

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016832
van 12 september 2022

Opposant: **H.W. van der Meulen Holding B.V.**

De Parkelaar 11
7339 JC Ugchelen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: **Europese Unie inschrijving 18024373**

PROFORMANCE

tegen

Verweerder: **Ben's Fashion B.V.**

Langestraat 255
2691 BG 's- Gravenzande
Nederland

Gemachtigde: **MerkenSpot**

Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1433507**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 januari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 25 en diensten in de klasse 35:



De aanvraag is onder nummer 1433507 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 februari 2021.

2. Op 22 maart 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese Unie inschrijving 18024373 van het woordmerk PROFORMANCE, ingediend op 18 februari 2019 en ingeschreven op 13 juni 2019, voor waren in de klassen 3, 18 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 en diensten in klasse 35 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in de klassen 3, 18 en 25 van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 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 6 september 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met de vergelijking van de betrokken tekens. Visueel gezien, zo merkt opposant op, is – hoewel het beeldelement niet volledig zal worden veronachtzaamd - het onderscheidende element "PROFORMANCE" waarnaar de aandacht van het publiek zal uitgaan. Het eerste woord van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen merk. De woorden "SNEAK" en "WEAR" zijn beschrijvend en hebben daarom minder impact bij de vergelijking. De betrokken tekens zijn visueel overeenstemmend.
10. Ook auditief gezien zijn de betrokken tekens overeenstemmend. Het ingeroepen merk betreft het woord "PROFORMANCE", dat in zijn geheel terugkomt in het betwiste teken.
11. Voor wat betreft de conceptuele vergelijking merkt opposant op dat het teken "PROFORMANCE" onderscheidend is en geen vaststaande betekenis heeft, zodat een conceptuele vergelijking niet van toepassing is is.
12. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten zijn de waren in de klasse 25 identiek, zij vallen alle onder de brede noemer "kleding". De diensten van het betwiste merk zijn complementair aan de waren van het ingeroepen merk. Specifiek ten aanzien van de dienst "detailhandel" verwijst opposant in dit verband naar een uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie, waarin is geoordeeld dat het aanbieden van deze dienst zonder de betreffende waren geen enkel nut heeft. Voor de overige diensten geldt dat deze zeer sterk gelijkend zijn aan de diensten "groothandel- en detailhandelsdiensten" en ook complementair zijn. Ter ondersteuning van dit argument verwijst opposant naar een beslissing van het Bureau.
13. Tenslotte merkt de opposant op dat, nu de waren courante consumptiegoederen betreffen, het relevante publiek een normaal aandachtsniveau heeft.
14. Gelet op al het voorgaande bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Opposant vraagt daarom afwijzing van het betwiste merk, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder begint met de vergelijking van de waren en diensten en merkt in dat verband allereerst op dat opposant geen enkel argument aandraagt ten aanzien van de soortgelijkheid van de waren in klasse 3 van het ingeroepen merk met de waren in klasse 25 en de diensten in klasse 35 van het betwiste teken. De stelling van opposant dat de waren in klasse 25 identiek zijn, volgt verweerder. Ook volgt verweerder de stelling van opposant dat de diensten "groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddeksele, tassen" een overeenkomst hebben met de waren in klasse 18 en 25 van het ingeroepen merk, waarbij sprake is van soortgelijkheid van een gemiddeld niveau. De overige diensten in klasse 35 van het betwiste merk zijn evenwel – anders dan opposant beweert - niet soortgelijk aan de waren in klasse 18 en 25 van het ingeroepen merk. De aard, het doel en het publiek waarvoor deze diensten bestemd zijn, zijn anders dan die van de waren van het ingeroepen recht.
16. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken tekens merkt verweerder op dat, hoewel woordelmente over het algemeen meer impact hebben dan de beeldelementen, dit in geval van het betwiste teken niet opgaat. Dit merk is een combinatie merk bestaande uit veel verschillende elementen. Door het vele gebruik van zwart in het teken zijn de roze elementen visueel zeer aanwezig. Het beeldelement is gestileerd in de vorm van een rennerswiel. Vanwege het kleurgebruik vallen de woorden op de achtergrond van het beeldelement. De positie van de woordelmente, namelijk helemaal weggedrukt aan de zijkant en nauwelijks leesbaar vanwege de gebogen plaatsing, zorgen er ook voor dat de woorden nauwelijks opvallen. De woorden staan ook op de plaats waar normaal de maatvoering en

specificaties van het wiel staan, waardoor de consumenten deze zullen opvatten als klein, ondergeschikt detail in het geheel van het betwiste teken. Het overkoepelende beeldelement is dus als dominant te beschouwen.

17. Ten aanzien van de wordelementen merkt verweerder op dat "SNEAK" het hoofdmerk is en "PROFORMANCE WEAR" een onderliggende tagline. Dit wordt ook visueel gezien versterkt, omdat het woord "SNEAK" duidelijk leesbaar is en het woord "PROFORMANCE" ondersteboven en achterstevoren is opgenomen in het beeldelement, waardoor het niet goed leesbaar is zonder de positie van het merk te veranderen.

18. Het argument van opposant dat de elementen "SNEAK" en "WEAR" beschrijvend zijn en het woord "PROFORMANCE" het meest onderscheidende woord, kan niet gevolgd worden. Het woord "SNEAK" is wanneer het als werkwoord wordt gebruikt, Engels voor "sluipen", en wanneer het als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, Engels voor "gluiperd" of "gladjanus". In beide gevallen heeft het woord geen betekenis in relatie tot de betreffende waren en heeft het woord een normaal onderscheidend vermogen. Ter ondersteuning van dit argument verwijst verweerder naar een aantal merkregistraties in de UK en bij het EUIPO van het teken "SNEAK" voor kleding. Het woord PERFORMANCE daarentegen is een portemanteauwoord van de beschrijvende woorden "PRO(FESSIONAL)" en "PERFORMANCE", zodat dit woord een lager dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft.

19. Visueel gezien komen de betrokken tekens niet overeen als zij als geheel worden waargenomen. Hoewel het woord "PROFORMANCE" is terug te vinden in het betwiste teken, is dit element niet goed te lezen. Als men alle woorden van het betwiste teken leest, dan is dit "SNEAK PERFORMANCE WEAR", wat twee extra woorden en negen extra letters aan het woordgedeelte toevoegt.

20. Ook op auditief vlak komen de betrokken tekens niet overeen. Omdat "SNEAK" het hoofdmerk is, worden de elementen "PROFORMANCE WEAR" als subsidiaire, niet onderscheidende elementen gezien en kan niet worden uitgesloten dat deze woorden in het geheel niet worden uitgesproken als men naar het betwiste teken verwijst.

21. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is gemiddeld voor de waren in klasse 25 en de diensten "groothandels- en detailhandelsdiensten" in klasse 35, maar voor de overige diensten in klasse 35 geldt dat deze zich richten op de professionele gebruiker, die een hoger aandachtsniveau heeft.

22. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de totaalindrukken van de betrokken tekens niet overeenkomen en dat de betrokken tekens enkel het element "PROFORMANCE" delen, dat een lager dan gemiddeld onderscheidend vermogen bezit. De consument is dan ook in staat de betrokken tekens van elkaar te onderscheiden, zelfs waar het identieke waren betreft.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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

25. 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

26. 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 tekens

27. 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.⁴

28. 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 tekens⁵. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

29. 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.

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 Uniemerken.

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ Gerech 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">PROFORMANCE</p>	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "PROFORMANCE". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Hoewel het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, zijn de beeldelementen van het betwiste teken in voorliggend geval niet te veronachtzamen;⁷ door de grootte van het in zwart met daarmee contrasterend felroze weergegeven beeldelement, zeker in verhouding tot de grootte van de daarin geplaatste woordelementen, zal het beeldelement de aandacht van de consument trekken. Het Bureau is om die reden van oordeel dat de aandacht minstens zoveel naar de beeldelementen als de woordelementen uit zal gaan.

32. Nu de consument van links naar rechts leest (en daarmee ook van boven naar onder), zal het woord "PROFORMANCE" in het woordelement van het betwiste teken de meeste aandacht trekken. Niet alleen omdat dit element is geplaatst aan het begin van het teken,⁸ ook omdat dit element veruit het langste woord is nu het meer dan twee keer zo lang is als de elementen "WEAR" en "SNEAK". Daarnaast is het element "WEAR", dat direct onder het element "PROFORMANCE" staat, beschrijvend voor de waren en diensten.⁹ Dit woord is immers het Engelse woord voor "kleding", iets dat het Benelux publiek gezien diens kennis van de Engelse taal weet. En het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.¹⁰ Het element "SNEAK", dat geen betekenis heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten, valt minder op dan het element "PROFORMANCE", nu het door de consument als laatst zal worden gelezen en beduidend korter is dan het element "PROFORMANCE".

33. Voorgaande betekent dat de betrokken tekens het identieke en (één van de) dominante element(en) "PROFORMANCE" delen, maar dat zij verschillen voor wat betreft de andere woordelementen en de opmaak van de tekens.

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

Auditieve vergelijking

⁷ Zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0 (MOOVE-4MOVE).

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02-T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ Zie in die zin ook BBIE beslissing, 21 november 2006, nummer 2006436, rov. 43 (Chaco vs. Chaç Wear).

¹⁰ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken.¹¹

36. Hoewel het argument van verweerder, dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken,¹² in beginsel juist is, is het Bureau van mening dat de conclusie die verweerder daaraan verbindt - dat het publiek zal verwijzen naar het woordelement "SNEAK" - niet de juiste is. Zoals reeds opgemerkt in punt 32 leest het relevante publiek van links naar rechts (en daarmee van boven naar onder), zodat het het meest voor de hand liggend is dat het publiek zal verwijzen naar het betwiste teken door gebruik te maken van het element "PROFORMANCE" of "PROFORMANCE WEAR". Het element "WEAR" zal hoe dan ook minder gewicht toekomen vanwege de beschrijvende aard van dit element, zoals overwogen in punt 32. Ook indien het publiek de woorden in een andere volgorde uitspreekt, blijft het element "PROFORMANCE" auditief gezien het meer dominante element, nu het bestaat uit drie lettergrepen tegenover de enkele lettergreep waaruit de andere woorden bestaan, waarbij aan het element "WEAR" zoals gezegd hoe dan ook niet veel gewicht wordt toegekend. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in hoge mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

37. Opposant meent dat het teken PROFORMANCE geen vaststaande betekenis heeft en dat een begripsmatige vergelijking om die reden niet mogelijk is. Verweerder is in het geheel niet ingegaan op de begripsmatige vergelijking en heeft derhalve de stelling van verweerder niet betwist. 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 een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat een begripsmatige vergelijking tussen de tekens niet mogelijk is.

Conclusie

39. De betrokken tekens stemmen visueel in geringe mate overeen en zijn auditief in hoge mate overeenstemmend. Begripsmatig is een vergelijking niet mogelijk.

40. Nu er sprake is van een (bepaalde mate van) visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹³

Vergelijking van de waren en diensten

41. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken.

¹¹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹² Gerecht EU van 11 november 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, punt 49 (GREEN by missako).

¹³ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁴

42. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁵

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 3 Niet-medicinale zeep; parfum, essentiële oliën, cosmetica, haar lotions; middelen voor het schoonmaken, verzorgen, beschermen en conditioneren van de huid en nagels; zonnebeschermingspreparaten; massagemiddelen; lip care preparaten; talkpoeder; huidverzorgingsproducten, waaronder crème voor de huid en chamois crème.	
KL 18 Tassen; pakzakken, rugzakken; heuptassen; kampeertassen; multifunctionele sporttassen; reistassen; sporttassen; zadeltassen.	
KL 25 Kledingstukken, waaronder fietskleding, sportkleding, onderkleding, outdoor kleding, hardlopkleding en zwemkleding; schoeisel, waaronder fietsschoenen, wandelschoenen en hardloopschoenen; hoofddeksels.	KL 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; sportkleding; sportschoeisel; sporthoofddeksels.
	KL 35 Groothandels- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, tassen; administratieve diensten in het kader van verwerking van aankooporders bij webwinkels; verkooppromotie en publiciteit; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; het organiseren van evenementen, beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; verschaffen van [zakelijke] assistentie bij de opzet en exploitatie van franchises; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, al dan niet via een

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	helpdesk; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet, een internetplatform of via sociale media.
--	--

De waren in klasse 25

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

De diensten in klasse 35

45. Tussen partijen is in confesso dat de diensten "*Groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, tassen*" soortgelijk zijn aan de waren in klassen 18 en 25 van het ingeroepen merk. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat deze waren en diensten soortgelijk zijn.

46. Partijen verschillen evenwel van mening waar het gaat over de overige diensten in klasse 35, te weten "*administratieve diensten in het kader van verwerking van aankooporders bij webwinkels; verkooppromotie en publiciteit; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; het organiseren van evenementen, beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; verschaffen van [zakelijke] assistentie bij de opzet en exploitatie van franchises; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, al dan niet via een helpdesk; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet, een internetplatform of via sociale media*". Het Bureau deelt de mening van verweerder dat de aard, het doel en het publiek van deze diensten anders zijn dan die van de waren van het ingeroepen merk. De redenering van opposant dat deze diensten complementair zouden zijn, kan niet worden gevolgd. Voor het aanbieden van deze diensten heeft te gelden dat deze diensten naar hun aard kunnen worden uitgevoerd voor allerhande waren en diensten, waarbij die dienstverlening ziet op het ondersteunen van allerhande activiteiten van handelsondernemingen. Daarmee zijn deze diensten gericht op (het functioneren van) handelsondernemingen en niet, zoals de waren van het ingeroepen merk, gericht op consumenten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen merk.

Conclusie

47. De waren in klasse 25 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn identiek aan de waren in klasse 25 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De diensten "*Groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, tassen*" in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn soortgelijk aan de waren in klasse 18 en 25 van het ingeroepen merk.

48. De overige diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn niet overeenstemmend aan de waren van het ingeroepen merk. Voor zover de oppositie is gericht tegen deze diensten, kan deze dus al niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor wat betreft de overige waren en diensten gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

49. 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.¹⁶ In dit geval gaat het Bureau er met opposant vanuit dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Ten aanzien van de diensten "*Groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis en tassen*" in klasse 35 meent het Bureau voor deze diensten een gemiddeld aandachtsniveau geldt. Het gaat om de handel in goederen voor het grote publiek.

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.¹⁷ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft. Dat het ingeroepen merk een zwakker onderscheidend vermogen zou hebben omdat, zoals verweerder betoogt, het woord PROFORMANCE een samentrekking is van "PRO(FESSIONAL)" en "(PER)FORMANCE", kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Het ingeroepen merk heeft voor het relevante publiek geen vaststaande betekenis en is ook geen gebruikelijke benaming. Bovendien is het zo dat indien een ingeroepen merk een zwakker dan gemiddeld onderscheidend vermogen zou hebben, verwarringsgevaar niet per definitie uitgesloten als de tekens met elkaar overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn,¹⁸ zoals in casu het geval is.

51. In dit geval is er sprake van een geringe mate van visuele overeenstemming, terwijl de betrokken tekens auditief in hoge mate overeenstemmen. De betrokken waren zijn identiek, terwijl een deel van de betrokken diensten, te weten "*Groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, tassen*", soortgelijk is. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren en diensten "*Groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, tassen*" waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het publiek zou immers kunnen menen dat het betwiste teken een variatie vormt op het ingeroepen merk; zij delen het dominante element "PROFORMANCE" en in de kledingsector komt het vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in deze sector gebruikelijk dat eenzelfde confectieonderneming gebruik maakt van sub-merken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een dominerend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen.¹⁹

¹⁶ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁸ HvJEU 8 november 2016, C-43/15, EU:C:2016:837, punt 63 (Kompressor).

¹⁹ Gerecht EU 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de daar genoemde rechtspraak (NLSPORT).

B. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de waren en diensten in de klassen 25 en 35 die identiek, dan wel soortgelijk zijn, zoals die zijn genoemd in punt 46. Voor de overige diensten in klasse 35, die zijn genoemd in punt 47, is er geen sprake van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2016832 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1433507 wordt niet ingeschreven voor:

Klasse 25: alle waren.

Klasse 35: "*Groothandel- en detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, tassen*".

55. De Benelux aanvraag wordt wel ingeschreven voor:

Klasse 35: "*administratieve diensten in het kader van verwerking van aankooporders bij webwinkels; verkooppromotie en publiciteit; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; het organiseren van evenementen, beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; verschaffen van [zakelijke] assistentie bij de opzet en exploitatie van franchises; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, al dan niet via een helpdesk; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet, een internetplatform of via sociale media*".

56. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 12 september 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Camille Janssen

Yvonne Noorlander

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard