

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016355
van 18 februari 2022

Opposant: **ABN AMRO Bank N.V.**
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux merkinschrijving 1410625**

AYMZ

tegen

Verweerder: **IQ support BV**
Stavangerweg 21 17
9723 JC Groningen
Nederland

Gemachtigde: **Dorhout Advocaten**
Van Ketwich Verschuurlaan 98
9721 SW Groningen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1420935**

AIMZ

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

1. Op 9 juli 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk AIMZ voor waren in klasse 9. De aanvraag is onder nummer 1420935 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 augustus 2020.
2. Op 10 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1410625 van het woordmerk AYMZ ingediend op 31 januari 2020 en ingeschreven op 29 april 2020 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag 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 14 september 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"). Daarnaast is de procedure eenmaal op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 8 juli 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de merken dezelfde lengte hebben en dat drie van de vier letters identiek zijn en op dezelfde plaats staan. De tweede letter is weliswaar verschillend, maar volgens opposant is het verschil tussen de letters Y en I niet groot, noch opvallend. Om die reden zijn de merken visueel overeenstemmend.
10. Volgens opposant zijn de merken auditief identiek, omdat beide merken op dezelfde manier worden uitgesproken.
11. Opposant stelt dat de merken begripsmatig geen betekenis hebben en een vergelijking op dit vlak derhalve niet mogelijk is.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat deze gelijk dan wel overeenstemmend zijn. Volgens opposant kunnen de onderhavige waren bedoeld zijn voor zowel een gespecialiseerd als een breed publiek. Om die reden dient te worden uitgegaan van het aandachtsniveau van de gemiddelde consument.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden merk niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder licht toe dat de naam 'AIMZ' wordt gebruikt voor een onderneming die 'artificial intelligence' inzet voor de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

15. Volgens verweerder dient de oppositie te worden afgewezen, omdat opposant het ingeroepen merk niet gebruikt. Daarnaast is er geen sprake van verwarringsgevaar, aldus verweerder.

16. De merken zijn visueel verschillend omdat het ingeroepen merk de letter Y bevat. Volgens verweerder is dit een opvallende letter die niet veel wordt gebruikt. In het merk AYMZ zal de aandacht van het publiek derhalve uitgaan naar deze letter, aldus verweerder. Verweerder stelt dat in het bestreden merk AIMZ niet de letter I, maar juist de letter Z de aandacht van het publiek zal trekken.

17. Verweerder stelt dat het merk AIMZ wel degelijk een betekenis heeft, te weten 'Aim for zero'. Hiermee wordt aangegeven dat het doel is om 0% emissie (uitstoot/vervuiling) te hebben. Daarnaast verwijst AIMZ naar het Eems(haven)gebied. Dit industriële gebied in Noord-Nederland richt zich sterk op de ontwikkeling van duurzame technologieën, aldus verweerder. Verder betoogt verweerder dat de eerste twee letters AI naar 'artificial intelligence' verwijzen. Verweerder betoogt ook dat het ingeroepen merk AYMZ geen begripsmatige betekenis heeft.

18. Verweerder betwist dat de twee merken op dezelfde manier worden uitgesproken. Volgens verweerder wordt het bestreden merk als "eems" uitgesproken. De lettercombinatie AY wordt echter uitgesproken als "aj", zoals in kayak. De uitspraak van het ingeroepen merk is derhalve "ajmz". De merken zijn daarom auditief verschillend, aldus verweerder.

19. In het licht van voornoemde visuele, begripsmatige en auditieve verschillen betoogt verweerder dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk betoogt verweerder dat vandaag de dag software op veel verschillende gebieden kan worden ingezet en deze term dus zeer breed is. Volgens verweerder vallen veel (software)toepassingen logischerwijze onder klasse 9. Echter, het daadwerkelijke gebruik van waren en diensten kan om diezelfde reden zeer verschillend zijn. Verweerder brengt zelflerende software op de markt waarmee zakelijke klanten automatisch energiebesparingen kunnen realiseren. Het merk AYMZ ziet volgens verweerder echter op totaal andere software, te weten een online platform waarop middelgrote zakelijke klanten van de ABN AMRO leningen kunnen verkrijgen (in een nieuwe vorm). Het gaat derhalve om software met een andere aard, alsmede een ander doel en bestemming. De waren en diensten zijn om die reden niet overeenstemmend, aldus verweerder.

21. Verweerder betoogt verder dat in het onderhavige geval de waren en diensten een meer dan gemiddeld aandachtig publiek heeft. Het publiek is immers oplettender bij producten met een hoge prijs of een sterk technologisch karakter. Volgens verweerder zal het publiek met name uit ondernemers bestaan, die een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben. Hetzelfde geldt voor bancaire en financiële diensten, waar het publiek bestaat uit beroepsbeoefenaars en eindverbruikers met een hoog aandachtsniveau, aldus verweerder. Verweerder betoogt dat bij dit publiek de verschillen tussen de merken sneller zullen opvallen.

22. Verweerder betoogt verder dat het ingeroepen merk geen onderscheidend vermogen heeft, omdat het slechts uit vier letters bestaat, niet uit creatieve onderdelen bestaat en verder geen betekenis heeft. Daarnaast is er ook geen sprake van een verhoogd onderscheidend vermogen door bekendheid, aldus verweerder. Verder stelt verweerder dat het bestreden merk eerder in de markt werd gebruikt dan het ingeroepen merk.

23. Volgens verweerder zullen de onderhavige diensten met name via internet onder de aandacht worden gebracht. Hierbij zorgen de verschillen in de merken en in de specifieke dienstverlening ervoor dat het publiek, dat een hoog aandachtsniveau heeft, niet in verwarring zal zijn.

24. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en het bestreden merk in te schrijven.

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 gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AYMZ	AIMZ

Visuele vergelijking

31. Beide merken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van vier letters. De merken hebben derhalve dezelfde lengte.

32. Ook voor het overige stemmen de merken visueel overeen, aangezien het enige verschil gelegen is in de tweede letter; alle overige drie letters zijn identiek en staan in dezelfde volgorde.

33. Hiermee zij niet gezegd dat het verschil in de middelste letter niet zal opvallen bij de doorsnee consument. Verweerder betoogt dat in het ingeroepen merk de letter Y de meeste aandacht van het publiek zal trekken (zie alinea 16). Het Bureau is echter van oordeel dat deze letter niet meer aandacht zal krijgen dan de andere letters in dit merk, immers, ook de combinatie van de letters MZ achter elkaar komt niet vaak voor en valt op. Bovendien hecht de consument doorgaans meer belang aan het begin van een merk en de eerste letter is identiek (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Daarnaast bevatten de letters Y en I een zekere mate van visuele overeenstemming, zoals ook door opposant is betoogd (zie alinea 9) en zal het de consument niet ontgaan dat alle overige letters identiek zijn.

34. De merken zijn derhalve in hun totaalindruk visueel sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Beide merken bestaan uit één lettergreep en hebben auditief dus eenzelfde lengte, ritme en intonatie.

36. Verweerder betwist dat de eerste twee letters van de merken op dezelfde wijze worden uitgesproken (zie alinea 18). Ongeacht welke uitspraak door het publiek zal worden gebruikt, is het Bureau

van oordeel dat de merken dezelfde beginklank bevatten en dat de lettercombinatie MZ hetzelfde zal worden uitgesproken. Het eventuele verschil in de uitspraak van de Y en I betreft een minimaal verschil vergeleken bij de overige identieke klanken. Het Bureau sluit daarnaast niet uit dat een deel van het publiek de letters Y en I op dezelfde wijze zal uitspreken.

37. Auditief zijn de merken derhalve gelijk, dan wel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

38. De woordcombinaties AYMZ en AIMZ hebben voor het publiek geen begripsmatige betekenis. Weliswaar stelt verweerder dat AIMZ staat voor 'aim for zero' en verwijst naar het Eemsgebied, alsmede dat de afkorting AI staat voor "Artificial Intelligence" (zie alinea 17). Het Bureau is echter niet overtuigd dat het publiek deze betekenissen in het bestreden merk zal herkennen. Het gaat om een niet bestaand woord waar de letters AI onderdeel van zijn en er niet zelfstandig uitspringen. Daarnaast zal het publiek, naar het oordeel van het Bureau, ook niet snel, zonder een hint of een andere aansporing, in het bestreden merk de verwijzing naar 'aim for zero' of het Eemsgebied herkennen. Het ligt meer voor de hand dat het publiek het ingeroepen merk louter opvat als een fantasiewoord. Bovendien heeft verweerder deze stelling verder niet onderbouwd met stukken waaruit kan worden vastgesteld dat het publiek het bestreden merk in deze betekenissen zal opvatten.

39. Een begripsmatige vergelijking is hier derhalve niet aan de orde.

Conclusie

40. De merken zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief voor een deel van het publiek gelijk, dan wel sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

43. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 9 Gegevensverwerkende apparatuur; apparaten voor het automatisch verrichten van financiële transacties; (downloadbare) computersoftware applicaties; applicatiesoftware voor mobiele communicatieapparatuur, waaronder mobiele telefoons; computer hardware; computersoftware; computerprogramma's voor de	CI 9 Intelligente gateways voor real time data-analyse; Software voor de integratie van kunstmatige intelligentie en machinaal leren op het gebied van Big Data.

<p>gegevensverwerking; Databanken (Elektronische-); Software met betrekking tot financiële zaken.</p>	
<p>CI 35 Beheren van gegevens bestanden; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan communicatiediensten om consumenten in staat te stellen die diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen; commercieel-zakelijke informatie en advisering, raadgeving en voorlichting; bedrijfsorganisatorische assistentie, advisering, raadgeving en planning; bedrijfsorganisatorische analyse; commercieel- zakelijke onderzoeken, evaluaties, expertises, analyses en studies, alsmede het opstellen van rapporten terzake; handelsinformatie; administratieve diensten bij het verzamelen, opslaan en verwerken van zakelijke en financiële informatie en gegevens, onder andere ten behoeve van de samenstelling en opstelling van statistieken en indices; opstellen van statistieken op zakelijk en financieel gebied, alsmede economische analyses in dit kader; marktanalyse, - onderzoek en studie verband houdende met zakelijke en financiële zaken.</p>	
<p>CI 36 Bankdiensten; diensten van effectenbanken; bemiddeling bij de aankopen, verkopen en plaatsen van obligaties, aandelen, effecten en andere dergelijke waardepapieren; investering en belegging van kapitaal en fondsen; factoring, financieringen, leningen, kredieten en hypotheke; leasing; verzekeringen en bemiddeling ter zake, waaronder inzake verzekeringsgaranties; garantstelling; financiële en monetaire diensten van beleggingsmaatschappijen en -fondsen; vermogensbeheer; raadgeving en advisering inzake voornoemde diensten; financiële advisering, raadgeving en voorlichting; assistentie, advisering en raadgeving op financieel gebied; financiële planning en analyses; financiële onderzoeken, evaluaties, expertises, inlichtingen en taxaties; financiële studies, alsmede het opstellen van rapporten ter zake; fiscale expertises en taxaties; financiële advisering verband houdende met fiscale vraagstukken; bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed; beheer en taxatie van onroerend goed; het faciliteren van betalingsverkeer; elektronische betaaldiensten; het ter beschikking stellen van websites, portals, elektronische databases ten behoeve van</p>	

financiële dienstverlening, waaronder het faciliteren van betalingsverkeer.	
CI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; software (ondersteuning en onderhoudsdiensten voor -); IT ondersteuning; onlinegegevensopslag; tijdelijke beschikkingstelling van niet-downloadbare software voor het analyseren van financiële gegevens en het genereren van rapporten; ontwerpen en ontwikkelen van computers, computerrandapparatuur, computersystemen, software, software applicaties, web applicaties en mobiele applicaties; ter beschikking stellen van software, softwareapplicaties, web applicaties en mobiele applicaties; het ter beschikking stellen van een interactief online platform op internet, waaronder ten behoeve van het faciliteren van betalingsverkeer.	

44. De bestreden waren "*Intelligente gateways voor real time data-analyse*" vallen onder de algemene categorieën "Gegevensverwerkende apparatuur; computer hardware; computersoftware; computerprogramma's voor de gegevensverwerking" waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Het betreft immers specifieke software, dan wel hardware, die zorgdraagt voor dataverwerking in computerapparatuur. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECU:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECU:EU:T:2005:420).

45. Ook de "*Software voor de integratie van kunstmatige intelligentie en machinaal leren op het gebied van Big Data*" is gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren "Gegevensverwerkende apparatuur; computersoftware; computerprogramma's voor de gegevensverwerking" van opposant. De waren van opposant zijn algemeen geformuleerd en kunnen ook betrekking hebben op de specifieke softwaretoepassingen van verweerder. Deze waren zijn derhalve gelijk (GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald).

Conclusie

46. De waren van het bestreden merk zijn gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

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

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De overeenstemmende waren in

klasse 9 kunnen zowel bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

49. 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). In het onderhavige geval zijn de merken visueel en auditief sterk overeenstemmend en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De bestreden waren zijn gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

50. 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.

51. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. Verweerder stelt op grond van eigen onderzoek vast dat het ingeroepen merk niet normaal is gebruik in de Benelux (zie alinea 15). Echter, op de datum van indiening van het bestreden merk was het ingeroepen merk nog geen vijf jaar ingeschreven, zodat het nog niet gebruiksplichtig was. Om die reden moet worden uitgegaan van de geldigheid van het ingeroepen merk voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

53. Verweerder betoogt dat de aanduiding 'software' zeer breed is en overal betrekking op kan hebben (zie alinea 20). Voor zover verweerder hiermee betoogt dat dit begrip een vage term zou zijn merkt het Bureau op dat over dit onderwerp de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 en de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zijn gepubliceerd. Hierin wordt een opsomming gegeven van 11 algemene benamingen die (conform het bepaalde in het IP Translator-arrest, HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361) onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De aanduiding 'software' staat hier niet bij.

54. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie alinea 20) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, 02 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06- T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

55. Het argument dat verweerder eerder dan opposant op de markt actief was met het bestreden merk doet in een oppositieprocedure niet ter zake (zie alinea 22). Zolang het ingeroepen merk bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere merk waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald; Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73; Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2016355 wordt toegewezen.

58. De Benelux aanvraag met nummer 1420935 wordt niet ingeschreven.

59. 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, 18 februari 2022



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Vincent Munier