

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016436
van 26 januari 2023

Opposant: **Schwabe Pharma Italia Srl**
Via Silvio Menestrina 1
39044 Egna (BZ)
Italië

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Unimerk 004832846**

PEGASO

tegen

Verweerder: **TEKA Commerce B.V.**
Randwijksingel 12
6581 CE Malden
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Betwiste teken: **Benelux spoedinschrijving 1422674**



PEGASUS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 augustus 2020 heeft verweerder een Benelux spoedaanvraag¹ verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 5:



De aanvraag is onder nummer 1422674 in behandeling genomen en op 13 augustus 2020 is de spoedinschrijving gepubliceerd.

2. Op 7 oktober 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Uniemerkt inschrijving 004832846 van het woordmerk PEGASO, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschreven op 3 januari 2007 voor waren in de klasse 5.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk. Gedurende de procedure is het betwiste teken overgedragen aan TEKA Commerce B.V. TEKA Commerce B.V. wordt voor wat betreft deze oppositieprocedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke verweerder, Tyson Kanseyo h.o.d.n. Teka Business Services.²

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 oktober 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 26 september 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant voert met betrekking tot de vergelijking van de waren aan dat alle door het betwiste teken beschermde waren worden gedekt door de waren van het oudere merk. Het betwiste teken dekt

¹ Conform artikel 2.8 lid 2 BVIE.

² Regel 4.7.3.1 van de Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017).

immers een aantal soorten 'supplementen' die vallen onder hetzij de voedingssupplementen, hetzij de diëtische supplementen, hetzij de vitaminesupplementen van het oudere merk. Daarnaast worden de waren van zowel het betwiste teken als het oudere merk door dezelfde ondernemingen vervaardigd, aan dezelfde consumenten in apotheken en drogisterijen aangeboden en hebben zij beide tot doel de gezondheid en het fysieke welzijn te verbeteren. De betrokken waren zijn dan ook identiek of althans zeer soortgelijk.

9. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat deze moet worden toegespitst op de woardelementen, PEGASO en PEGASUS. De consument zal immers naar het betwiste teken verwijzen als PEGASUS zonder rekening te houden met het figuratieve en louter decoratieve aspect ervan. De eerste vijf (van de zes) letters van het oudere merk, PEGAS, komen identiek terug in het eerste deel van het betwiste teken. Op dit eerste deel licht ook de nadruk, aangezien de consument van links naar rechts leest. Bovendien bevat de uitgang van beide tekens een klinker, waarbij beide klinkers een vorm hebben die overeenkomt: O en U. Ten slotte zou de eindletter van het betwiste teken, S, kunnen worden opgevat als een vorm van meervoud. De consument zal derhalve geen aandacht besteden aan deze laatste letter. De tekens stemmen dan ook visueel in hoge mate overeen.

10. Fonetisch worden de tekens op vrijwel identieke wijze uitgesproken, met identieke lettergrepen die zijn samengesteld uit identieke medeklinkers en klinkers. Alleen de slotklinker verschilt. De tekens stemmen dan ook fonetisch in hoge mate overeen.

11. Beide tekens verwijzen naar Pegasus, een mythisch gevleugeld goddelijk paard en een van de bekendste wezens uit de Griekse mythologie. Conceptueel zijn de tekens dus identiek of stemmen ze in hoge mate overeen.

12. Nu er sprake is van een grote visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en van identiteit dan wel grote gelijkenis tussen de betrokken waren, is er sprake van verwarringsgevaar. De consument zal geneigd zijn om het betwiste teken op te vatten als een imitatie of een verbastering van het oudere merk en zal kunnen denken dat de producten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar is met name problematisch en gevaarlijk met betrekking tot waren van klasse 5 die tot doel hebben de gezondheid en het welzijn van de mens te verbeteren.

13. Gelet op het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

Normaal gebruik

14. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van het ingeroepen oudere merk, heeft opposant verschillende bewijzen ingediend, waaronder facturen (bijlagen 1 tot en met 6), een persbericht (bijlage 7), uitdraaien van het internet en overzichten van het aantal bezoeken aan de website pegaso.eu (bijlagen 8 en 9) en een verklaring van de CEO van opposant over het aantal verkochte producten (bijlage 10).

B. Reactie verweerder

15. Verweerder merkt ten aanzien van de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen op dat dit bewijs ontoereikend is. Het gebruik van het PEGASO logo op de overgelegde facturen betreft geen merkgebruik, maar handelsnaamgebruik. Uit de facturen blijkt niet dat er producten zijn verkocht onder de naam PEGASO. Dat blijkt ook niet uit de overgelegde uitdraaien van het internet. Het persbericht waaruit zou volgen dat opposant het merk heeft verkregen als gevolg van een overname is in het Italiaans

en kan daarom ook niet als bewijs fungeren, nog daargelaten dat onduidelijk is hoe dit stuk normaal gebruik zou kunnen aantonen nu het gaat om een mededeling/persbericht van opposant. De verklaring van de CEO van opposant kan verder niet tot bewijs dienen omdat deze niet kan worden beschouwd als concreet en objectief. Verder zien de stukken alleen op Italië en een enkele keer op Slovenië en Spanje.

16. Verweerder licht vervolgens toe dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Wat betreft de vergelijking van de waren betwist verweerder de stelling van opposant. Ondanks dat een aantal waren van het betwiste teken overeenstemt met de door het oudere merk geregistreerde waren zijn een aantal van de supplementen van het betwiste teken niet soortgelijk en zijn deze waren hoogstens complementair, zoals de medicinale supplementen voor voedsel, aldus verweerder.

17. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat in het betwiste teken in gelijke mate onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan zowel de woordelementen als de beeldelementen. Verweerder heeft gekozen voor in het oog springende beeldelementen. Volgens verweerder moet in dit geval ook rekening worden gehouden met de verschillen in de uitgang van beide tekens. Anders dan opposant stelt, zullen de O en de U door het relevante publiek vanuit visueel oogpunt niet als overeenstemmend worden opgevat. Ook de volledige uitgang van het betwiste teken -US is geheel verschillend van de uitgang van het ingeroepen merk -O. De consument zal de eindletter S niet opvatten als een meervoudsaanduiding, maar aandacht besteden aan de volledige uitgang -US en het merk als een geheel opvatten. Gelet op het voorgaande is verweerder van mening dat de tekens visueel tot op zekere hoogte overeenstemmen.

18. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. Het verschil in uitspraak van de laatste lettergreep zal door de consument worden opgemerkt. Auditief stemmen de tekens daarom tot op zekere hoogte overeen.

19. Anders dan opposant stelt, zal het relevante publiek het ingeroepen merk PEGASO niet direct opvatten als zijnde het mythisch gevleugelde paard, die wel direct in gedachten komt bij het betwiste teken PEGASUS. Het relevante publiek zal PEGASO eerder opvatten als zijnde het bekende Spaanse automerk. Volgens verweerder zal het relevante publiek de tekens op begripsmatig gebied laag of hoogstens tot op zekere hoogte overeenstemmend achten.

20. De betrokken waren zijn volgens verweerder gericht op het grote publiek en de mate van oplettendheid wordt als gemiddeld beschouwd.

21. De duidelijke en bekende begripsmatige betekenis van het betwiste teken heeft tot gevolg dat het in grote mate verschilt van het ingeroepen merk. Het relevante publiek zal hierdoor niet in verwarring raken.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

23. Nu het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in art. 2.16bis, lid 1 BVIE gegrond.

24. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

25. Het betwiste teken werd ingediend op 12 augustus 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 12 augustus 2015 tot 12 augustus 2020.

26. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.³ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.⁵

27. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁶

28. Het ingeroepen merk is een Uniemerkt. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.⁷

29. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Het normaal gebruik van het ingeroepen merk PEGASO dient te worden aangetoond voor de volgende waren in klasse 5: "*Dieetvoedingsmiddelen, voedings-supplementen, dieetsupplementen en vitaminen.*".

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient de volgende gebruiksbewijzen in:

- 1) Facturen (bijlagen 1 tot en met 6)
- 2) Persbericht (bijlage 7)
- 3) Uitdraai van het internet en overzichten van het aantal bezoeken aan de website *pegaso.eu* (bijlagen 8 en 9)
- 4) Verklaring van de CEO van opposant met betrekking tot het aantal verkochte producten (bijlage 10)

³ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁴ HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 54-58 (ONEL).

32. Uit deze door opposant overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Bureau genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik in de Europese Unie van het ingeroepen woordmerk PEGASO voor de waren in klasse 5. De uitdraaien van het internet tonen gebruik van het merk PEGASO op verpakkingen van supplementen. De ingediende facturen zijn gericht aan afnemers in Italië, Spanje en Slovenië en vermelden het merk PEGASO in relatie tot verschillende supplementen. Anders dan verweerder aanvoert, betreft het gebruik van het merk op de facturen naar het oordeel van het Bureau niet louter handelsnaamgebruik.⁸ De verklaring van de CEO betreft, zoals verweerder stelt, inderdaad een verklaring van opposant zelf. Dit maakt echter niet dat deze verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft. Naar het oordeel van het Bureau ondersteunt deze hetgeen volgt uit de overgelegde facturen en de uitdraaien van het internet. Uit deze stukken in samenhang beschouwd, blijkt duidelijk dat opposant de intentie heeft om een afzet te vinden en te behouden voor de waren in klasse 5 in de Europese Unie en daar binnen de relevante periode in is geslaagd. Het persbericht, dat in het Italiaans is, laat het Bureau bij deze beoordeling buiten beschouwing.

Conclusie

33. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk aangetoond voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

34. Gelet hierop zal het Bureau hierna beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar op basis van het ingeroepen merk.

B. Verwarringsgevaar

35. 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.

36. 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.”*⁹

37. 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 heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹⁰

38. 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

⁸ Vgl. HvJEU 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, punt 23 (Céline).

⁹ 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 Uniemerk.

¹⁰ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹¹


Vergelijking van de tekens

39. 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.¹²

40. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.¹³

41. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PEGASO	

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters: PEGASO. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een woord van zeven letters, PEGASUS, waarbij het woord in gestileerde zwarte letters is weergegeven tegen een zwarte achtergrond waarbij de letters een witte schaduw hebben.

44. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van

¹¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

beeldelementen.¹⁴ In het betwiste teken zal de aandacht daarom vooral uitgaan naar het wordelement PEGASUS.

45. De eerste vijf letters van het ingeroepen merk, PEGAS, komen op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Op dit deel ligt in beide tekens ook de nadruk. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.¹⁵ De uitgang van de tekens, O versus US, verschilt. Daarnaast bevat het betwiste teken, anders dan het ingeroepen merk, figuratieve elementen.

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

Auditieve vergelijking

47. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.¹⁶

48. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen, PE-GA-SO. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen PE-GA-SUS. De uitspraak stemt in lengte en ritme in sterke mate overeen. Alleen de laatste lettergreep wordt iets anders uitgesproken.

49. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in sterke mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

50. Pegasus is een bekend figuur uit de Griekse mythologie, namelijk het gevleugelde paard. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante Benelux publiek deze betekenis in het betwiste teken PEGASUS herkennen.

51. Het Bureau is van oordeel dat op zijn minst een deel van het in aanmerking komend publiek ook bij het zien van het ingeroepen merk PEGASO zal denken aan het gevleugelde paard. Daarbij tekent het Bureau aan dat Pegasus in onder meer het Italiaans en Spaans wordt aangeduid als Pegaso. Een ander deel van het publiek zal geen betekenis toekennen aan het ingeroepen merk. Voor dit deel van het publiek is er sprake van een begripsmatig verschil tussen de tekens. Dit verschil is naar het oordeel van het Bureau echter niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.¹⁷

52. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat voor een deel van het publiek de tekens begripsmatig overeenstemmen. Voor een ander deel van het publiek is er sprake van een begripsmatig verschil.

¹⁴ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁵ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁶ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁷ 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).

Conclusie

53. De tekens stemmen visueel en auditief in sterke mate overeen. Voor een deel van het publiek stemmen de tekens ook begripsmatig overeen. Voor een ander deel van het publiek is er sprake van een begripsmatig verschil tussen de tekens.

Vergelijking van de waren en diensten

54. 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.¹⁸

55. 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.¹⁹

56. De te vergelijken waren betreffen de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Dieetvoedingsmiddelen, voedingssupplementen, dieetsupplementen en vitamines.	KI 5 Prebiotische supplementen; Probiotische supplementen; Diëtische supplementen en voedselsupplementen; Antioxidant supplementen; Medicinale supplementen voor voedsel; Supplementen voor een gezonde voeding voornamelijk vervaardigd uit vitamines; Supplementen voor een gezonde voeding voornamelijk vervaardigd uit mineralen; Versterkende supplementen die parafarmaceutische preparaten bevatten voor profylactische toepassingen en voor herstellende zieken.

57. De "*Prebiotische supplementen; Probiotische supplementen; Diëtische supplementen en voedselsupplementen; Antioxidant supplementen; Supplementen voor een gezonde voeding voornamelijk vervaardigd uit vitamines; Supplementen voor een gezonde voeding voornamelijk vervaardigd uit mineralen*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 5 vallen onder de ruimere omschrijving van "*dieetvoedingsmiddelen, voedingssupplementen, dieetsupplementen en vitamines*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 5. Deze waren worden daarom geacht identiek te zijn.²⁰

58. De "*Medicinale supplementen voor voedsel*" en "*Versterkende supplementen die parafarmaceutische preparaten bevatten voor profylactische toepassingen en voor herstellende zieken.*" zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de supplementen waarvoor het ingeroepen

¹⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

²⁰ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

merk is ingeschreven. Het gaat in beide gevallen om supplementen die bedoeld zijn om de gezondheid te verbeteren. Ook de distributiekanaalen zijn hetzelfde.

Conclusie

59. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend.

Globale beoordeling

60. 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.²¹ In dit geval gaat het Bureau met verweerder uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

61. 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.²² In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk nu het geen kenmerken van de betrokken waren omschrijft. Opposant heeft niet gesteld of aangetoond dat het merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft.

62. 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.²³

63. In dit geval is er sprake van een sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Voor een deel van het publiek is er ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. 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 woordmerk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Conclusie

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

²¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2016436 wordt toegewezen.
66. De Benelux aanvraag met nummer 1422674 wordt niet ingeschreven.
67. 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, 26 januari 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn