

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016990**  
**van 15 juli 2022**

**Opposant:** **Bally Schuhfabriken AG**

Via Industria 1  
CH-6987 Caslano  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **V.O.**

Carnegieplein 5  
2517 KJ Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk 1: Uniemerkt inschrijving 000103424**

BALLY

**Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 458512**

BALLY

**Ingeroepen merk 3: Internationale inschrijving 324742**



**Ingeroepen merk 4: Internationale inschrijving 170583**



*tegen*

**Verweerder:**           **Techwise BVBA**  
Jagersweg 10  
2390 Malle  
België

**Gemachtigde:**       -

**Betwiste teken:**      **Benelux aanvraag 1435894**

BollyWolly


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

1. Op 14 februari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk BollyWolly voor waren in de klasse 25. De aanvraag is onder nummer 1435894 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 maart 2021.

2. Op 21 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:


- Uniemerkt inschrijving 000103424 van het woordmerk BALLY, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 19 september 2000 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25;
- Internationale inschrijving 458512 met geldigheid in Benelux van het woordmerk BALLY, ingediend op 12 februari 1981 en ingeschreven voor waren in de klassen 1, 3, 4, 18, 21, 24 en 25;
- Internationale inschrijving 324742 met geldigheid in de Benelux van het gecombineerde



woord/beeldmerk , ingediend op 2 november 1966 en ingeschreven voor waren in de klassen 1, 3, 4 en 25;

- Internationale inschrijving 170583 met geldigheid in de Benelux van het gecombineerde



woord/beeldmerk , ingediend op 25 juli 1953 en ingeschreven voor waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in 25 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren waarvoor de ingeroepen oudere merken zijn ingeschreven.

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 21 mei 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 17 november 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 een toelichting over zijn activiteiten, waarbij ook een bijlage is overgelegd met nadere informatie over het merk BALLY en de geschiedenis van onderneming van de merkhouder. Het merk BALLY bestaat 170 jaar en geniet een uitstekende reputatie over de gehele wereld, zowel voor schoenen als kleding. Het is een wereldwijd bekend designer merk. Opposant verwijst in dit verband ook naar de BALLY-winkel zoals gevestigd aan de P.C. Hoofdstraat in Amsterdam en dient eveneens een lijst in met de BALLY-winkels in Europa. Ook dient opposant een artikel uit de VOGUE in waarin aandacht wordt besteed aan de collectie van 2021 van BALLY.

10. Gezien het jarenlange en prominente gebruik van het merk BALLY in de Europese Unie, en in de Benelux, beroept opposant zich op een verkregen vergroot onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Het merk BALLY kan bovendien bogen op een goede reputatie op het gebied van Zwitserse duurzaamheid, kwaliteit en degelijkheid. Het heeft daarmee een eigen plek in het topsegment van de wereldwijde schoenen- en kledingmarkt veroverd. De ingediende stukken laten volgens opposant het vergroot onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken zien en dienen eveneens als gebruiksbewijs voor de ingeroepen merken.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de betrokken merken begripsmatig enige overeenstemming hebben. Hoewel het ingeroepen merk BALLY de achternaam is van de oprichters van het merk en als zodanig geen speciale betekenis heeft, zou het publiek in de Benelux in "BALLY" een verwijzing naar een "bal" kunnen zien en het deel "BOLLY" van het betwiste teken stemt daar begripsmatig mee overeen, nu een bal en een bol beide verwijzen naar iets dat rond is.

12. Visueel gezien meent opposant dat de betrokken tekens bovengemiddeld overeenstemmend zijn. Het begin van de betrokken tekens is quasi-identiek en de beeldelementen van de ingeroepen woord/beeldmerken zijn van ondergeschikt visueel belang. Het element Bolly behoudt in het teken BollyWolly een eigen, zelfstandige plaats, nu het als eerste wordt uitgesproken en de nadruk ligt op Bolly.

13. Ook auditief gezien stemmen de betrokken tekens bovengemiddeld overeen. Bij het uitspreken ligt de nadruk op het eerste gedeelte van het merk BollyWolly, dat slechts één letter (een klinker in het midden, waarop bij de uitspraak geen nadruk zal liggen) afwijkt van BALLY. In het slechtste geval zou het publiek er een verbastering van het designermerk BALLY in kunnen zien.

14. De waren zijn volgens opposant identiek, nu de oudere merken zijn ingeschreven voor "kledingstukken". Ook de waar "schoeisel" in de ingeroepen merkregistraties is soortgelijk aan kleding. De aard (bedekking van het lichaam), de bestemming en het gebruik zijn ook hetzelfde. Ook het in aanmerking komend publiek is hetzelfde en schoeisel is complementair aan kleding, aangezien de schoenen de outfit afstylen. Tenslotte zijn ook de waren van de ingeroepen oudere merken in de andere klassen soortgelijk te achten met de waren van het aangevraagde merk in klasse 25.

15. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag normaal geacht worden. Daarnaast moet worden meegewogen dat gebruik van de betreffende waren van merk en teken plaatsvindt in precies dezelfde branche en ten aanzien van hetzelfde publiek (modeminnende consumenten). Tenslotte

geniet het merk BALLY een ruimere bescherming, omdat het een fantasiebenaming is die op generlei wijze verwijst naar de onderliggende producten en diensten, en ook door het langdurige en intensieve gebruik in Europa en de Benelux.

16. 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 de betwiste aanvraag, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder merkt op dat de waren in klasse 25 concurrerend zijn gezien vanuit de klasse (het betreft dezelfde omschrijving voor kleding). De reden daarvoor is de breedte van deze klasse, waardoor differentiatie niet mogelijk is. Als de assortimenten van de partijen echter wordt bekeken, dan blijken producten van leer het assortiment van BALLY te overheersen, terwijl producten gemaakt van garens en draden het assortiment van BollyWolly overheersen.

18. Aangezien BollyWolly volgens verweerder nauwelijks herenkleding voert in haar assortiment beperkt verweerder de vergelijking tot de damestak van BALLY bestaande uit schoenen, tassen, accessoires, ready-to-wear en collecties. De concurrentie spitst zich toe op de producten in de categorie "ready-to-wear" omdat daar bij BALLY ook producten worden aangetroffen zoals jurken, blouses, jasjes en rokken. In de webshop van BollyWolly treffen we enkel producten aan die BALLY classificeert als "ready-to-wear". Dus geen schoenen, tassen en accessoires.

19. Ook qua marketing en verkoop verschillen de ondernemingen BALLY en BollyWolly sterk van elkaar, zo merkt verweerder op. BALLY richt zich op een koopkrachtig publiek dat shopt in de duurdere winkelstraten van grote steden en BollyWolly richt zich op vrouwen met een kleine beurs die vooral kleding kopen via webshops.

20. Qua merkteken of logo merkt verweerder op dat er geen gelijkenis is omdat BollyWolly (10 letters) altijd wordt afgebeeld met het bolletje wol boven de tekstuele aanduiding terwijl het logo van BALLY alleen uit een tekstuele aanduiding (5 letters) bestaat. Bovendien zijn de gebuikte lettertypes geheel verschillend. Verwarring op basis van merkteken/ logo is dan ook uitgesloten.

21. Voor zover beide namen al een verwijzing in zich hebben naar iets ronds zal dit nimmer tot begripsmatige verwarring leiden onder de (potentiële) klanten van BALLY. BALLY noch BollyWolly richten zich immers op de verkoop van iets met een ronde vorm zoals een bal of een knikker. Zelfs niet op de verkoop van een bol wol. Die bol wol in het logo van BollyWolly heeft slechts een verwijzing naar garens en draden ten doel, de oorsprong van de producten van BollyWolly.

22. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder als volgt op: Bolly heeft, anders dan opposant meent, geen onderscheidende plaats in de naam BollyWolly omdat het rijmeffect de kracht geeft aan de naam. Bolly en Wolly horen onafscheidelijk bij elkaar. De eerste, de derde, de vierde en de vijfde letter van de bedrijfsnamen zijn gelijk, de tweede, de zesde, de zevende, de achtste, de negende en tiende letter zijn verschillend. Met andere woorden zestig procent van de letters in de naam BollyWolly wijkt af van de naam BALLY. Bovendien zijn de eerste drie letters van de naam BALLY niet onderscheidend als naam voor een kledingmerk. De letters B, A en L komen immers ook aaneengesloten voor in de kledingmerken: Baldessarini, Baldinini, Balenciaga, bali, Balie', Ballantyne, Ballin, Ballin Est. 2013, Ballop, Balmain, Balossa White Shirt, Balr en Balvi. Verder is de naam BALLY niet uniek omdat deze ook in de straattaal wordt gebruikt als aanduiding voor voetbal en voor komt als plaatsnaam in India (voorstad van Calcutta) en een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

23. Op auditief vlak tenslotte is geen sprake van overeenstemming omdat de O-klank overheerst in BollyWolly en de A-klank (of E-klank in het Engels) in BALLY.

24. BollyWolly erkent de kracht van het merk BALLY en is dan ook niet voornemens enige concurrentie aan te gaan. Niet door uitbreiding van haar marketing en verkoop met winkels en niet door aanzienlijk duurdere producten te gaan voeren in de prijsklasse van de BALLY producten. Het zijn conceptueel twee onvergelykbare merken.

25. Nu de betrokken tekens conceptueel, auditief en visueel verschillen, evenals de waren waarvoor de merken worden gebruikt, alsmede ook de marketing en verkoop, kan volgens verweerder van verwarringsgevaar geen sprake zijn. Verweerder verzoekt dan ook om afwijzing van de oppositie en om veroordeling van de opposant in de kosten van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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.”*<sup>1</sup>

28. 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>

29. 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 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

---

<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.

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>4</sup>

31. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meer 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>5</sup>

32. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau de vergelijking in eerste instantie beperken tot het woordmerk BALLY.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
BALLY	BollyWolly

#### *Visuele vergelijking*

34. Twee van de ingeroepen merken zijn net als het betwiste teken zuivere woordmerken. Om die reden dient er opgemerkt te worden dat voor de visuele vergelijking van deze merken het in beginsel niet relevant is dat het bestreden merk in hoofd- en kleine letters is weergegeven en het ingeroepen merk in hoofdletters.<sup>6</sup>

35. Opposant merkt echter op dat het element "BOLLY" in het betwiste teken een eigen, zelfstandige plaats behoudt. Het Bureau kan die stelling niet bijtreden: de elementen "BOLLY" en "WOLLY" vormen, zoals opgemerkt door verweerder, samen een geheel, waarbij het element "BOLLY" geen eigen, zelfstandige plaats behoudt. Het Bureau is wel van oordeel dat het gebruik van de hoofdletters "B" en "W" in het betwiste teken direct duidelijk maakt aan het publiek dat het betwiste teken bestaat uit de samenvoeging van de elementen "Bolly" en "Wolly". Van belang is dat het begin van de tekens ("BAL" tegenover "BOL") verschilt en de consument aan het begin van tekens het meeste belang hecht.<sup>7</sup> Het betwiste teken is daarnaast twee keer zo lang als het ingeroepen merk, waardoor het aanzienlijk langer oogt.

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

#### *Auditieve vergelijking*

37. Auditief komt de vergelijking van de betrokken tekens neer op "BAL-LIE" tegenover "BOL-LIE-WOL-LIE".

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

<sup>5</sup> HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).

<sup>7</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

38. Dat betekent dat enkel de tweede lettergreep van de betrokken tekens ("LIE") identiek is, terwijl juist de eerste lettergreep, waaraan de consument het meest belang hecht, verschilt door het gebruik van de letter "a" respectievelijk de letter "o". Dat verschil valt daarnaast extra op, omdat de "o" klank in de derde lettergreep van het betwiste teken terugkomt, waardoor de intonatie en het ritme van het betwiste teken – dat ook nog eens dubbel zo lang is als het ingeroepen merk – wezenlijk verschillen met die van het ingeroepen merk.

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Opposant meent dat het relevante publiek in de Benelux in het ingeroepen merk mogelijk een verwijzing naar "bal" ziet. Het Bureau is echter van oordeel dat dit onaannemelijk is. Het Bureau is van mening dat het publiek in de Benelux aan het ingeroepen merk geen betekenis zal toekennen.

41. Het betwiste teken heeft voor het relevante publiek in de Benelux eveneens geen vaststaande betekenis.

42. Gelet op het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

#### *Conclusie*

43. De tekens stemmen visueel en auditief in beperkte mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

44. Nu er sprake is van een beperkte 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.<sup>8</sup>

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

45. 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.<sup>9</sup>

46. Verweerder betwist niet dat de omschrijving van 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. Nu de lijst van de betreffende waren lang is – één van de ingeroepen merken is ingeschreven voor maar liefst 33 klassen – is de lijst van de waren die in deze beslissing een rol spelen omwille van de leesbaarheid als bijlage achter deze beslissing toegevoegd.

---

<sup>8</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>9</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).



47. Dat verweerder feitelijk andere producten verkoopt dan opposant en zich ook op andere klanten en markten richt, zoals verweerder aanvoert, speelt bij de vergelijking van de waren en diensten in het kader van een oppositieprocedure geen rol. 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.<sup>10</sup>

*Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de waren*

48. De betrokken waren in klasse 25 zijn identiek.

### **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.<sup>11</sup> 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.

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.<sup>12</sup> Opposant merkt op dat het ingeroepen merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft nu het merk een fantasiebenaming is en op generlei wijze verwijst naar de onderliggende producten en diensten of deze beschrijft. Het feit dat een merk een fantasiebenaming is, maakt het onderscheidend vermogen echter niet groter dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn.

51. Hoewel opposant heeft gesteld dat het ingeroepen merk een vergroot onderscheidend vermogen heeft verkregen door intensief en langdurig gebruik, is het bewijs dat ter ondersteuning van deze stelling is ingediend (zie par. 9) onvoldoende om tot die conclusie te kunnen komen. Het bewijs laat niks zien over hoe het merk door het relevante publiek in de Benelux wordt gepercipieerd en ook cijfers over de omzet of het marktaandeel van het merk BALLY in de Benelux of de Europese Unie ontbreken. Om de voorgaande reden zal het Bureau uitgaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk; het beschrijft immers geen kenmerk van de betrokken waren, terwijl het bewijs over het vermeend vergroot onderscheidend vermogen niet toereikend is.

52. 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>13</sup>

<sup>10</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T/478/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<sup>11</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>12</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>13</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

53. De betrokken tekens stemmen visueel en auditief in beperkte mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren in klasse 25 zijn identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

#### **B. Overige factoren**

54. Verweerder merkt op dat van verwarring geen sprake kan zijn omdat de marketing en verkoop van beide partijen anders zijn en het betwiste merk op dusdanige wijze wordt gebruikt (in de vorm van een logo) dat verwarring niet mogelijk is. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>14</sup>

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2016990 wordt afgewezen.

57. Benelux aanvraag nummer 1435894 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

58. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 juli 2022



Camille Janssen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

---

<sup>14</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 01 Produits chimiques destinés à la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); trempes et préparations chimiques pour la soudure; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 01 Produits chimico-techniques pour la préparation du cuir.</p> <p><i>IR 324742:</i></p> <p>KL 01 Produits chimico-techniques pour le traitement des chaussures et du cuir.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 2 Couleurs, vernis, laques.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 3 Préparations pour nettoyer, polir les chaussures.</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 3 Produits chimico-techniques pour les soins et l'entretien des chaussures et du cuir; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.</p> <p><i>IR 324742:</i></p> <p>KL 3 Produits chimico-techniques pour l'entretien des chaussures et du cuir.</p> <p><i>EUTM 103424:</i></p>	

<p>KL 3: Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen; chemischtechnische produkten voor de verzorging en behandeling van schoenen en leder.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 4 Compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs).</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 4 Produits chimico-techniques pour les soins et l'entretien des chaussures et du cuir.</p> <p><i>IR 324742:</i></p> <p>KL 4 Produits chimico-techniques pour l'entretien des chaussures et du cuir.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 5 Produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les dents; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; autres produits en métal (non précieux); minerais.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p>	

KL 7 Machines et machines-outils; moteurs, accouplements et courroies de transmission; couveuses.	
<i>IR 170583:</i>  KL 8 Grands instruments pour l'agriculture; outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.	
<i>IR 170583:</i>  KL 9 Couveuses; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.	
<i>IR 170583:</i>  KL 10 Couveuses; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels).	
<i>IR 170583:</i>  KL 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installation sanitaire.	
<i>IR 170583:</i>  KL 12 Moteurs; accouplements et courroies de transmission; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.	

<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances explosives.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.</p> <p><i>EUTM 103424:</i></p> <p>KL 14 Edele metalen en hun legeringen en produkten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14); juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 15 Instruments de musique.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives; matériaux pour les artistes; machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; mica et ses produits; tuyaux flexibles.</p>	

<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, valises en cuir, sacs de bain, serviettes à documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis en cuir</p> <p><i>EUTM 103424:</i></p> <p>KL 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 18); dierenhuiden, reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen, paardetuigen en zadeltassenmakerswaren, zakken en tassen van stof en plastic.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 20 Meubles, glaces, cadres; articles en liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; paille de fer; porcelaine et faïence.</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 21 Nécessaires de toilette.</p>	

<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.); matières textiles fibreuses brutes.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 23 Fils</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 24 Mouchoirs de poche.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.</p> <p><i>IR 458512:</i></p> <p>KL 25 Chaussures, y compris les bottes et les pantoufles; bas, chaussettes et collants; couvre-chefs; vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles et tricotés; vêtements de dessus et de dessous; linges de corps; articles de l'industrie corsetière; cravates, bretelles, gants, châles; habillements de bain et de plage pour hommes, femmes et enfants.</p> <p><i>IR 324742:</i></p> <p>KL 25 Chaussures.</p> <p><i>EUTM 103424:</i></p> <p>KL 25 Kledingstukken, waaronder ceintuurs, dassen, sjaals en halsdoeken, schoenen, zolen,</p>	<p>KL 25 Kleding van leder; Kleding van zijde; Kleding van pluche; Kleding voor sport; Kleding van kasjmier; Kleding voor fietsers; Kleding van kunstleder; Kledingstukken van bont; Kleding om in te loungen; Kledingstukken van leder; Kledingstukken van papier; Kleding voor automobilisten; Kledingstukken voor atleten; Kledingstukken voor vissers; Kleding voor sportdoeleinden; Kledingstukken voor fietsers; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken voor het skiën; Kleding met geïntegreerde leds; Kleding voor het kunstschaatsen; Kledingstukken van imitatieleder; Kleding van leder voor motorrijders; Kledingstukken voor sportdoeleinden; Kleding voor heren, dames en kinderen; Kleding die afslankende stoffen bevat; Kledingstukken ter bescherming van kleding; Kledingstukken voor gebruik in het theater; Kledingstukken voor bruiden en bruidsmisjes; Kledingstukken die om de hals gedragen worden; Leren kleding; Body's [kleding]; Casual kleding; Jersey [kleding]; Kragen [kleding]; Linnen kleding; Mofen [kleding]; Riemen [kleding];</p>



<p>hakken, verbindingen en andere onderdelen voor schoenen; hoofddeksels.</p>	<p>Topjes [kleding]; Wollen kleding; Formele kleding; Geweven kledingstukken; Gebreide kleding; Livreien [kleding]; Schorten [kleding]; Foulards [kledingstuk]; Gebreide kledingstukken; Bandeau's [kleding]; Ceintuurs [kleding]; Coltruien [kleding]; Ondergoed [kleding]; Pochetten [kleding]; Skipakken (kleding); Slipovers [kleding]; Beenkappen [kleding]; Geldriemen [kleding]; Manchetten [kleding]; Winddichte kleding; Armwarmers [kledingstukken]; Geborduurde kleding; Handwarmers [kleding]; Kniewarmers [kleding]; Onderrokken [kleding]; Speelpakjes [kleding]; Waterdichte kleding; Handschoenen [kleding]; Kaki broeken [kleding]; Joggingpakken [kleding]; Stoffen riemen [kleding]; Weerbestendige kleding; Lederen riemen (kledingstukken); Waterbestendige kleding; Waterbestendige kledingstukken; Driedelige pakken [kleding]; Lederen ceintuurs [kledingstukken]; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Ceintuurs van leder (kleding); Driedelige kostuums [kleding]; Schouderbanden voor kleding; Thermisch geïsoleerde kledingstukken; Combinaties van korte broeken [kleding]; Halsbanden [delen van kleding].</p>
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; fleurs artificielles.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 28 eux, jouets; articles de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour arbres de Noël.</p>	

<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop; levure, poudre pour faire lever; moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.</p>	
<p><i>IR 170583:</i></p> <p>KL 33 Vins pour lesquels une indication de provenance dans le sens de l'art. 336 OCDA de 1936/50 est permises; spiritueux et liqueurs.</p>	