Cheshire
United Kingdom

Representative: **Visean Brands Consult t.h.o.d.n. Weizmann Ariana**
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
Netherlands

Invoked trademark: **EU trademark 10145671**
SWIFTY SCOOTERS

against

Defendant: **Jacob Kara h.o.d.n. Intercommerce**
L. von Bonninghausenstraat 41
7651 AA Tubbergen
Netherlands

Contested trademark: **Benelux application 1416059**
Swifty

I. FACTS AND PROCEEDINGS

A. Facts

1. On 2 May 2020 the defendant filed a Benelux trademark application for the word trademark Swiftly for goods in classes 9, 10, 14, 18, 21 and 28. This application was processed under number 1416059 and was published on 12 May 2020.
2. On 10 July 2020 the opponent filed an opposition against this application. The opposition is based on the earlier European Union trademark 10145671 for the word trademark SWIFTY SCOOTERS, filed on 22 July 2011 and registered on 28 November 2011 for goods in classes 12, 18 and 25.
3. According to the register the opponent is the actual holder of the trademark invoked.
4. The opposition is directed against part of the goods in classes 9, 14 and 28 and all the goods in class 18 of the contested application and is based on all the goods of the trademark invoked.
5. The grounds for opposition are those laid down in Article 2.14, 2 (a) Benelux Convention on Intellectual Property (hereinafter referred to as: "BCIP").
6. The language of the proceedings is English.

B. Proceedings

7. The opposition is admissible and the Benelux Office for Intellectual Property (hereinafter referred to as: "the Office") notified the parties on 13 July 2020. During the administrative phase of the proceedings both parties filed arguments. All the documents submitted meet the requirements as stated in the BCIP and the Implementing Regulations (hereinafter referred to as: "IR"). The administrative phase of the procedure was completed on 19 January 2021.

II. ARGUMENTS OF THE PARTIES

8. The opponent filed an opposition at the Office under article 2.14, 2 (a) BCIP, in accordance with the provisions of article 2.2ter, 1 (b) BCIP: the likelihood of confusion based on the identity or similarity of the relevant marks and of the goods or services concerned. [18]

A. Opponent's arguments

9. The opponent explains that the trademark invoked is intensively used in the market as well as on social media. Regarding the intensive use of the trademark and the high degree of distinctiveness of it, the opponent attaches several documents.
10. The opponent brings to the attention that the products associated with the trademark invoked are also intensively promoted as sporting goods. In the marketing materials of the opponent has been constantly explained how the products may be used for sport, for maintaining a good condition, what are the benefits of scooting.
11. The opponent considers that the similarities between the trademarks are obvious due to the coincidence of the word SWIFTY. The denomination SCOOTERS on the other hand is descriptive and indicates the nature of the goods associated with the trademark invoked. Therefore, the relevant consumer will concentrate his attention on the beginning of the trademark which is identical.

12. From a visual point of view, the identical inclusion of the distinctive element of the earlier registered trademark in the contested trademark will by no means go unnoticed by the relevant consumer, even more so since it concerns the first element of the earlier trademark and the only element of the contested trademark.

13. The beginning of the compared trademarks is pronounced identically, and the denomination SCOOTERS is descriptive. Therefore, from an aural point of view the opponent considers that there is a high degree of similarity between the trademarks.

14. Since both trademarks include the same word SWIFTY which does not have any descriptive meaning in respect to the goods concerned, the opponent considers that the relevant consumer will perceive that both trademarks refer to the same concept and communicate the same message. He considers that also from a conceptual point of view there is a high degree of similarity between the trademarks.

15. According to the opponent, the contested goods in class 9 are essential for the use of the goods in class 12. Locks, no matter their nature and function mode are among others also accessories for bicycles, scooters, motorcycles, and other vehicles and are sold together. The relevant consumer could believe the compared products may be manufactured by the same undertaking.

16. The opponent considers that the contested goods in class 14 are complementary and similar in respect to the opponent's goods in class 25 because many times accessories such as jewelleries are sold together with clothing in the same stores and the same display places.

17. The opponent appreciates that all the contested goods in class 18 are identical to the opponent's goods in the same class.

18. Regarding the contested goods in class 28, the opponent considers that they are highly similar, partly to the goods in class 12, partly to those in class 18 and partly to those in class 25 of the trademark invoked.

19. For these reasons, the opponent requests that the Office accepts the opposition, refuses the contested trademark application for all the contested goods, and orders the defendant to pay the costs.

B. Defendant's arguments

20. The defendant thinks that the opponent is making a mistake by claiming that he is selling the same or similar products. He cannot find a specific claim in this opposition about him. Besides that, he is selling completely other kinds of products than Swifty Scooters. He doesn't have anything to do with scooters and he isn't interested in selling the same products. The meanings of Swifty and Swifty Scooters are completely different.

21. For these reasons, the defendant asks the opponent to be more specific in its claim.

III. DECISION

A.1 Likelihood of confusion

22. In accordance with article 2.14 BCIP, the holder of a prior trademark may submit a written opposition to the Office, within a period of two months to be calculated from the publication date of the

application, against a trademark which in the order of priority, ranks after its own in accordance with Article 2.2ter BCIP.

23. Article 2.2ter, para. 1 BCIP stipulates that *"A trademark shall, in case an opposition is filed, not be registered (...) where because of its identity with, or similarity to, the earlier trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademarks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trademark."*

24. According to case law of the Court of Justice of the European Union (hereinafter: the "CJEU") concerning the interpretation of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (hereinafter: "Directive"), the likelihood of confusion of the public, which is defined as the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, must be appreciated globally taking into account all factors relevant to the circumstances of the case (CJEU, Canon, C-39/97, 29 September 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 June 1999, ECLI:EU:C:1999:323; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 October 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 June 2002; Supreme Court of the Netherlands, Flügel-bottle, C02/133HR, 14 November 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Court of Appeal Brussels, N-20060227-1, 27 February 2006).

Comparison of the trademarks

25. The wording of Article 5, 1 (b) of the Directive (compare article 2.2ter, 1 (b) BCIP) according to which "there exists a likelihood of confusion on the part of the public including the likelihood of association with the earlier trademark" shows that the perception of marks in the mind of the average consumer of the type of goods or services in question plays a decisive role in the global assessment of the likelihood of confusion. The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (CJEU, Sabel, C-251/95, 11 November 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

26. Global assessment of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components (CJEU, Sabel and Lloyd, already cited).

27. The trademarks to be compared are the following:

Opposition based on:	Opposition directed against:
SWIFTY SCOOTERS	Swifty

28. Both trademarks are purely verbal trademarks, the trademark invoked consisting of two words, SWIFTY and SCOOTERS, the contested trademark consisting of one single word, Swifty, which is identical to the first word in the trademark invoked, whereby the difference between upper and lower case letters may be disregarded (see EGC, babilu, T-66/11, 31 January 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

29. Normally, the consumer attaches more importance to the first part of words (EGC, MUNDICOR, T183/02 and T-184/02, 17 March 2004, ECLI:EU:T:2004:79). As already established, the contested trademark is identical to the first part of the trademark invoked.

30. Generally, the public will not consider a descriptive element forming part of a mark as the distinctive and dominant element of the overall impression conveyed by that mark (EGC, Budmen, T129/01, 3 July 2003, ECLI:EU:T:2003:184). This is the case here for the word element SCOOTERS in the trademark invoked. The consumer will therefore visually focus on the first, identical, element.

31. Phonetically, even pronouncing the element SCOOTERS, the consumer will realise that this is the name for the products in question and not a distinctive element of the trademark.

32. The element "swifty" in both trademarks has no established meaning, so that a conceptual comparison is not possible.

Conclusion

33. The trademarks are highly similar from a visual and a phonetic point of view whereas a conceptual comparison is not possible.

Comparison of the goods

34. In assessing the similarity of the goods and services concerned, all the relevant factors relating to these goods or services themselves should be considered. These factors include, inter alia, their nature, their end-users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (Canon, already cited).

35. The goods and services to be compared are the following:

Opposition based on:	Opposition directed against:
	<p>Klasse 9 Sloten (Elektrische -), Elektrische sloten, Draadloze sloten, Slimme sloten, Elektronische sloten, Sets van draadloze sloten, Sloten gestuurd door radiofrequentie, Metalen sloten [elektrisch], Mechanismen voor draadloze sloten, Sloten (mechanische -) niet van metaal [elektrisch], Sloten (mechanische -) van metaal [elektrisch], Systemen voor elektronische sloten, Sloten van metaal [elektrisch].</p> <p><i>Class 9 Locks (Electric -); Electric locks; Wireless locks; Smart locks; Electronic locks; Sets of wireless locks; Locks controlled by radio frequency; Metal locks [electric]; Mechanisms for wireless locks; Locks (mechanical -) not of metal [electric]; Locks (mechanical -) of metal [electric]; Systems for electronic locks; Locks of metal [electric].</i></p>
<p>Class 12 Non-motorised scooters; non-motorised scooters for transportation; pedal scooters; baskets for non-motorised scooters; parts and fittings for the aforesaid.</p>	
	<p>Klasse 14 Armbanden met kralen, Armbanden met parels, Armbanden (van goud), Zilveren armbanden, Verzilverde armbanden, Gouden armbanden, Armbanden (Vergulde -), Armbanden [juwelierswaren] Armbanden, Juwelendoosjes, Houten juwelenkistjes. Etais voorjuwelen (Aangepaste -), Doosjes voor dasspelden, Doosjes voor manchetknopen, Doosjes [speciaal aangepaste] voor juwelen, Aangepaste juwelenzakjes, Juwelenkistjes, niet van edele</p>

	<p>metalen, Juwelenkistjes, niet van metaal, Juwelenkistjes uit edel metaal, Juwelenkistjes [uitgerust], Juwelenkistjes van edele metalen, Juwelierswaren (Etuïs aangepast voor-), Kistjes van edele metalen voor juwelen, Kistjes voor juwelen, Oprolbare etuïs voor het opbergen van juwelierswaren, Presentatiedoosjes voor sieraden, Ringhouders van edele metalen, Rolzakjes voor vervoer van juwelierswaren tijdens reizen, Sieradendoosjes van edele metalen, Uitgeruste juwelenkistjes.</p> <p><i>Class 14 Bracelets with beads; Bracelets with pearls; Bracelets (of gold); Silver bracelets; Silver-plated bracelets; Gold bracelets; Bracelets (Gilded -); Bracelets [jewellery]; Bracelets; Jewelry boxes; Wooden jewelry boxes; Cases for jewelry (Custom -); Boxes for tie pins; Boxes for cufflinks; Boxes [specially adapted] for jewelry; Custom jewelry pouches; Jewelry boxes, not of precious metal; Jewellery boxes, not of metal; Jewellery boxes of precious metal; Jewellery boxes [equipped]; Jewellery boxes of precious metal; Jewellery (Cases adapted for -); Boxes of precious metal for jewellery; Boxes for jewellery; Roll-up pouches for storing jewellery; Presentation boxes for jewellery; Ring holders of precious metal; Roll pouches for transporting jewellery during travel; Jewellery boxes of precious metal; Equipped jewellery boxes.</i></p>
<p>Class 18 Articles of leather and imitation leather; articles of luggage; suitcases; bags, travel bags, satchels and back packs; bags of leather; canvas bags; wallets, leather wallets, travel wallets; umbrellas; sun shades, parasols; parts and fittings for all the aforesaid goods.</p>	<p>Klasse 18 Bagage; Bagagelabels; Bagagehoezen; Bagageartikelen; Plastic bagagelabels; Afsluitbare bagageriemen; Compressiezakken voor bagage; Bagage op wieltjes; Bagage-etiketten (Houders voor -); Bagagelabels van rubber; Bagagelabels van metaal; Bagage-etiketten (lederwaren); Tassen voor paraplu's; Tassen; Canvas tassen; Waterdichte tassen; Lederen tassen; Leren tassen; Akte-tassen; Tassen voor bergbeklimmers; Tassen met trekkoordjes; Tassen van namaakbont; Tassen van kunstleder; Tassen op wieltjes; Tassen voor kledingstukken; Tassen voor kostuums; Tassen van badstof; Tassen met wieltjes; Tassen van leder; Tassen voor sportkleding; Tassen voor korte verblijven; Buigzame tassen voor kleding; Reiskoffers; Reiskoffers van leder; Reiskoffers en koffers; Reistassen; Reistassen [lederwaren]; Kledinghoezen [reistassen]; Reistassen voor sportkleding; Hoezen voor kledingstukken [reistassen]; Rugzakken; Pakzakken, rugzakken; Rugzakken voor trekkers; Rugzakken voor scholieren; Rugzakken voor school; Rugzakken op wieltjes; Rugzakken voor bergbeklimmers; Reisnecessaires [lederwaren]; Sporttassen; Multifunctionele sporttassen; Sporttassen op wieltjes voor algemene doeleinden; Portemonnees; Portemonnees [lederwaren]; Portemonnees (lederwaren); Geraamten voor portemonnees; Handtassen, portemonnees en portefeuilles; Portemonnees van edele metalen; Portemonnees, niet van edele metalen; Portemonnees, vervaardigd uit edele metalen; Beurzen voor munten, niet van edelmetaal [portemonnees]; Portefeuilles; Kaartenhouders [portefeuilles]; Lederen portefeuilles; Portefeuilles, waaronder kaarthouders;</p>

	<p>Portefeuilles van edelmetaal; Houders voor creditcards [portefeuilles]; Portefeuilles met vakjes voor kaarten; Portefeuilles, niet van edele metalen; Portefeuilles voor bevestiging aan ceintuurs; Portefeuilles voor kaarten [lederwaren]; Lederen portefeuilles voor creditcards; Handtassen, beurzen en portefeuilles; Tassen en portefeuilles van leder; Visitekaartjeshouders in de vorm van portefeuilles; Toilettassen; Toilettassen zonder inhoud; Toilettassen voor scheergerei, leeg verkocht; Toilettassen [zonder inhoud]; Houders voor credit cards; Aangepaste houders voor het dragen van opvouwbare wandelstokken; Aktetassen; Aktetassen; Aktetassen en documententassen; Aktetassen [lederwaren]; Aktetassen van kunstleder; Aktetassen vervaardigd uit leder; Aktetassen voor documenten; Attachékoffers; Attachécases; Attachékoffers van leder; Babyrugzak; Babydragers op het lichaam gedragen; Babydraagzakken; Babydraagdoeken; Avondtassen; Avondtasjes; Avondhandtassen; Attachékoffertjes; Badstoftassen; Beautycases [leeg]; Beautycases; Beauty-cases [leeg]; Beautycases zonder inhoud verkocht; Beautycases [zonder inhoud]; Beautycases, leeg verkocht; Boekentassen; Beurzen vervaardigd uit edele metalen; Beurzen van gevlochten metaaldraad; Beurzen, niet vervaardigd uit edele metalen; Beurzen (lederwaren); Beursjes voor muntgeld, niet van edele metalen; Beursjes; Buideltasjes; Buidels met trekkoordjes; Creditcard-etuis; Creditcardhouders; Creditcardhouders van kunstleder; Dameshandtassen; Documententassen; Draagzakken; Draagkoffers; Dokumententassen; Dozen van gevulkaniseerde vezels; Dozen van gevulcaniseerde vezels; Draagkoffers voor documenten; Etuis van kunstleder; Etuis (lederwaren); Enveloppetassen; Enveloppetasjes; Enveloppetasjes; Etuis van leder voor creditcards; Etuis voor cosmetische middelen; Gereedschapstassen, leeg; Geraamten voor handtassen; Gymtassen; Handtasjes; Handtassen; Handtassen, niet vervaardigd uit edele metalen; Handtassen van kunstleder; Handtassen voor heren; Handtassen, vervaardigd uit edele metalen; Handtassen van leder; Handtassen voor mannen; Houders van leder, voor creditcards; Hoezen voor kostuums, overhemden en jurken; Houders in de vorm van sleutelletuis; Houders in de vorm van sleutelportefeuilles; Hoedendozen voor op reis; Hoedendozen van leder; Heuptassen; Heuptasjes; Herbruikbare boodschappentassen; Handvatten voor koffers; Kampeertassen; Kaarhouders; Japanse zakjes (Shingen-bukuro); Houders voor visitekaartjes; Houders voor creditcards vervaardigd van leder; Houders voor trein-/busabonnementen; Hutkoffers; Kledingtassen; Kledinghoezen; Kinderschoudertassen; Kilttasjes; Koffers; Koerierstassen; Koffers op wieltjes; Koffers op wielen; Koffers met wieltjes; Koffers (lederwaren); Koffers [lederwaren]; Koffers (Grote -); Kleine beursjes; Kleine enveloppetasjes; Kleine koffers; Kleine tassen voor heren; Knapzakken; Lederen</p>
--	--

	<p>boodschappentassen; Koffers voor korte verblijven; Koffers van plastic materialen; Koffers van leder; Koffers van kunstleder; Koffers (Reis -); Kunstmappen [houders]; Laarzenzakken; Lederen aktetassen; Lederen beurzen; Lederen beurzen voor muntstukken; Lege instrumententassen voor artsen; Lederen koffers; Lederen houders voor creditcards; Lederen documenttassen; Modehandtassen; Multifunctionele beurzen; Luiertassen; Make-updozen; Make-uptasjes; Mappen voor conferenties; Munthouders; Opvouwbare aktetassen; Omhangtassen; Polstasjes; Reiskisten; Reisbagage; Ransels [Japanse schoolrugzakken]; Reissets; Roltassen; Rijbewijzen (Etuïs voor -); Rieten koffers (kori); Riemen voor handtassen; Riemen/banden voor bagage; Riem- en heuptasjes; Rugframes voor het dragen van kinderen; Rugtassen; Rugzakjes; Schooltassen; Schouderriemen van leder; Schoenentassen voor op reis; Schoudertassen; Sportrugzakken; Strandtassen; Stropdashoezen voor op reis; Tasjes om de enkel te dragen; Tasjes om de pols te dragen; Souvenirtassen; Sleutelzakjes; Sleuteletuis van leder en dierenhuid; Sleuteletuis van leder; Sleuteletuis van kunstleder; Slappe handtassen; Tasjes voor make-up, sleutels en andere persoonlijke artikelen; Tassen (Kleine -) voor heren; Tassen voor cosmetische middelen, leeg verkocht; Universele draagtassen; Tweedelige valiezen; Trekkersrugzakken; Tefilin [gebedsriemen]; Viltlenbuidels; Viltlen tasjes; Vliegtassen; Vliegtuigkoffers; Vrijetijdstassen; Wasnetten voor toiletartikelen; Buideltassen; Cosmetische dozen, leeg verkocht; Documentenkoffers; Draggers voor baby's [draagzakken, tuigjes].</p> <p><i>Class 18 Luggage; Luggage tags; Luggage covers; Luggage articles; Plastic luggage tags; Lockable luggage straps; Compression bags for luggage; Wheeled luggage; Luggage tags (Holders for -); Luggage tags of rubber; Luggage tags of metal; Luggage tags (leather goods); Bags for umbrellas; Bags; Canvas bags; Waterproof bags; Leather bags; Leather bags; Deed bags; Bags for mountaineers; Bags with drawstrings; Faux fur bags; Bags of imitation leather; Bags on wheels; Bags for clothing; Bags for suits; Terry cloth bags; Bags with wheels; Bags of leather; Sportswear bags; Short-stay bags; Flexible bags for clothing; Travel suitcases; Travel suitcases of leather; Travel cases and suitcases; Travel bags; Travel bags [leather goods]; Clothing covers [travel bags]; Travel bags for sportswear; Covers for clothing [travel bags]; Backpacks; Pack bags, rucksacks; Backpacks for trekkers; School backpacks; Backpacks for school; Wheeled backpacks; Backpacks for mountaineers; Travel necessaires [leather goods]; Sports bags; Multifunctional sports bags; Wheeled sports bags for general purposes; Wallets; Purses [leather goods]; Purses (leather goods); Frames for purses; Handbags, purses and wallets; Purses of precious metal; Purses, not of precious metal; Purses made of precious metal; Coin purses, not of precious metal [wallets]; Wallets; Card holders</i></p>
--	--

	<p>[wallets]; Leather wallets; Wallets, including cardholders; Wallets of precious metal; Credit card holders [wallets]; Wallets with pockets for cards; Wallets, not of precious metal; Wallets for attachment to belts; Wallets for cards [leather goods]; Leather wallets for credit cards; Handbags, purses and wallets; Bags and wallets of leather; Business card holders in the form of wallets; Toiletry bags; Toiletry bags without content; Toiletry bags for shaving utensils sold empty; Toiletry bags [without content]; Holders for credit cards; Adapted holders for carrying folding walking sticks; Briefcases; Briefcases; Briefcases and document bags; Briefcases [leather goods]; Briefcases of imitation leather; Briefcases made of leather; Briefcases for documents; Attaché cases; Attachécases; Attaché cases of leather; Baby backpack; Baby carriers worn on the body; Baby carriers; Baby slings; Evening bags; Evening bags; Evening handbags; Attaché cases; Terry bags; Beauty cases [empty]; Beauty cases; Beauty cases [empty]; Beauty cases sold without content; Beauty cases [without content]; Beauty cases sold empty; Satchels; Purses made of precious metals; Purses of braided metal wire; Purses not made of precious metal; Fairs (leather goods); Purses for coins, not of precious metal; Purses; Pouches; Pouches with drawstrings; Credit card cases; Credit card holders; Credit card holders of imitation leather; Ladies handbags; Document bags; Baby carriers; Carrying cases; Document bags; Boxes of vulcanized fiber; Boxes of vulcanized fiber; Carrying cases for documents; Cases of imitation leather; Cases (leather goods); Envelope bags; Envelope bags; Envelope bags; Cases of leather for credit cards; Cases for cosmetics; Tool bags, empty; Frames for handbags; Gym bags; Handbags; Handbags; Handbags not made of precious metal; Handbags of imitation leather; Handbags for men; Handbags made of precious metal; Handbags of leather; Handbags for men; Holders of leather for credit cards; Covers for suits, shirts and dresses; Holders in the form of key cases; Holders in the form of key wallets; Hat boxes for traveling; Hat boxes of leather; Waist bags; Fanny packs; Reusable shopping bags; Handles for suitcases; Camping bags; Cardholders; Japanese bags (Shingen-bukuro); Business card holders; Credit card holders made of leather; Holders for train / bus passes; Trunks; Clothing bags; Clothing covers; Children's shoulder bags; Kilt bags; Suitcases; Courier bags; Suitcases on wheels; Suitcases on wheels; Suitcases with wheels; Suitcases (leather goods); Suitcases [leather goods]; Suitcases (Large -); Small purses; Small envelope bags; Small suitcases; Small bags for men; Knapsacks; Leather shopping bags; Suitcases for short stays; Suitcases made of plastic materials; Suitcases of leather; Suitcases of imitation leather; Suitcases (Travel -); Art folders [holders]; Boot bags; Leather briefcases; Leather purses; Leather purses for coins; Empty instrument cases for doctors; Leather suitcases; Leather credit card holders; Leather document bags; Fashion handbags; Multifunctional fairs; Diaper bags; Make-up boxes; Make-up bags;</p>
--	--

	<p><i>Folders for conferences; Coin holders; Foldable briefcases; Sling bags; Wrist bags; Travel boxes; Travel luggage; Knapsacks [Japanese school backpacks]; Travel sets; Roll bags; Driving licenses (Cases for -); Wicker suitcases (kori); Belts for handbags; Belts / straps for luggage; Belt and waist bags; Back frames for carrying children; Backpacks; Backpacks; Schoolbags; Shoulder straps of leather; Shoe bags for traveling; Shoulder bags; Sports backpacks; Beach bags; Necktie covers for traveling; Bags for carrying the ankle; To wear on the wrist; Souvenir bags; Key pockets; Key cases of leather and animal hide; Key cases of leather; Key cases of imitation leather; Floppy handbags; Bags for make-up, keys and other personal items; Bags (Small -) for men; Bags for cosmetics sold empty; Universal carrier bags; Two-piece suitcases; Trekking backpacks; Tefilin [prayer belts]; Felt pouches; Felt bags; Fly bags; Aircraft cases; Leisure bags; Washing nets for toiletries; Pouches; Cosmetic boxes sold empty; Document cases; Carriers for babies [carriers, harnesses].</i></p>
Class 25 Clothing, footwear, headgear.	
	<p>Klasse 28 Tassen aangepast voor sportartikelen, Tassen speciaal aangepast voor sportuitrustingen, Beenbeschermers voor het sporten, Sportuitrusting, Sportartikelen en -uitrustingen, Beschermende opvullingen voor gebruik bij het sporten, Beschermende vullingen [delen van sportkleding], Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken [sportartikelen], Handbeschermers voor gebruik bij het sporten, Handpads voor sportgebruik, Sportartikelen, Tassen aangepast voor het dragen van sportartikelen.</p> <p><i>Class 28 Bags adapted for sporting goods; Bags specially adapted for sports equipment; Leg protectors for sports; Sports equipment; Sporting goods and equipment; Protective pads for use in sports; Protective fillings [parts of sportswear]; Protective supports for shoulders and elbow patches [sporting goods]; Hand guards for use in sports; Hand pads for sports use; Sporting goods; Bags adapted for carrying sports equipment.</i></p>
	<p>N.B. The original classification language is not English. The translation has been added solely to improve the readability of the decision.</p>

36. The defendant argues that it markets entirely different products than Swifty scooters (see point 20). However, with the comparison of the goods and services of the trademark invoked and those against which the opposition is filed, the goods and services are considered only based on what is expressed in the register or as indicated in the trademark application.

37. The observance of the principle of hearing both sides of the argument as referred to in Article 2.16 (1) BCIP mainly entails that facts to which the other party did not respond will be deemed as undisputed and that examination of the opposition will be limited to the arguments, facts and evidence put forward by the parties. The opponent stated, with reasons, that the goods against which the opposition was directed were in part identical and in part similar to the goods covered by the trademark invoked. The defendant

did not contradict this and therefore the identity or similarity of the goods must be regarded as established between the parties. Therefore, the Office will not proceed with a comparison of the goods.

Conclusion

38. The similarity of the goods is *in confesso*.

A.2 Global assessment

39. When assessing the likelihood of confusion, in particular the level of attention of the relevant public, the similarity of the goods and services in question and the similarity of the trademarks are important factors.

40. The average consumer is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect (case Lloyd, already cited). It should also be considered that the average consumer's level of attention is likely to vary in accordance with the category of goods or services in question. The present case concerns basic consumer goods which are targeted at the public in general. For these goods the average level of attention of the public concerned may be deemed normal.

41. The global assessment of the likelihood of confusion assumes that there is a certain degree of interdependence between the factors that have to be taken into account, particularly between the level of similarity of the signs and of the goods or services which they cover. A lesser degree of similarity between the relevant goods or services can be offset by a greater degree of similarity between the trademarks, and vice versa (Canon and Lloyd, already cited).

42. It should also be taken into consideration that the average consumer usually perceives a mark as a whole and does not proceed to an analysis of its various details (Sabel and Lloyd, already cited). Furthermore, it is of importance that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different trademarks and must place their trust in the imperfect picture of those that they have kept in their mind.

43. The more distinctive the earlier trademark, the greater the likelihood of confusion. Marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (Canon, Sabel and Lloyd, already cited). In the present case, the trademark invoked has a normal distinctiveness, as it is not descriptive of the goods concerned. The opponent relies on the wide reputation of its trademark invoked and thus on a higher degree of distinctiveness. The Office did not consider it necessary to examine this claim further as it would not affect this decision

44. The trademarks are visually and aurally highly similar and a conceptual comparison is not applicable. The similarity of the goods concerned is *in confesso*. Based on the aforesaid, the Office concludes that the relevant public might believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

B. Conclusion

45. Based on the foregoing the Office is of the opinion that there exists a likelihood of confusion.

IV. CONSEQUENCE

46. The opposition with number 2016213 is justified.

47. The Benelux application with number 1416059 will not be registered for the following goods and services:

Class 9 Sloten (Elektrische -), Elektrische sloten, Draadloze sloten, Slimme sloten, Elektronische sloten, Sets van draadloze sloten, Sloten gestuurd door radiofrequentie, Metalen sloten [elektrisch], Mechanismen voor draadloze sloten, Sloten (mechanische -) niet van metaal [elektrisch], Sloten (mechanische -) van metaal [elektrisch], Systemen voor elektronische sloten, Sloten van metaal [elektrisch].

Class 14 Armbanden met kralen, Armbanden met parels, Armbanden (van goud), Zilveren armbanden, Verzilverde armbanden, Gouden armbanden, Armbanden (Vergulde -), Armbanden [juwelierswaren] Armbanden, Juwelendoosjes, Houten juwelenkistjes. Etais voorjuwelen (Aangepaste -), Doosjes voor dasspelden, Doosjes voor manchetknopen, Doosjes [speciaal aangepaste] voor juwelen, Aangepaste juwelenzakjes, Juwelenkistjes, niet van edele metalen, Juwelenkistjes, niet van metaal, Juwelenkistjes uit edel metaal, Juwelenkistjes [uitgerust], Juwelenkistjes van edele metalen, Juwelierswaren (Etais aangepast voor-), Kistjes van edele metalen voor juwelen, Kistjes voor juwelen, Oprolbare etais voor het opbergen van juwelierswaren, Presentatiedoosjes voor sieraden, Ringhouders van edele metalen, Rolzakjes voor vervoer van juwelierswaren tijdens reizen, Sieradendoosjes van edele metalen, Uitgeruste juwelenkistjes.

Class 18 All goods.

Class 28 Tassen aangepast voor sportartikelen, Tassen speciaal aangepast voor sportuitrustingen, Beenbeschermers voor het sporten, Sportuitrusting, Sportartikelen en -uitrustingen, Beschermende opvullingen voor gebruik bij het sporten, Beschermende vullingen [delen van sportkleding], Beschermende steunen voor schouders en elleboogstukken [sportartikelen], Handbeschermers voor gebruik bij het sporten, Handpads voor sportgebruik, Sportartikelen, Tassen aangepast voor het dragen van sportartikelen.

48. The Benelux application with number 1416059 will be registered for the following goods and services, since the opposition was not directed against them:

Class 9 Reisadapters voor stekkers; Steckers; Elektrische stekkers; Steckers [elektrisch]; Adapters voor stekkers; Omzetters voor elektrische stekkers; Kabelmodems; Kabelconnectors; USB kabels; Kabels voor het doorgeven en ontvangen van signalen voor kabeltelevisie; Optische kabels; Vezeloptische kabels; Lichtgevende USB-kabels; Kabels voor datasynchronisatie; Pakkingbussen voor kabels voor drukverlichting; Usb-kabels voor mobiele telefoons; Kabels voor het opladen van een accu; MHL-kabels (Mobile High-Definition Link); Dozen voor het samenvoegen van kabels; Moffen (Buigzame -) voor elektrische kabels; Buisleidingen voor elektrische kabels; Leidingstelsels voor elektrische kabels; Verbindingsblokken [elektrische kabels]; Kabels en leidingen; USB-sticks; USB-hubs; Usb-modems; Usb-hardware; Usb-laders; USB-websleutels; USB-adapters; USB-kaartlezers; USB-besturingssoftware; Draadloze USB routers; USB-dongels (draadloze netwerkadapters); Kaarten voor USB-poorten; Blanco USB-kaarten; Audiodiscs; Audiokabels; Audioadapters; Audiobanden; Audiotimers; Audiocompressoren; Audiotestapparatuur; Audiocassettespelers; Audio-ontvangers; Audiofrequentieversterkers; Audiofrequentieapparaten; Digitale audiobanden; Digitale audiospelers; Afstandsbedieningen; Infrarood afstandsbedieningen; Afstandsbedieningen (Infrarood -); Universele afstandsbedieningen; Afstandsbedieningen (Elektronische -); Afstandsbedieningen (Elektrische -); Multifunctionele afstandsbedieningen; Zenders voor afstandsbedieningen; Afstandsbedieningen

voor audiovisuele apparatuur; Afstandsbedieningen voor radio's; Radio-ontvangers voor afstandsbedieningen; Draadloze regelaars voor het op afstand bewaken en regelen van de werking en status van beveiligingssystemen; Draadloze regelaars voor het op afstand bewaken en regelen van de werking en status van andere elektrische, elektronische en mechanische toestellen of systemen; Batterij-opladers; Draadloze opladers; Opladers voor batterijen; Opladers voor joysticks; Opladers voor smartphones; Opladers voor verdamers; Opladers voor elektronische sigaretten; Opladers voor oplaadbare apparaten; Opladers voor slimme telefoons; Opladers voor elektronische artikelen voor rokers; Stofwerende plugjes voor poorten van opladers; Polsccomputers met armband; Slimme armbanden; Smart armbanden; Kabeladapters; Kabeldetectors; Kabels (Elektrische -); Kabels (Elektronische -); Deurbellen, elektrisch.

Class 14 Armbanden (voor horloges); Armbandhorloges; Horlogekasten; Horlogekasten van edele metalen; Horlogezakjes; Euis voor horloges; Euis voor zakhorloges; Euis voor uurwerken; Euis voor horloges en klokken; Euis van edele metalen voor uurwerken; Euis [aangepaste] voor uurwerken; Euis [aangepaste] voor uurwerkartikelen; Behuizingen voor klokken en horloges; Klokbehuizingen als onderdeel van klokken; Presentatiedoosjes voor edelstenen; Presentatiedoosjes voor uurwerken; Presentatiedozen voor uurwerken; Presenteerdozen voor horloges; Uurwerketuis (Aangepaste -); Sierdoosjes voor horloges; Sierdoosjes voor horloges [aangepaste].

Class 21 All goods.

Class 28 Tassen aangepast voor het vissen; Tassen aangepast voor lacrossesticks; Tassen aangepast voor bowlingballen; Tassen speciaal ontworpen voor surfplanken; Tassen aangepast voor het dragen van scherm sportartikelen; Tassen, speciaal voor in de hand te houden videospellen; Ballen voor voetbal; Ballen zijnde sportartikelen; Balsteunen; Ballenvangers; Beengewichten [sportartikelen]; Beenbeschermers voor atletiekdoeleinden; Beenbeschermers voor American football; Basketballen; Baseball-handschoenen; Barbell halters voor het gewichtheffen; Banken voor gebruik bij gymnastiek; Beengewichten voor atletiekdoeleinden; Beengewichten voor oefendoeleinden; Behendigheidskegels voor voetbal; Trainingsgordels voor de taille om af te slanken; Trainingsuitrusting voor de vechtsport; Gymnastiekkrukken voor trainingsdoeleinden; Trainingstoestellen voor sportdoeleinden; Sport (Trainingsapparaten voor -); Elliptische trainingstoestellen; Trainingsplatforms; Trainingsbanden; Trainingsballen; Opblaasbare ballen voor sport; Toestellen voor gebruik bij het trainen voor rugby [sportuitrusting]; Draagvleugels voor boards als sportuitrusting; Sportuitrusting voor huisdieren; Kruisbogen [sportuitrusting]; Tennisstaanders [sportuitrusting]; Golfstokken [sportuitrusting]; Polsstokken (sportuitrusting); Gymnastiek- en sportartikelen; Yogaschommels; Yogablokken; Yogariemen; Yogaballen; Ballen voor waterpolo; Ballen voor racketsporten; Ballen voor rackets; Ballen voor racketball; Ballen voor racketbal; Ballen voor honkbal; Ballen voor het spelen van volleybal; Bandydoelen; Bamboezwaarden voor kendo; Beenbeschermers [beenbeschermers voor cricket]; Beschermende vesten voor vechtsporten; Bevestigingsbanden voor bodyboards; Buik oefentoestellen; Buikspiertrainingstoestellen op wieltjes voor fitnessdoeleinden; Buikbeschermers voor sportief gebruik; Bruggen voor gymnastiekoefeningen; Darts; Dartspellen; Dartmatjes; Dartbordkasten; Dartborden; Doelnetten; Dumbbell halterstaaf voor het gewichtheffen; Fitnessstoestellen; Fitnessapparaten voor binnenshuis; Fitness-oefeningen (Toestellen voor -); Fietsapparaten (Vaste -); Evenwichtsbalken [voor gymnastiek]; Gymbal; Gymnastiekapparaten; Gymnastiekartikelen; Gymnastiektoestellen; Gymnastiektoestellen (Draagbare -) voor thuis; Halters voor gewichtheffen; Haltergrepen voor het gewichtheffen; Hamers voor de sport; Handbalballen; Handbediende fitnessapparatuur; Handbediende

oefentoeestellen voor de benen; Handbediende ringen voor weerstandsoefeningen voor het onderen bovenlichaam; Handschoenen voor het gewichtheffen; Kniebeschermers voor gebruik in de atletiek; Kniebeschermers voor atletiekdoeleinden; Polsbeschermers voor gebruik bij athletiek; Pols- en enkelgewichten voor gebruik bij lichamelijke oefening; Sportballen; Sportsteunen voor heren (sportartikelen); Sportspellen; Squatrekken; Squat toestellen; Stepapparaten voor aerobics; Springtouwen; Softbal-ballen; Softballen; Squashballen; Stressballen voor handoefeningen.

49. The defendant shall pay the opponent 1,045 euros in accordance with article 2.16, 5 BCIP in conjunction with rule 1.28, 3 IR, as the opposition is justified in its entirety. This decision constitutes an enforceable order pursuant to article 2.16, 5 BCIP.

The Hague, 29 December 2021



Willy Neys
rapporteur

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administrative officer:

Raphaëlle Gérard