

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016823
van 8 september 2022

- Opposant:** **CORA, Société par actions simplifiée**
Domaine De Beaubourg, 1 Rue Du Chenil, Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2
Frankrijk
- Gemachtigde:** **INLEX IP EXPERTISE, Société par actions simplifiée**
Rue Pierre Charron 60
75008 Paris
Frankrijk
- Ingeroepen merk :** **Internationale inschrijving 615129**

OPTIM'ALP

tegen
- Verweerder:** **Frank Sebastiaan Visser h.o.d.n. De Fietsenmaker Utrecht**
t Goylaan 66 A
3525 AH Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **intellectueleigendom.nl**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1432580**

OPTIMUM

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk OPTIMUM voor waren in klasse 12. De aanvraag is onder nummer 1432580 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 januari 2021.
2. Op 19 maart 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving met aanduiding van de Benelux 615129 van het woordmerk OPTIM'ALP, ingediend op 11 maart 1994 en ingeschreven op 20 mei 1994 voor waren in klasse 12.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
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 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 22 maart 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 oktober 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant moeten de betrokken waren als sterk overeenstemmend worden beschouwd.
10. Opposant stelt vast dat het oudere merk OPTIM'ALP en het betwiste teken OPTIMUM beide uit drie lettergrepen bestaan. Het aanvangselement OPTIM is onderscheidend en dominant in merk en teken, aldus opposant. De respectieve einddelen, -'ALP en -UM, zien er secundair uit voor de gemiddelde consument. Het element 'ALP in het ingeroepen oudere merk verwijst naar de bergketen 'de Alpen' en is zeer matig onderscheidend in verband met de waren in kwestie, aldus opposant, die van mening is dat het betwiste teken het oudere merk imiteert.

11. In visueel opzicht geldt dat het dominante element van het oudere merk identiek is overgenomen in het betwiste teken, namelijk het deel OPTIM-, aldus opposant.

12. Dit geldt ook ten aanzien van de auditieve vergelijking, waarbij opposant ook opmerkt dat merk en teken bijna even lang zijn en in drie lettergrepen worden uitgesproken.

13. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat het element OPTIM geen directe betekenis heeft. De respectieve toegevoegde (eind)elementen hebben ook geen directe betekenis in verband met de waren. De begripsmatige vergelijking moet derhalve worden uitgesloten, aldus opposant.

14. Omdat het merk en het teken een sterke visuele, auditieve en begripsmatige gelijkheid vertonen en er sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen de waren is er sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt daarom de betwiste merkaanvraag af te wijzen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder stelt dat onder de merknaam OPTIMUM diverse carbon frames voor sportfietsen worden geassembleerd. Hij begeleidt de klanten bij de keuze van het persoonlijk "optimale" frame. Verweerder voert de namen OPTIMUM Caeli, OPTIMUM Ignis, OPTIMUM Terra en OPTIMUM Orbis voor diverse frames met hun eigen specifieke eigenschappen. Opposant levert complete fietsen via diverse fietsenspecialisten of sportartikelen winkels, maar de waren van verweerder zijn maatwerkproducten, afkomstig van één enkele fietsenspecialist. De prijsklasse van de fietsen van opposant is het lagere segment in tegenstelling tot die van verweerder. De aard van de waren en de wijze van distributie verschillen derhalve, aldus verweerder.

16. Volgens verweerder bestaat het ingeroepen oudere merk uit twee woordelementen die van elkaar worden gescheiden door een apostrof, OPTIM'ALP. Het is een samentrekking van optimum en het gebied in de Alpen. Het betwiste teken is één enkel woord met als betekenis optimaal. Beide "merknamen vormen zowel visueel, auditief als begripsmatig voldoende onderscheidend vermogen om aan te kunnen nemen dat deze niet toebehoren aan dezelfde merkhouder of partneronderneming", aldus verweerder.

17. In visueel opzicht geldt dat OPTIMUM een compleet en bestaand woord is dat in hoofdletters wordt geschreven. OPTIM'ALP is een samenvoeging van twee woorden gescheiden door een apostrof.

18. Op auditief gebied geldt dat merk en teken van diverse lengte zijn en beide in drie lettergrepen worden uitgesproken, aldus verweerder.

19. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking treedt verweerder opposant bij in de stelling dat OPTIM en ALP geen betekenis en verband hebben in relatie tot de waren (zie ook overweging 13). Verweerder stelt daarentegen wel dat het betwiste teken OPTIMUM wel degelijk een betekenis en verband heeft met de waren in kwestie (zie ook overweging 15).

20. Concluderend stelt verweerder dat het betwiste teken OPTIMUM geen complete onderscheidende elementen van het ingeroepen oudere merk OPTIM'ALP overneemt en dat vanwege de verschillen verwarringsgevaar kan worden uitgesloten. Verweerder verzoekt om volledige inschrijving van het aangevraagde teken.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

21. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*¹

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

24. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de waren

25. 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.⁴

26. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 12 Fietsen.	Kl 12 Fietsen; delen en onderdelen van fietsen; fietstassen.

28. Verweerder betwist niet dat de waren sterk overeenstemmend zijn, zoals opposant heeft gesteld (zie overweging 9), maar betoogt enkel dat de waren bestemd zijn voor een ander in aanmerking komend publiek en dat deze op een andere wijze worden gedistribueerd (zie overweging 15). Deze stelling is echter niet van invloed op de aard van de waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. Zoals hierboven is aangegeven kan, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden met het

¹ 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.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

feitelijke gebruik van de betrokken merken, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie overweging 26).

29. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren op zijn minst sterk overeenstemmen, nu hetgeen gesteld werd door opposant door verweerder niet is betwist.

Vergelijking van de tekens

30. 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.⁶

31. 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.⁷ 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.⁸

32. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OPTIM'ALP	OPTIMUM

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van acht letters, te weten "OPTIM'ALP". Vanwege het gebruik van de apostrof in het midden van het woord, ontstaat de indruk van een samentrekking van twee woorelementen, te weten OPTIM en ALP. Het betwiste teken betreft eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit zeven letters, te weten OPTIMUM.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ 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).

35. Merk en teken delen de vijf aanvangsletters OPTIM-. Zij verschillen in de daaropvolgende letters, respectievelijk -ALP en -UM. Omdat het in aanmerking komend publiek van links naar rechts leest/visueel waarneemt, geldt dat in beginsel meer aandacht wordt besteed aan het begin van een merk.⁹

36. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. In auditief opzicht geldt uiteraard in lijn van de visuele vergelijking dat de gedeelde aanvangsletters invloed hebben op de mate van auditieve overeenstemming. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen, te weten -OP, -TIM en -ALP. Het zal worden uitgesproken als [-ɔp-tim-ɔlp]. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen, te weten -OP, -TI en -MUM en zal worden uitgesproken als [ɔp-ti-mʏm]. Ondanks een licht verschil in de beklemtoning in de tweede lettergreep en de slotlettergreep, overheerst de identieke aanvangsklank van de eerste vijf letters. Tevens is er sprake van een gelijk ritme en cadans. De tekens verschillen auditief door de afwijkende slotletters, respectievelijk -ALP en -UM.

38. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak eveneens overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

40. In begripsmatig opzicht geldt dat het (samengestelde) woord OPTIM'ALP als zodanig geen vaststaande betekenis heeft in één van de relevante talen in de Benelux. Een deel van het in aanmerking komend publiek zal wellicht vanwege de gebruikte apostrof in het merk de samengetrokken elementen, OPTIM en ALP afzonderlijk herkennen. In dat geval zou het voorvoegsel OPTIM kunnen worden herkend als verkorting van optima(a)l of optimum, kenbaar in het Nederlands, Engels en Frans in de zin van 'het best mogelijke / het beste resultaat producerende'.¹⁰ Het element ALP zou kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de Europese bergketen De Alpen.

41. Het betwiste teken bestaat uitsluitend uit het woord OPTIMUM. Het woord is afkomstig uit het Latijn en heeft derhalve in het Nederlands, Engels en Frans dezelfde vaststaande betekenis, zoals hiervoor opgemerkt.

42. Het ingeroepen oudere merk heeft als geheel geen betekenis. Het betwiste teken heeft dit wel. Het is vaste rechtspraak dat in voorkomend geval visuele en fonetische overeenkomsten door semantische verschillen tussen de betrokken merken en tekens kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke neutralisering hier niet aan de orde is vanwege enerzijds de mate

⁹Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/optimaal#.YvuQNXZByUk> en <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/optimum#.YvuP5HZByUk> ; <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/optimal?q=optimal> en <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/optimum?q=optimum> ; <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/optimal/56252> en <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/optimum/56258>

van overeenstemming en anderzijds het feit dat een deel van het in aanmerking komend publiek mogelijkkerwijs dezelfde betekenis toekent aan het aanvangsdeel van het oudere ingeroepen merk.

Conclusie

43. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig is er voor een deel van het publiek geen sprake van overeenstemming. Voor dat deel van het publiek dat OPTIM beschouwt als verkorting van OPTIMUM of OPTIMAAL is er wel sprake van een gedeeltelijke begripsmatige overeenstemming.

44. Nu er in elk geval sprake is van visuele en auditieve overeenstemming tussen het oudere ingeroepen merk en het betwiste teken kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren niet achterwege blijven.¹¹

Globale beoordeling

45. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹² De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij in elk geval van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Uiteraard kan in voorkomend geval het aandachtsniveau verhoogd zijn, aangezien fietsen, al dan niet elektrisch, geen dagdagelijkse aankopen betreffen en bovendien ook niet zelden dure aankopen betreffen. Voor de vergelijking moet echter worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau. In casu is dat een normaal aandachtsniveau.

46. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹³ Het Bureau is van oordeel dat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

47. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁴

48. In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen het ingeroepen oudere merk en het betwiste teken. Voor een deel van het publiek is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming, voor een ander deel kan dat ten dele wel het geval zijn. De overeenstemming van de betrokken waren is in confesso. 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

¹¹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2016823 wordt toegewezen.

51. De Benelux aanvraag met nummer 1432580 wordt niet ingeschreven.

52. 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, 8 september 2022



Tomas Westenbroek

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard