

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016867**  
**van 30 juni 2022**

**Opposant:** **Fortunato O Frederico & Ca Lda**  
Rua 24 de Junho, n° 453 Penselo  
4802-128 Guimaraes  
Portugal

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

**Ingeroepen merk:** **Unimerk 3265584**



*tegen*


**Verweerder:** **Jesse Schmitz h.o.d.n. Spanish Fly Clothing**  
M.W. van de Waalstraat 76  
3911 LP Rhenen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1433291**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 januari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 25. Deze aanvraag is onder nummer 1433291 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 februari 2021.
2. Op 1 april 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.



De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 3265584 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 7 juli 2003 en ingeschreven op 28 september 2007 voor waren in de klassen 9, 18 en 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 2 april 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 van de procedure 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 de merken en van de waren in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant moeten de woorden LONDON en SPANISH worden beschouwd als niet onderscheidend. Beide woorden verwijzen immers naar een plaats of naar de herkomst van de waren. Het woord FLY in beide merken moet derhalve worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende woordbestanddeel, waarnaar het publiek voornamelijk zijn aandacht zal richten.
10. De structuur van de merken is volgens opposant identiek. Beide stellen een langwerpig insect voor met poten en antennes op de kop en een perfecte symmetrie.

11. Opposant gaat vervolgens over tot een grondige analyse van de figuratieve elementen. De poten van de insecten hebben dezelfde positie en structuur ten opzichte van het lichaam en zijn telkens op twee plaatsen gebogen, waardoor zij worden verdeeld in drie delen. Verder zijn de twee voorste poten kleiner en hebben beide insecten een antenne met afgeronde vorm aan elke kant van de kop. Beide insecten hebben een langwerpige, cilindervormige lichaam en een zeer kleine kop.
12. Ook de positie van de insecten is identiek: ze zitten beide stil als waren ze in rust tegen een muur, en maken geen aanstalten om weg te vliegen. Bovendien versterkt de combinatie van het (identieke) woord- en het beeldelement nog de visuele overeenstemming tussen de merken door een eenheid te creëren, aangezien het wordelement verwijst naar het insect.
13. Volgens opposant kan het betwiste merk worden beschouwd als een variant van het ingeroepen merk en hij concludeert dan ook dat de merken visueel sterk overeenstemmen.
14. Ook fonetisch moeten de wordelementen LONDON en SPANISH niet of althans in zeer geringe mate in aanmerking worden genomen, aangezien zij beschrijvend zijn. Daarom bestaan de merken fonetisch uit één identieke lettergreep, namelijk FLY en zijn zij derhalve op dit vlak identiek, aldus opposant.
15. Op conceptueel vlak verwijst het ingeroepen merk volgens opposant naar een vlieg uit Londen en het betwiste merk naar een vlieg uit Spanje. Het publiek zal zich dus het concept herinneren van een vlieg die ergens vandaan komt. Dit concept zal worden versterkt door het figuratieve element van een insect. Het publiek zou dus kunnen denken dat beide merken varianten zijn, afhankelijk van waar de producten worden verkocht. Opposant concludeert dat de merken derhalve ook op conceptueel vlak in hoge mate overeenstemmen.
16. Opposant stelt vast dat alle waren van het betwiste merk behoren tot de algemene categorie *kledingstukken* van het ingeroepen merk en derhalve identiek zijn daaraan.
17. Opposant concludeert dat er een gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve het betwiste merk af te wijzen.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder is het ermee eens dat de merken het identieke element FLY gemeenschappelijk hebben, maar ziet geen overeenstemming tussen de Engelse hoofdstad en het land Spanje. FLY is volgens hem een te generieke term om in combinaties te kunnen worden vastgelegd. Verweerder wijst erop dat er in het merkenregister honderden combinaties zijn met het element FLY.
19. Verder wijst verweerder op tal van verschillen tussen de figuratieve elementen van de merken:
  - vlieg vs kever;
  - harige poten vs geen harige poten;
  - vleugels vs geen vleugels;
  - staart vs geen staart;
  - 4 poten vs 6 poten.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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"*.<sup>1</sup>

22. 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.<sup>2</sup>

23. 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.<sup>3</sup>

#### **Vergelijking van de waren**

24. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>4</sup>

25. 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.<sup>5</sup>

26. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Truien; Jasjes; Hemden; Jacks; Vesten; Topjes [kleding]; Bedrukte T-shirts.

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

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

27. Alle waren van het betwiste merk vallen onder de ruimere categorie *kledingstukken* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd.<sup>6</sup>



28. Verweerder is overigens in het geheel niet ingegaan op de vergelijking van de betrokken waren zodat ook onder partijen kennelijk vaststaat dat de waren overeenstemmen.

### **Vergelijking van de tekens**

29. 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.<sup>7</sup>

30. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.<sup>8</sup>

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### *Begripsmatige vergelijking*

32. Beide merken bevatten het woord *fly*, Engels voor "vlieg" en "vliegen" en een (verwijzing naar) een geografische aanduiding, bij het ingeroepen merk London, de hoofdstad van het VK, bij het betwiste merk *Spanish*, Engels voor "Spaans".

33. Beide woorelementen van het ingeroepen merk samen zouden ook kunnen worden opgevat als "vlieg (naar) Londen". In het voorliggende geval zal *fly* echter ongetwijfeld worden opgevat als het Engelse zelfstandig naamwoord voor "vlieg", mede gelet op de centraal geplaatste afbeelding van een insect, ongeacht of dit door de consument meteen als een vlieg zal worden herkend.

34. Beide woorelementen van het betwiste merk samen zouden kunnen worden opgevat als een (vermeend) afrodisiacum (Spaanse vlieg), maar het Bureau is van oordeel dat de doorsnee Benelux

<sup>6</sup> GEU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punten 32-33 (Fifties); 24 november 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, punt 34 (Arthur et Félicie) en 21 oktober 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455, punt 35 (Prazol).

<sup>7</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>8</sup> HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

consument hiermee (met deze betekenis) niet vertrouwd zal zijn. Wordt het merk zonder deze kennis opgevat als "Spaanse vlieg" dan blijft het toch in essentie een vlieg.

35. De opvatting van opposant dat de merken verwijzen naar een vlieg uit Londen, respectievelijk een vlieg uit Spanje (zie punt 15) komt het Bureau weinig aannemelijk voor aangezien vliegen doorgaans niet zulke immense afstanden afleggen.

36. De merken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen door het gemeenschappelijk aanwezige concept van een vlieg.

#### *Visuele vergelijking*

37. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit de afbeelding van een insect en twee woorden. Bij het ingeroepen merk is de afbeelding centraal bovenaan geplaatst en bestaat de tekst daaronder uit de woorden FLY, in grote dunne grijze letters en weer daaronder LONDON, in veel kleinere dunne letters. Bij het betwiste merk is de afbeelding geplaatst tussen de woorden SPANISH en FLY, beide in grote, dikke zwarte letters. Bij het ingeroepen merk is de afbeelding veel groter dan de tekst, bij het betwiste merk is zij iets groter dan de letters.

38. In geen van beide gevallen zal deze afbeelding kunnen ontsnappen aan de aandacht van de consument.<sup>9</sup> Vooreerst door de aard van de afbeelding, een niet alledaagse verschijning in een kledingmerk en daarnaast omwille van de grootte en positie van de afbeeldingen in het merk. Bij het ingeroepen merk is deze afbeelding veel groter dan de tekst en helemaal bovenaan geplaatst, dus aan het begin van het merk, waarnaar doorgaans de meeste aandacht van de consument uitgaat.<sup>10</sup> Bij het betwiste merk is de afbeelding iets groter dan de letters en centraal geplaatst tussen beide wordelementen.

39. De afbeelding van de insecten is vrij realistisch, hetgeen partijen ertoe brengt een nogal gedetailleerde (anatomische) analyse te maken. Oppositant wijst hierbij vooral op de gelijkenissen: symmetrie, grootte, aantal, positie en structuur van de (gelede) poten, antennes, grootte en vorm van het lichaam en de kop (zie punt 11). Het is echter de vraag of deze punten van overeenstemming zullen opvallen bij de consument, aangezien zij slechts een algemene omschrijving bevatten van kenmerken, eigen aan alle (geleedpotige) insecten.

40. Verweerder vestigt daarentegen de aandacht op de verschilpunten tussen de afgebeelde insecten (zie punt 19). Volgens hem is dit bij het ingeroepen merk een vlieg en bij het betwiste merk een kever, het ene insect heeft harige poten, vleugels en een staart, het andere niet en ten slotte heeft het ene vier poten en het andere zes. Het Bureau merkt evenwel op dat twee van de poten wellicht zijn verstopt onder de vleugels (vierpotige insecten bestaan immers niet). Verder zien we bij het tweede insect althans een deel van een staart, mogelijk gedeeltelijk bedekt door de gesloten vleugels van het insect. Wat ten slotte de harige poten betreft, is dit een detail dat de consument zonder uitvergroting gemakkelijk zal ontgaan.

41. Over de exacte entomologische taxonomie (vlieg of kever) wil het Bureau zich niet uitlaten, maar zoals gezegd, hebben alle insecten een aantal kenmerken gemeenschappelijk, zodat het niet verwonderlijk mag zijn dat de consument bij een niet al te nauwkeurige waarneming een kever voor een vlieg houdt (of omgekeerd). In casu wordt hij hierbij nog geholpen door het woord FLY, in het ingeroepen merk als onderschrift, in het betwiste merk als bijschrift. Maar ook als hij niet in beide afbeeldingen een vlieg meent

<sup>9</sup> Zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).

<sup>10</sup> GEU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

te ontwaren, zal de consument in ieder geval het figuratieve element van beide merken opvatten als een afbeelding van een insect.

42. Naast het reeds genoemde gemeenschappelijk element FLY bevatten de merken nog een ander woordelement, namelijk LONDON in het ingeroepen merk en SPANISH in het betwiste merk. Het eerste is als onderschrift en zeer klein weergegeven, zodat het niet eenzelfde gewicht in de schaal legt als het figuratieve element en het woordelement FLY. Het woordelement SPANISH in het betwiste merk komt wel een evenwaardig gewicht toe, zeker nu het geheel vooraan het merk staat. Echter, dit verschilpunt kan een zekere mate van visuele overeenstemming als gevolg van het overeenstemmende figuratieve element en het identieke woordelement niet wegnemen.

43. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

44. 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.<sup>11</sup>

45. Beide merken tellen drie lettergrepen en stemmen daarmee qua lengte, ritme en cadans overeen. Qua klank is echter slechts een lettergreep overeenstemmend, ja zelfs identiek, namelijk [flaai], met als globaal resultaat een zekere auditieve overeenstemming.

46. De merken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

47. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

### **A.2 Globale beoordeling**

48. 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.<sup>12</sup> In het voorliggend geval gaat het om courant gebruikte en periodiek te vervangen gebruiksgoederen, waarvoor het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

49. 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.<sup>13</sup> In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren beschrijft.

<sup>11</sup> GEU, 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

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

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

50. 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.<sup>14</sup>

51. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en de betrokken waren zijn identiek. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **B. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2016867 wordt toegewezen.

54. Benelux aanvraag 1433291 wordt niet ingeschreven.

55. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2022



Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams

---

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