



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017076
van 20 juli 2022

Opposant: **Bruns & Stamp Intellectual Property GbR**

ElbuferstraÙe 12
21243 Winsen
Duitsland

Gemachtigde: **Chiever BV**

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 1356278

AlpaSuri

Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1467081

AlpaSuri

tegen

Verweerder: **Damien DUVILLERS**

Trompstraat 33
1502 Lembeek
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**


Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1438942**



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

1. Op 24 maart 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in de klassen 20, 22, 23, 24 en 25 en diensten in klasse 35. Deze aanvraag is onder nummer 1438942 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 mei 2021.

2. Op 16 juni 2021 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1356278 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk AlpaSuri, ingediend op 26 januari 2017 en ingeschreven op 26 januari 2017 voor waren in de klassen 22, 23, 24 en 25.
- Internationale inschrijving 1467081 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk AlpaSuri, ingediend op 7 december 2018 en ingeschreven op 7 december 2018 voor waren in de klassen 1, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 en 33 en diensten in de klasse 41.

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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en werd gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. 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 juni 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 6 december 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt dat het betwiste teken niet moet worden ingeschreven op grond van artikel 2.2ter BVIE en dat er sprake is van een teken dat overeenstemt met de ingeroepen merken en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten, waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met het vergelijken van de tekens. Bij de visuele vergelijking stelt opposant dat de figuratieve elementen van het betwiste teken verwaarloosbaar zijn. Met name de afbeelding van de alpaca zou niet-onderscheidend en beschrijvend zijn. Volgens opposant zijn de verbale elementen

dominanter dan de figuratieve elementen en heeft het begin van een teken een significante invloed op de totaalindruk. Volgens opposant stemmen de tekens visueel in (hoge mate) overeen.

10. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat de tekens identiek zijn met betrekking tot het eerste en dominante element ALPA-. De elementen -SURI en -COSY zouden volgens opposant exact hetzelfde ritme hebben en beide eindigen met letters welke hetzelfde worden uitgesproken, te weten de letter 'i' en de letter 'y'.

11. Een begripsmatige vergelijking kan volgens opposant niet gemaakt worden nu beide tekens geen betekenis hebben.

12. Volgens opposant stemmen de totaalindrukken van de tekens in gemiddelde mate overeen.

13. Opposant stelt dat de in klasse 20, 22, 23, 24 en 25 genoemde waren identiek zijn of in hoge mate soortgelijk zijn aan elkaar. De diensten in klasse 35 van de merkaanvraag overlappen met de waren en diensten van de ingeroepen merken volgens opposant.

14. Verder geeft opposant nog aan van mening te zijn dat de waren en diensten van de ingeroepen merken en het betwiste teken niet bestemd zijn voor een specifiek publiek maar bestemd zijn voor het grote publiek.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat de Benelux merkaanvraag nr. 1438942 dient te worden afgewezen.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat de beeldelementen verwaarloosbaar zijn. Volgens verweerder is het figuratieve element in het betwiste teken dominant en zeer aanwezig, alsook het specifieke lettertype en het feit dat de laatste vier letters van de tekens volledig verschillen. Volgens verweerder vertonen de tekens op visueel vlak zeer weinig overeenstemming.

17. Net als opposant stelt verweerder dat beide tekens vier lettergrepen hebben en met hetzelfde ritme worden uitgesproken. Volgens verweerder ligt de nadruk echter op de twee laatste lettergrepen van de tekens, welke volgens verweerder aanzienlijk verschillen. Op auditief vlak is de kans op verwarring volgens verweerder miniem.

18. Volgens verweerder verwijst het eerste deel ALPA- naar het dier alpaca en verwijst -SURI naar een specifiek soort alpaca. Het element -COSY zal worden herkend als het Engelse woord voor 'gezellig'. Volgens verweerder verschillen de tekens dus begripsmatig van elkaar en kan verwarringsgevaar zo goed als uitgesloten worden.

19. De oudere merken betreffen een samenstelling van louter beschrijvende elementen en missen dus onderscheidend vermogen, waarmee de registraties in twijfel zouden moeten worden getrokken.

20. Verweerder bevestigt dat een aantal waren inderdaad overlappen, echter hij betoogt daarnaast dat de meerderheid van waren en diensten van de oudere merken niet overlappen met de waren en diensten van het betwiste teken. Verweerder specificiert niet welke waren en diensten hij wel en welke hij niet vindt overlappen.

21. De diensten uit klasse 41 van de betreffende ingeroepen merken zijn educatief van aard, in tegenstelling tot de diensten in klasse 35 van het betwiste teken volgens verweerder.

22. Omdat volgens verweerder de waren en diensten voldoende van elkaar verschillen, alsook de tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak voldoende van elkaar verschillen, is er geen sprake van verwarringsgevaar.

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

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.

van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld merk 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 merk zich tot elkaar verhouden.⁶

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

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AlpaSuri	

Visuele vergelijking

31. De twee ingeroepen merken betreffen woordmerken en zijn identiek. Het betwiste teken betreft een samengesteld woord-/beeldmerk dat bestaat uit een wordelement weergegeven in een gestileerd lettertype, de afbeelding van (de contouren van) een alpaca en een vierkant kader om het wordelement en deels om de afbeelding van de alpaca.

32. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.⁷ Hoewel het beeldelement niet volledig te veronachtzamen is⁸ zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek in het geval van het betwiste teken vooral uitgaan naar het wordelement ALPACOSY, gezien de grootte en de positie in het geheel.

33. Bovendien bestaan de figuratieve elementen van het betwiste teken enkel uit een afbeelding van een alpaca die beschrijvend of op zijn minst sterk verwijzend mag worden geacht in het licht van de waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd, aangezien deze een kenmerk van de waren en diensten (alpaca wol, detailhandelsdiensten op het gebied van alpaca wol etc.) kan aanduiden. Een dergelijk beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk zal niet worden opgevat als onderscheidend en dominerend.⁹ Verder betreffen de figuratieve elementen een stilering van letters en een basale geometrische figuur (rechthoekig kader).

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

⁶ 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).

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4M0VE).

⁹ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

34. Uitgaande van de totaalindruk van het betwiste teken, is naar het oordeel van het Bureau het wordelement ALPACOSY het dominerende bestanddeel.

35. De wordelementen in zowel de ingeroepen merken als het betwiste teken bestaan uit 1 woord met 8 letters, waarbij de eerste 4 letters identiek zijn. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk.¹⁰

36. Nu de betrokken merken verschillen ten aanzien van hun vormgeving maar ten aanzien van hun wordelementen identiek zijn voor wat betreft het begin ervan, stemmen de betrokken tekens visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹¹

38. De eerste twee lettergrepen van de ingeroepen merken en het betwiste teken, te weten AL-PA, worden identiek uitgesproken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹²

39. De laatste letter van de ingeroepen merken en van het betwiste teken, te weten 'i' respectievelijk 'y' wordt identiek uitgesproken.

40. De tekens stemmen daarom auditief ook in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

41. Zowel de ingeroepen merken als het woordbestanddeel van het betwiste teken hebben als zodanig geen vaststaande betekenis in de relevante talen in de Benelux.

42. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.¹³

43. Het element ALPA- is geen gebruikelijke afkorting voor alpaca en heeft dus geen betekenis. De elementen -SURI en -COSY hebben wel een betekenis. Het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal het Frans/Engelse woord "cosy", wat 'knus', 'warm' of 'behaaglijk' betekent, herkennen. Hoewel het Bureau niet uitsluit dat een deel van het relevante publiek de door verweerder aangedragen betekenis van "suri" (soort alpaca) zal herkennen, meent het Bureau dat het overgrote deel van het relevante publiek niet bekend zal zijn met "suri" en aan dit element geen betekenis zal toekennen.

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

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

¹² Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹³ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

44. Nu het element -COSY in het betwiste teken een betekenis heeft en het element -SURI voor een deel van het relevante publiek een andere betekenis heeft, ofwel geen betekenis heeft, verschillen de betrokken tekens op begripsmatig vlak.

45. Het begripsmatig verschil is naar het oordeel van het Bureau niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd. De ingeroepen merken of het betwiste teken hebben als zodanig immers in de ogen van het relevante publiek niet een duidelijke en vaste betekenis, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.¹⁴

Conclusie

46. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig verschillen zij van elkaar.

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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.¹⁵

48. In zijn argumentatie beroept opposant zich op een deel van de waren en diensten uit het ene ingeroepen merk en een deel van de waren en diensten uit het andere ingeroepen merk. De ingeroepen merken betreffen identieke woordmerken. Het Bureau heeft de door opposant gemaakte selectie van waren en diensten hieronder overgenomen. Nu de ingeroepen merken identieke woordmerken betreffen, is de waren- en dienstenvergelijking in onderstaande overzicht geconsolideerd. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op internationale merkregistraties nrs. 1356278 en 1467081:	Oppositie gericht tegen:
CI 01 Growing media, fertilizers and chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; organic fertilizers; animal manure; manures for use on grass or grassland; soil conditioning preparations; soil conditioning preparations for regulating the growth of agricultural products; soil additives [fertilising]; bone meal [fertilizer]. Vertaling: KI 01 Teeltmedia, kunstmeststoffen en chemische producten voor gebruik in land-, tuin- en bosbouw; meststoffen; organische meststoffen; dierlijke mest; meststoffen voor gebruik op gras of weiland; bodemconditioneringspreparaten; bodemconditioneringspreparaten voor het regelen	

¹⁴ HvJ EU 4 maart 2020, C-328/28, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en HvJ EU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<p>van de groei van landbouwproducten; bodemtoevoegingsmiddelen [bemesting]; beendermeel [meststof].</p>	
	<p>KI 20 Hoofdkussens, gevuld met alpacawol.</p>
<p>CI 22 Raw textile fibers and substitutes; alpaca hair; padding and stuffing materials; shorn wool; ropes; carded wool; combed wool; textile fibres; animal hair; bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; raw or treated wool; upholstery wool [stuffing].</p> <p>Vertaling: KI 22 Ruwe textielvezels en vervangingsmiddelen daarvan; alpaca haar; vulmateriaal; scheerwol; touw; gekaarde wol; gekamde wol; textielvezels; dierlijk haar; zakken van textiel voor verpakking van koopwaar [omslagen, zakjes]; ruwe of behandelde wol; meubelwol [opvulmateriaal].</p>	<p>KI 22 Ruwe alpacawol; behandelde alpacawol; alpacawol als opvulmateriaal; vlokken van alpacawol; kaardwol; schuurwol.</p>
<p>CI 23 Yarns and threads; chenille yarn; elastic thread and yarn for textile use; yarn; sewing thread and yarn; embroidery thread and yarn; spun thread and yarn; spun wool; woollen thread and yarn.</p> <p>Vertaling: KI 23 Garens en draden; chenillegaren; elastische draad en garen voor textielgebruik; garen; naaigaren en -garen; borduurgaren en -garen; gesponnen draad en garen; gesponnen wol; draad en garen van wol.</p>	<p>KI 23 Vezels van alpacawol; gesponnen wol; garens van alpacawol; gekaarde garens van alpacawol; gemengde garens op basis van alpacawol; gekaarde draden van alpacawol voor textielgebruik.</p>
<p>CI 24 Bed linen and blankets; textile goods, and substitutes for textile goods; bed blankets; bed valances; bed clothes and blankets; covers for cushions; brocades; chenille fabric; cheviots [cloth]; cotton fabrics; crepon; damask; blankets for household pets; tick [linen]; drugget; printers' blankets of textile; elastic woven material; labels of textile; filtering materials of textile; felt; flannel [fabric]; frieze [cloth]; linings [textile]; lining fabric for footwear; curtains of textile or plastic; curtain holders of textile material; gauze [cloth]; sanitary flannel; fabrics for textile use; household linen; hat linings, of textile, in the piece; ticks [mattress covers]; canvas for tapestry or embroidery; coasters of textile; pillow</p>	

shams; pillowcases; crepe [fabric]; mattress covers; upholstery fabrics; furniture coverings of textile; moleskin [fabric]; cot bumpers [bed linen]; place mats, not of paper; door curtains; ramie fabric; travelling rugs [lap robes]; sleeping bag liners; coverings for furniture; bed covers; textile material; knitted fabric; piece goods made of textile materials bonded with rubbers; piece goods made of textile materials bonded with plastics; textile materials for use in the manufacture of blinds; fabric; tablecloths, not of paper; table runners, not of paper; table linen, not of paper; fitted toilet lid covers of fabric; cloth; sheets [textile]; coasters of textile; diapered linen; non-woven textile fabrics; curtains of plastic; curtains made of textile fabrics; wall hangings of textile; lingerie fabric; traced cloths for embroidery; woollen cloth; zephyr [cloth].

Vertaling:

KI 24 Beddengoed en dekens; textielproducten en vervangingsmiddelen voor textielproducten; beddekens; bedrokken; beddengoed en dekens; kussenslopen; brokaat; chenilleweefsel; cheviots [weefsel]; katoenen weefsels; crêpon; damast; dekens voor huisdieren; tijk [linnen]; loper; persdoeken van textiel voor de drukkerij; elastisch weefsel; etiketten van textiel; filtreermateriaal van textiel; vilt; flanel [weefsel]; duffel [weefsel]; voeringen [van textiel]; voeringstof voor schoeisel; gordijnen van textiel of van kunststof; gordijnhouders van textiel; gaas [van weefsel]; flanelen voor hygiënisch gebruik; huishoudlinnen; voeringen van hoeden, van textiel, aan het stuk; tijken [matrashoezen]; weefsel voor tapisserieën of voor borduurwerk; onderleggers van textiel; kussenslopen; crêpe [van weefsel]; matrashoezen; meubelbekledingsstoffen; meubelbekleding van textiel; moleskin [weefsel]; stootranden voor kinderledikanten [beddenlinnen]; placemats, andere dan van papier; deurgordijnen; weefsel van ramee; reisdekens [schootjassen]; inlegzakken voor slaapzakken; overtrekken voor meubelen; dekens voor bedden; textielstoffen; breiwerk; artikelen van met rubber verbonden textielstoffen; artikelen van met kunststof verbonden textielstoffen; textielstoffen voor

KI 24 Dekens van alpaca wol; spreien van alpaca wol; dekbedden, gevuld met alpaca wol; textiel.

<p>gebruik bij de vervaardiging van jaloezieën Weefsels; tafelkleden, niet van papier; tafellopers, niet van papier; tafellinnen, niet van papier; stoffen overtrekken voor toiletdeksels; doek; lakens [van textiel]; onderzetters van textiel; luierlinnen; non-woven weefsels van textiel; gordijnen van kunststof; gordijnen van weefsels; wandkleden van textiel; linteriemateriaal; getraceerde doeken voor borduurwerk; wollen doeken; zefier [doek].</p>	
<p>CI 25 Layettes [clothing]; babies' pants; bathrobes; bandanas [neckerchiefs]; berets; leggings [leg warmers]; motorists' clothing; clothing; chasubles; ladies' dresses; mittens; gloves [clothing]; slippers; trousers; hats; jackets [clothing]; skull caps; headgear; sweat-absorbent underwear; coats; robes; muffs [clothing]; caps [headwear]; outerclothing; ear muffs [clothing]; combinations [clothing]; parkas; petticoats; pullovers; cyclists' clothing; neck scarfs [mufflers]; sashes for wear; pyjamas; socks; espadrilles; sweaters; togas; overcoats; leggings.</p> <p>Vertaling: KI 25 Baby-uitzet [kleding]; babybroeken; badjassen; bandana's [halsdoeken]; baretten; leggings [beenwarmers]; motorkleding; kazuifel; damesjurken; wanten; handschoenen [kleding]; pantoffels; broeken; hoeden; jassen [kleding]; keppels; hoofddeksels; zweetabsorberend ondergoed; jassen; jassen; moffen [kleding]; caps [hoofddeksels]; overkleding; oorwarmers [kleding]; combinaties [kleding]; parka's; petticoats; truien; wielrennerskleding; halsdoeken [moffen]; sjerpen om te dragen; pyjama's; sokken; espadrilles; truien; toga's; overjassen; leggings.</p>	<p>KI 25 Kleding, hoofddeksels, sjaals, handschoenen, wanten en schoeisel, vervaardigd uit alpacawol.</p>
<p>CI 27 Carpets; yoga mats.</p> <p>Vertaling: KI 27 Tapijten. Yogamatten.</p>	
<p>CI 28 Toys, games, playthings and novelties; plush toys with attached comfort blanket; plush toys; dolls; toys for pets; toy figures.</p>	

<p>Vertaling: KI 28 Speelgoed, spellen, speelgoed en nieuwigheden; pluche speelgoed met aangehecht troeteldeken; pluche speelgoed; poppen; speelgoed voor huisdieren; speelgoedfiguren.</p>	
<p>CI 30 Rice-based prepared meals; prepared meals consisting primarily of pasta (or rice); prepared rice; pizzas; noodle-based prepared meals; ready-mix for pancakes; pizza crust snack; pizza bases; ready-mix for cakes and cookies; rice- and cereal-based snack food; corn snacks, potato flour based snack food; freeze-dried dishes with the main ingredient being pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient being rice; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; bakery goods; sweetmeats [candy]; pastries, cakes, tarts and biscuits [cookies]; biscuits; crackers.</p> <p>Vertaling: KI 30 Bereide maaltijden op basis van rijst; bereide maaltijden die hoofdzakelijk bestaan uit pasta (of rijst); bereide rijst; pizza's; bereide maaltijden op basis van noedels; kant-en-klare mix voor pannenkoeken; pizzabodemsnacks; kant-en-klare mix voor gebak en koekjes; snacks op basis van rijst en granen; maïssnacks, snacks op basis van aardappelmeel; gevriesdroogde schotels waarvan het hoofdingrediënt bestaat uit pasta; gevriesdroogde schotels waarvan het hoofdingrediënt bestaat uit rijst; diepvriesmaaltijden die hoofdzakelijk bestaan uit pasta of rijst; bakkerijproducten; zoetwaren [snoepgoed]; gebak, taarten en koekjes [koekjes]; biscuits; crackers.</p>	
<p>CI 31 Living creatures for breeding; alpacas; foodstuffs and fodder for animals; bedding and litter for animals; live animals.</p> <p>Vertaling: KI 31 Levende wezens voor de fokkerij; alpaca's; voedingsmiddelen en voer voor dieren; strooisel en strooisel voor dieren; levende dieren.</p>	
<p>CI 32 Beer and beer-based beverages; non-alcoholic beverages; preparations for making beverages.</p>	

<p>Vertaling: KI 32 Bier en dranken op basis van bier; alcoholvrije dranken; preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	
<p>CI 33 Alcoholic beverages [except beer]; wine; pre-mixed alcoholic beverages.</p> <p>Vertaling: KI 33 Alcoholhoudende dranken [behalve bier]; wijn; voorgemengde alcoholhoudende dranken.</p>	
	<p>KI 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van alpacawol (zowel ruw als behandeld), alpacawol als vulmiddel, dekens en kussens vervaardigd uit alpacawol, kleding, hoofddeksels, sjaals, handschoenen, wanten en schoeisel, vervaardigd uit alpacawol, ook online; verstrekken van commerciële informatie met betrekking tot producten die vervaardigd zijn uit alpacawol; organisatie van commerciële evenementen.</p>
<p>CI 41 Training; training in the keeping, breeding, nurture and care of alpacas; providing recreation facilities; providing animal exercise services; providing alpaca exercise services; educational and teaching services; teaching; animal exhibitions [arranging of -]; organisation of animal exhibitions for cultural or educational purposes; exhibiting of animals; exhibiting of alpacas; sporting and cultural activities; entertainment services; animal shows; hire of animals for recreational purposes; hire of alpacas for recreational purposes; rental of objects in connection with the providing of the aforesaid services, included in this class; rental of alpacas in connection with the providing of the aforesaid services, included in this class; the aforesaid services in particular relating to keeping, breeding, nurture and care of alpacas, included in this class.</p> <p>Vertaling: KI 41 Opleiding; opleiding in het houden, fokken, verzorgen en kweken van alpaca's; verschaffen van recreatiefaciliteiten; verschaffen van diensten op het gebied van dierentraining; verschaffen van</p>	

<p>diensten op het gebied van alpacatraining; diensten op het gebied van onderwijs en opvoeding; lesgeven; dierentoonstellingen [het organiseren van -]; organisatie van dierentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; tentoonstellen van dieren; tentoonstellen van alpaca's; sportieve en culturele activiteiten; amusementsdiensten dierentoonstellingen; verhuur van dieren voor recreatiedoeleinden; verhuur van alpaca's voor recreatiedoeleinden; verhuur van voorwerpen in verband met het verlenen van voornoemde diensten, begrepen in deze klasse; verhuur van alpaca's in verband met het verlenen van voornoemde diensten, begrepen in deze klasse; voornoemde diensten, in het bijzonder betreffende het houden, fokken, kweken en verzorgen van alpaca's, begrepen in deze klasse.</p>	
<p><i>NB. De warenlijst van de ingeroepen merken is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>	

De waren in klasse 20

49. De waren *hoofdkussens, gevuld met alpacawol* van het betwiste teken stemmen overeen met de waren *beddengoed en dekens; beddekens; bedrokken en kussenslopen* van de ingeroepen merken. Deze waren zijn alle bestemd voor het opmaken van het bed, voor een optimale hygiëne en comfort en ter voorbereiding op de nachtrust of het ontspannen in het bed liggen. Deze waren worden aangeboden door dezelfde leveranciers en via dezelfde verkoopkanalen en zijn bestemd voor eenzelfde categorie van eindconsumenten.

De waren in klasse 22

50. De waren *ruwe alpacawol; behandelde alpacawol; alpacawol als opvulmateriaal; vlokken van alpacawol; kaardwol; schuurwol* van het betwiste teken vallen alle onder de ruimere omschrijving *ruwe textielvezels en vervangingsmiddelen* van de ingeroepen merken en zijn derhalve identiek daaraan.

De waren in klasse 23

51. De waren *vezels van alpacawol; gesponnen wol; garens van alpacawol; gekeerde garens van alpacawol; gemengde garens op basis van alpacawol; gekeerde draden van alpacawol voor textielgebruik* vallen alle onder de ruimere omschrijving *garens en draden* van de ingeroepen merken en zijn derhalve identiek daaraan.

De waren in klasse 24

52. De waren *dekens van alpacawol; spreien van alpacawol; dekbedden, gevuld met alpacawol; textiel* van het betwiste teken vallen onder de waren *goederen van textiel* van de ingeroepen merken en zijn derhalve identiek daaraan.

De waren in klasse 25

53. De waren genoemd in de ingeroepen merken vallen alle onder de waren *kleding; hoofddeksels; schoeisel* uit het betwiste teken en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de waren van het oudere merk onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft, kunnen deze waren als dezelfde worden beschouwd.¹⁶ De waren *wanten* en *handschoenen* komen voor in zowel het betwiste teken als de ingeroepen merken. De waren *sjaals* uit het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diverse kledingstukken van de ingeroepen merken. Het relevante publiek is voor deze waren identiek, de betrokken waren worden geleverd in dezelfde verkooppunten en hebben dezelfde distributiekanaalen. De producten dienen ook hetzelfde doel.

54. De toevoeging 'vervaardigd uit alpacawol' verandert niets aan de overeenstemming tussen de waren, aangezien de aard van de waren hierdoor niet anders is.

De diensten in klasse 35

55. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

56. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Specifiek voor wat betreft detailhandel is het doel van deze dienst de verkoop van waren aan consumenten, waarbij zij opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijke diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.¹⁷

57. Opposant stelt dat de diensten in klasse 35 van het betwiste teken overlappen met de waren en diensten van de ingeroepen merken. Verweerder stelt dat de diensten in klasse 41 van de ingeroepen merken meer van educatieve aard zijn, in tegenstelling tot de diensten in klasse 35 van het betwiste teken welke van commerciële aard zijn. Verweerder verzet zich echter niet tegen de stelling van opposant dat de diensten in klasse 35 overeenstemmen met de waren van het betwiste teken.

58. In casu heeft het betwiste teken van verweerder betrekking op detailhandelsdiensten op het gebied van onder andere *alpacawol en vulmiddel, dekens, kussens, kleding, hoofddeksels, sjaals, handschoenen, wanten en schoeisel gemaakt van alpacawol*. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen deze aangeboden detailhandelsdiensten en de door de oudere merken aangeduide waren wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van deze waren. Deze waren en diensten zijn dan ook in zekere mate soortgelijk.

Conclusie

59. De betrokken waren en diensten zijn deels gelijk, dan wel sterk overeenstemmend en deels in zekere mate soortgelijk.

¹⁶ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

¹⁷ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 54 (The O STORE).

B. Globale beoordeling

60. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten een rol.

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁸ In het voorliggende geval zijn de betrokken waren niet bestemd voor een gespecialiseerd publiek maar voor het grote publiek (de gemiddelde consument) volgens opposant (zie punt 14). Dit wordt door verweerder niet bestreden. Het Bureau gaat uit van een normaal aandachtsniveau.

62. 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.¹⁹ Verweerder is van mening dat ALPA- verwijst naar alpaca en -SURI verwijst naar een soort alpaca. De oudere merken bestaan volgens verweerder louter uit beschrijvende elementen en missen dus onderscheidend vermogen (zie punt 19). Het Bureau is echter van oordeel dat het element ALPA- geen betekenis heeft en dat de betekenis van het element -SURI door het overgrote deel van het relevante publiek in de Benelux niet zal worden begrepen (zie punt 44). Wellicht dat het publiek in de ingeroepen merken een verwijzing naar een alpaca herkent, echter het merk in zijn geheel beschouwd beschrijft geen kenmerk van de betrokken waren en diensten, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

63. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is daarnaast niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de merken en van de waren en diensten.²⁰

64. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken 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 merken, en omgekeerd.²¹

65. In casu zijn de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig verschillen zij van elkaar. De waren en diensten zijn deels identiek, dan wel sterk soortgelijk en deels in zekere mate soortgelijk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

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

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁰ Gerecht EU 13 december 2007, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387, punt 70 (Pages Jaunes) en HvJEU 8 november 2016, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837, punt 63 (compressor technology).

²¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

C. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat het beroep op artikel 2.2ter BVIE gegrond is.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2017076 wordt toegewezen.

68. Benelux aanvraag 1438942 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

69. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 juli 2022



Yvonne Noorlander
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard