

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017215**  
**van 24 oktober 2022**

**Opposant:** **YVES SAINT LAURENT**  
Rue de Bellechasse 37-39  
75007 Paris  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **IPvocate**  
Boulevard Saint-Michel 11  
1040 Bruxelles  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerkt 011445947**

**SAINT LAURENT**  
**PARIS**

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerkt 011445905**

SAINT LAURENT

*tegen*

**Verweerder:** **Lorenzo Puttemans**  
Oostvaardijk 355  
1851 Humbeek  
België

**Gemachtigde:** **intellectueeleigendom.be**  
Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1441477**

San Lorenzo

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

1. Op 26 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk San Lorenzo voor waren in de klassen 14 en 25.

De aanvraag is onder nummer 1441477 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2021.

2. Op 30 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt inschrijving 011445947 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk

**SAINT LAURENT  
PARIS**

ingediend op 7 december 2012 en ingeschreven op 4 september 2013, voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 24, 25, 34, 35, 37, 41 en 43:

- Uniemerkt inschrijving 011445905 van het woordmerk SAINT LAURENT, ingediend op 7 december 2012 en ingeschreven op 29 april 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 24, 25, 34, 35, 37, 41 en 43.

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

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

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 4 augustus 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en 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 4 mei 2022.

**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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. In zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie licht opposant toe dat Yves Saint Laurent een onderneming is gespecialiseerd in het ontwerpen en de verkoop van prêt-à-porter dames- en herenkleding, lederwaren, schoenen en juwelen. Het Franse luxe modehuis werd in 1961 opgericht door Yves Saint Laurent en telt vandaag de dag talrijke winkels door de hele wereld. Uit de opvallende gelijkenissen tussen het betwiste teken en de bekende ingeroepen merken blijkt volgens opposant duidelijk de intentie van verweerder om voordeel te trekken uit de faam en jarenlang opgebouwde reputatie van de wereldbekende merken van Yves Saint Laurent.

10. Volgens opposant zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken ingediend voor identieke en gelijksoortige goederen. Wat betreft de waren in klasse 14 geldt dat armbanden/juwelen en horloges beschouwd kunnen worden als gelijkaardige producten. Deze waren vervullen éénzelfde esthetische functie en richten zich tot eenzelfde publiek. Opposant verwijst hierbij naar eerdere beslissingen van het Bureau in de zaken EUROSTAR en ONLY. De waren in klasse 25, te weten kleding, zijn daarnaast identiek. De goederen "kleding voor sport" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd maken onderdeel uit van de ruimere categorie van kledingstukken waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd en deze producten zijn dus tevens identiek.

11. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het woord 'PARIS' in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk recht onder de woorden 'SAINT LAURENT' staat, in iets kleiner lettertype, wat de aandacht hoofdzakelijk vestigt op de dominerende bestanddelen SAINT LAURENT. Daarbij is het woord 'PARIS' een plaatsaanduiding en dus beschrijvend. Dit element bezit derhalve een laag onderscheidend vermogen. Aangezien de aandacht van de gemiddelde consument zich hoofdzakelijk zal vestigen op de dominerende bestanddelen van een teken, kan dit element weggedacht worden voor de vergelijking van de tekens, aldus opposant. SAINT LAURENT en SAN LORENZO zijn beide zuivere woordmerken die dezelfde opbouw vertonen, aangezien ze bestaan uit twee onderdelen van ongeveer dezelfde lengtes. Beide onderdelen vertonen opvallende gelijkenissen, aangezien beide onderdelen met dezelfde letters beginnen SA- en L- en binnen de onderdelen zelf de medeklinker -N in het eerste onderdeel en de lettergreep -REN in het tweede onderdeel terugkomen. De gelijke opbouw en de overeenstemming van de medeklinkers dragen bij tot een sterke visuele gelijkheid tussen de tekens.

12. Wat betreft de auditieve gelijkheid voert opposant aan dat de oudere merken uit drie lettergrepen bestaan, te weten SAINT – LAU - RENT. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen, SAN – LO – REN – ZO. De drie eerste lettergrepen worden quasi-identiek uitgesproken, aangezien de Franse uitspraak van de lettergroep – AIN - bijna hetzelfde klinkt als – AN - en de klinkers – AU - worden uitgesproken als – O -. Enkel de laatste lettergreep maakt een verschil in de fonetische gelijkheid tussen de tekens. Er geldt dus op fonetisch vlak dat de tekens zeer sterk gelijkend zijn.

13. De tekens hebben daarnaast een identieke conceptuele betekenis. SAN LORENZO is de letterlijke vertaling van SAINT LAURENT in het Spaans. Ondanks het feit dat persoonsnamen geen conceptuele betekenis hebben, zullen deze namen de gemiddelde gebruiker zeer zeker doen denken aan de wereldbekende Franse modeontwerper Yves Mathieu-Saint-Laurent, geboren in 1936 en wiens haute couture en prêt-à-porter collecties deel uitmaken van de modegeschiedenis van de 20<sup>ste</sup> eeuw.

14. Opposant wijst op verschillende uitspraken van het EUIPO die gelijkenissen vertonen met de huidige zaak en waarin de oppositie werd toegewezen. Volgens opposant staat verwarringsgevaar in deze zaak vast nu het gaat om sterk in opbouw en klank gelijkende tekens, gebruikt voor gelijkaardige waren. Indien het Bureau echter van oordeel zou zijn dat er slechts een geringe mate van gelijkheid van de tekens

is, quod non, dan dient dit in elk geval te worden gecompenseerd met de grote soortgelijkheid tussen de waren.

15. Gelet op het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken San Lorenzo te weigeren.

16. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van de ingeroepen oudere merken, heeft opposant verschillende bewijzen ingediend, te weten brochures, advertenties in talrijke gerenommeerde tijdschriften en bladen, screenshots van de Vogue-website, een overzicht van winkels die producten van de merken SAINT LAURENT verkopen en screenshots van de Saint Laurent website.

## **B. Reactie verweerder**

17. Verweerder merkt ten aanzien van de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen op dat dit bewijs ontoereikend is, onder meer omdat het bewijs niet duidelijk laat zien dat de ingeroepen merken worden gebruikt voor alle geregistreerde waren en diensten. Daarnaast is niet duidelijk hoe screenshots van de Amerikaanse website Vogue normaal gebruik kunnen aantonen van de merken in de Europese Unie. Het huidige gebruik van de merken op de website ziet bovendien niet op de relevante tijdsperiode.

18. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat opposant in de argumenten alleen spreekt over klassen 14 en 25 en niet over de overige ingeroepen klassen. Opposant heeft dus niet kunnen aantonen dat er een mate van overeenstemming is tussen de waren waarvoor het betwiste teken is geregistreerd en de waren en diensten in klassen 9, 16, 18, 24, 34, 35, 37, 41 en 43. Verweerder volgt de conclusie dat "horloges" en "Juwelierswaren en bijoutherieën (waaronder fantasiebijoutherieën) van edele metalen, van legeringen en verguld of verzilverd, te weten ringen, vingerringen, oorbellen, manchetknopen, armbanden, broches, hangers, sieraden, kettingen en horlogekettingen, halskettingen, medailles, medaillons; Edelstenen, halfedelstenen" een hoge mate van soortgelijkheid bezitten. Verweerder volgt ook de conclusie dat "Kleding voor sport; Kleding" en "Kledingstukken, ceintuurs (kleding), handschoenen (kleding), schoeisel en hoofddeksels" identiek zijn.

19. Verweerder merkt ten aanzien van de vergelijking van de tekens op dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen. Alhoewel beide tekens enkele letters gemeen hebben, betekent dit niet dat er een voldoende mate van gelijkenis is tussen de tekens. Het alfabet bestaat maar uit een gelimiteerd aantal karakters, waarvan sommige karakters vaker worden gebruikt dan anderen. Het enkele feit dat karakters overeenkomen, betekent niet dat daarmee een visuele overeenkomst is vast te stellen. Het eerste woord in de twee tekens verschilt van lengte omdat 'SAINT' bijna twee keer zo lang is als 'SAN'. Ook wijken deze woorden af door de toevoeging van de letter I in het midden van het ingeroepen merk 2 waardoor de N ook op een andere plaats in het teken komt en de toevoeging van de letter T aan het einde van de woorden, aldus verweerder. Het tweede woord in beide tekens wijkt ook sterk van elkaar af, te weten LAURENT en LORENZO. Alleen de letters L en REN komen overeen. Omdat het element REN op verschillende delen van de tekens begint en sowieso niet aan het begin of het einde te vinden is in de tekens, zal dit overeenstemmende element niet als overeenkomend worden opgevat bij de globale beoordeling van de tekens.

20. Op auditief vlak wijken de tekens ook sterk af. Het aantal lettergrepen verschilt en geen van de lettergrepen komen ook overeen. Het ingeroepen merk 2 spreek je uit als SEENT (pauze) LAUW-RENT. Het betwiste teken spreek je uit als SAHN (pauze) LOH-REN-ZO. De intonatie van de tekens is ook totaal anders.

21. Conceptueel wijken de merken ook sterk van elkaar af. De ingeroepen merken verwijzen, zoals opposant aangeeft, naar de Franse modeontwerper. Het betwiste teken verwijst echter naar de heilige martelaar Laurentius van Rome. Sint Laurentius is ook de patroon van de stad en het bisdom Rotterdam en de patroon van de stad Alkmaar. San Lorenzo is verder de beschermheilige van de armen en de patroon van allen die met vuur werken, aldus verweerder. Vanwege de conceptuele verschillen, zal er ook een neutralisatie plaatsvinden die enige overeenstemming ook verder zal ontnemen.

22. Omdat het ingeroepen merk 1 nog meer elementen toevoegt, namelijk het woord 'PARIS' en een stiling, wijkt dit teken nog meer af van het betwiste teken dan het ingeroepen merk 2. Aangezien ingeroepen merk 2 en het betwiste teken al niet overeenkomen, zal dit des te meer gelden voor ingeroepen merk 1 en het betwiste teken.

23. Verweerder wijst verder op een uitspraak in beroep gedaan door de voorzitter van het Bureau voor Industriële Eigendom in Tsjechië in een vergelijkbare zaak waarin werd aangenomen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Het relevante publiek heeft volgens verweerder bovendien een hoog aandachtsniveau. Niet alleen het uiterlijk van de kleding zal belangrijk zijn, maar ook het merk of de ontwerper zelf. Vanwege de grondige inspectie zal het relevante publiek snel zien dat de tekens simpelweg niet overeenkomen.

24. Gelet op het voorgaande is er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt dan ook om de oppositie in zijn geheel af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

25. Nu de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in art. 2.16bis, lid 1 BVIE gegrond.

26. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

27. Het betwiste teken werd ingediend op 26 april 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 26 april 2016 tot 26 april 2021.

28. Volgens rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.<sup>1</sup> Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het

---

<sup>1</sup> HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

gebruik van het merk.<sup>2</sup> In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.<sup>3</sup>

29. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>4</sup>

30. De ingeroepen merken zijn Uniemerken. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken ligt in de regel hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.<sup>5</sup>

31. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

32. Het Bureau zal hierna eerst beoordelen of er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen woordmerk SAINT LAURENT. Opposant heeft de oppositie voor wat betreft dit woordmerk in zijn argumenten toegelicht aan de hand van de hierna onder 55 gespecificeerde waren in de klassen 14 en 25 (hierna: de waren in de klassen 14 en 25). Het normaal gebruik dient derhalve voor deze waren te worden aangetoond.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

33. Opposant dient de volgende gebruiksbewijzen in:

- 1) Brochures
- 2) Advertenties in talrijke gerenommeerde tijdschriften en bladen
- 3) Screenshots van de Vogue-website
- 4) Een overzicht van Saint Laurent-winkels in de Europese Unie
- 5) Screenshots van de Saint Laurent website

34. Uit deze door opposant overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Bureau genoegzaam dat er sprake is van normaal gebruik in de Europese Unie van het ingeroepen woordmerk voor de waren in de klassen 14 en 25. Uit de stukken blijkt onder meer dat opposant in de relevante periode via brochures en in tijdschriften die in de Europese Unie worden gelezen, zoals Vogue, Numero, Vanity Fair, Madame Figaro en ELLE, zijn woordmerk heeft gebruikt om de waren in de klassen 14 en 25 onder de aandacht te brengen. Ook op de website van opposant is te zien dat onder het merk SAINT LAURENT de waren in de klassen 14 en 25 worden verkocht. Aan verweerder kan worden toegegeven dat de uitdraaiën van de website niet zien op de relevante periode. Dit neemt echter niet weg dat uit de stukken in samenhang beschouwd duidelijk blijkt dat opposant de intentie heeft om een afzet te vinden en te behouden voor de waren in de klassen 14 en 25 en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

---

<sup>2</sup> HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>3</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>4</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

<sup>5</sup> HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 54-58 (ONEL).

### Conclusie

35. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen woordmerk aangetoond voor de waren in de klassen 14 en 25.

36. Gelet hierop zal het Bureau hierna beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar op basis van het ingeroepen woordmerk.

### B. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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>6</sup>

39. 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>7</sup>

40. 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>8</sup>

### Vergelijking van de tekens

41. 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>9</sup>

---

<sup>6</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 Uniemerik.

<sup>7</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>8</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>9</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SAINT LAURENT	San Lorenzo

#### *Visuele vergelijking*

43. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en zeven letters. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en zeven letters.

44. Beide tekens bestaan uit twee woorden van bijna evenveel letters, waarbij het eerste woord begint met SA en het tweede woord met de letter L. Daarnaast komt in het eerste woord in beide tekens de letter N voor en in het tweede woord van beide tekens het onderdeel REN. In zoverre stemmen de tekens overeen. Voor het overige zijn de tekens verschillend.

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

#### *Auditieve vergelijking*

46. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit drie lettergrepen, SAINT-LAU-RENT. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen SAN-LO-REN-ZO. De uitspraak stemt in lengte en ritme in enige mate overeen. Alleen de laatste lettergreep van het betwiste teken -ZO wordt duidelijk anders uitgesproken.

47. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken auditief in zekere mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

48. Beide partijen wijzen erop dat het ingeroepen woordmerk verwijst naar de bekende Franse modeontwerper Yves Saint Laurent. Verweerder heeft in dit kader een beroep gedaan op de neutralisatieleer: vanwege de conceptuele verschillen, zal er een neutralisatie plaatsvinden die enige overeenstemming tussen de tekens verder zal ontnemen, aldus verweerder.

49. Hoewel Yves Saint Laurent een bekend persoon is, kan de neutralisatieleer naar het oordeel van het Bureau niet worden toegepast. Het relevante publiek vat SAINT LAURENT volgens het Bureau namelijk voornamelijk op als een merk voor de betrokken waren en niet als naam van een bekend persoon.<sup>10</sup>

50. Volgens verweerder verwijst het betwiste teken naar de heilige Sint Laurentius. Verweerder heeft echter niet aangetoond dat het relevante publiek bekend is met de heilige Sint Laurentius en/of dat dit publiek deze betekenis aan het betwiste teken zal toekennen. Opposant heeft er verder nog op gewezen dat San Lorenzo de letterlijke vertaling is van SAINT LAURENT in het Spaans. Het Bureau is er echter niet

<sup>10</sup> Vgl. Gerecht EU 16 juni 2021, T-368/20, ECLI:EU:T:2021:372, punt 61 (Miley Cyrus) en HvJEU 17 september 2020, C-449/18 P en C474/18 P, ECLI:EU:C:2020:722, punt 36 (Messi).



van overtuigd dat het relevante Benelux publiek op de hoogte is van het Spaans en deze vertaling zal kennen. Opposant heeft dit ook niet nader onderbouwd.

51. Het Bureau is gelet op het voorgaande van oordeel dat het publiek geen betekenis zal toekennen aan de tekens. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

#### *Conclusie*

52. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

53. 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>11</sup>

54. 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>12</sup>

55. Opposant heeft de oppositie voor wat betreft het ingeroepen woordmerk in zijn argumenten toegelicht aan de hand van de waren in klasse 25 en een deel van de waren waarvoor het merk in de klasse 14 is geregistreerd. Gelet hierop betreffen de te vergelijken waren de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<i>Uniemark 011445905</i> Kl 14 Juwelierswaren en bijouerieën (waaronder fantasiebijouerieën) van edele metalen, van legeringen en verguld of verzilverd, te weten ringen, vingerringen, oorbellen, manchetknopen, armbanden, broches, hangers, sieraden, kettingen en horlogekettingen, halskettingen, medailles, medallions; Edelstenen, halfedelstenen.	Kl 14 Horloges.
<i>Uniemark 011445905</i> Kl 25 Kledingstukken, ceintuurs (kleding), handschoenen (kleding), schoeisel en hoofddekseis.	Kl 25 Kleding voor sport; Kleding.

56. Opposant heeft gemotiveerd aangevoerd dat de waren in klasse 14 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in hoge mate soortgelijk zijn aan de hiervoor weergegeven waren in klasse 14 waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven en dat de waren in klasse 25 identiek zijn. Verweerder heeft aangegeven deze conclusie van opposant te volgen. Het Bureau zal hier derhalve ook van uitgaan.

<sup>11</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>12</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

### *Conclusie*

57. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk.

### **Globale beoordeling**

58. 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>13</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

59. 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>14</sup> In dit geval heeft opposant in zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie wel gesteld dat het ingeroepen woordmerk bekend is, maar opposant heeft dit niet onderbouwd. Het Bureau zal daarom uitgaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk.

60. 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>15</sup>

61. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De betrokken waren zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen woordmerk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **C. Overige factoren**

62. Voor wat betreft de verwijzing van partijen naar uitspraken van andere merkenbureaus in naar hun mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie punten 14 en 23), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere oppositie op haar eigen merites te beoordelen.

---

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>14</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>15</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

**D. Conclusie**

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

64. Aangezien de oppositie reeds dient te worden toegewezen op grond van verwarringsgevaar ten aanzien van het ingeroepen woordmerk, kan een beoordeling van de gebruiksbewijzen en het verwarringsgevaar ten aanzien van het ingeroepen woord-/beeldmerk achterwege blijven.

**IV. BESLUIT**

65. De oppositie met nummer 2017215 wordt toegewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1441477 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 24 oktober 2022

Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaar