BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017291
Van 31 oktober 2022

Opposant: **FOND OF GmbH**
Vitalisstrasse 67
50827 Köln
Duitsland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Internationale inschrijving 1275484**

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1046297**

tegen

Verweerder: **Premiers bv**
Vogelzangdreef 2
8400 Oostende
België

Gemachtigde: **VAN INNIS & DELARUE**
Wapenstraat 14
2000 Antwerpen
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1443285**

Ergomaxx

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 mei 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "Ergomaxx" voor waren in klasse 18. De aanvraag is onder nummer 1443285 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juni 2021.

2. Op 25 augustus 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1275484 met aanduiding van onder andere de Europese Unie van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend en ingeschreven op 28 september 2016 voor waren in de klassen 16 en 18;
- Internationale inschrijving 1046297 met aanduiding van onder andere de Europese Unie van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend en ingeschreven op 31 juli 2015 voor waren in de klassen 16 en 18.

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 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 26 augustus 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 6 juli 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. Opposant stelt vast dat de waren in klasse 18 van verweerder identiek zijn aan de waren in klasse 18 waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn. Ondergeschikt zijn de waren volgens opposant minstens in zeer hoge mate soortgelijk.

10. Opposant meent dat de ingeroepen merken intensief gebruikt zijn sinds 2010. Sinds de oprichting is opposant meerdere malen onderscheiden met awardnominaties en prijzen. De Ergobag producten worden intensief gebruikt in Duitsland en ook in de Benelux. De producten worden aangeboden in speciaalzaken en zijn te vinden op e-commerce platforms en websites die in België en Nederland bereikbaar zijn zoals Bol.com, Zalando, About You en Amazon. Door intensief gebruik hebben de merken een reputatie opgebouwd en genieten ze een verhoogd onderscheidend vermogen, aldus opposant.

11. Visueel stemmen de tekens in zeer hoge mate overeen. De eerste vier letters en de zesde letter zijn identiek. De lengte van de tekens verschilt slechts één letter. De afwijkende vijfde letter is volgens opposant van ondergeschikt belang nu het publiek zal focussen op het eerste deel van een woord. Bovendien is "ergo" het meest onderscheidende en dominante element in de tekens. De basale Engelse term "bag" zal gekend zijn en als beschrijvend worden opgevat voor tassen. Opposant meent dat het element "maxx" zal worden gezien als een afkorting van het Engelse en Franse woord "maximum". Dit woord en de afkorting "max" worden veelvuldig gebruikt als algemeen aanprijzende termen. Opposant verwijst ook naar het grote aantal geldige Benelux merken die het element "max" bevatten. De toevoeging van een additionele letter "x" voegt weinig toe aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook blijkt uit de 737 Benelux merken die het element "maxx" bevatten. Het enige verschillende element tussen de tekens is van ondergeschikt belang nu het beschrijvend is en in het laatste deel voorkomt.

12. Opposant licht toe dat de tekens auditief het element "ergo" gemeen hebben dat identiek wordt uitgesproken. Verder bestaan de tekens alle uit drie lettergrepen, is de klinker van de derde lettergreep hetzelfde en ligt de nadruk bij het element "ergo", nu "bag" en "maxx" beschrijvende termen zijn. Auditief stemmen de tekens dan ook in hoge mate overeen.

13. Begripsmatig bestaan de tekens uit het woord "ergo" dat in het Nederlands en Frans de betekenis heeft van "derhalve". Daarnaast kan "ergo" begrepen worden als afkorting voor "ergonomie" waarbij het publiek in eerste instantie kan denken aan een werkplek/werkplekomstandigheden, maar ook aan karaktereigenschappen van de waren waarvoor de tekens ingeschreven/aangevraagd zijn. Zo kan "ergo" opgevat worden als tassen die het lichaam zo min mogelijk belasten. Volgens opposant doen de verschillende tweede elementen daar weinig aan af, nu "bag" beschrijvend is en "maxx" aanprijzend. Begripsmatig zijn de tekens dan ook in zeer hoge mate overeenstemmend.

14. Opposant stelt dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde, gewone consument. Nu rugzakken, schooltassen en sporttassen redelijk "gewone" gebruiksartikelen zijn zal het aandachtsniveau laag tot gemiddeld zijn.

15. Volgens opposant bezitten de ingeroepen merken tenminste een normaal onderscheidend vermogen. Ze zijn zonder bezwaar geaccepteerd voor registratie en als onderscheidend beschouwd. Bovendien hebben de ingeroepen merken nog een verhoogd onderscheidend vermogen verkregen door het actieve en intensieve gebruik. Bijgevolg kan het relevante publiek de overeenstemmende tekens met elkaar verwarren en de waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd toeschrijven aan opposant.

16. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant nog bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder meent dat het uitgesloten is dat de gemiddelde consument het bestreden teken zal verwarren met de ingeroepen merken van opposant.

19. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is volgens verweerder erg beperkt nu de merken bestaan uit een samenstelling van twee woorden die de waren (of eigenschappen daarvan) beschrijven. Bijzonder is dat opposant dit ook erkent. Verweerder stelt vast dat het Bureau eerder erkende dat het woord "ergo" een gangbare afkorting is ter aanduiding dat iets ergonomisch is of ergonomische kwaliteiten heeft en dus door het publiek begrepen zal worden als een aanduiding dat de betrokken waren van een betere ergonomische kwaliteit zijn. Uit de stukken van opposant blijkt dat hij het in zijn promotionele communicatie vaak heeft over "ergonomische tassen". Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is dus erg beperkt en zit enkel in de specifieke vormgeving van de woorden.

20. Verweerder betwist dat de ingeroepen merken een groot onderscheidend vermogen bezitten omdat ze door intensief gebruik bekendheid hebben verworven. Bij de bepaling van het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is slechts het gebruik of bekendheid van de merken in de Benelux relevant. Verweerder stelt "hoewel de stukken van de opposant wellicht net volstaan om het gebruik van de ingeroepen merken in de Europese Unie te staven, zijn zij ruim onvoldoende om ook het intensieve gebruik, laat staan de bekendheid van deze merken in de Benelux aan te nemen". De stukken tonen dat opposant in de Benelux een relatief bescheiden aantal tassen heeft verkocht. Dat de producten van opposant elders in Europa prijzen hebben gewonnen is volgens verweerder niet relevant.

21. Wat betreft het aandachtsniveau van het relevante publiek is verweerder, in tegenstelling tot opposant, van mening dat er geen sprake is van een laag tot gemiddeld aandachtsniveau. Nu de consument bij de aankoop van een tas niet even snel en ondoordacht te werk gaat als bij de aankoop van een fles water of een pot mayonaise in de supermarkt, aldus verweerder. Er is dus geen reden om aan te nemen dat de gemiddelde consument van tassen een lager dan gemiddeld aandachtsniveau zou hebben.

22. Verweerder verwijst nog naar rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit blijkt dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend is voor de waren, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar vaak niet leidt tot de vaststelling van dat gevaar. Dit geldt volgens verweerder des te meer wanneer de tekens een bestanddeel gemeen hebben, zoals hier het woord "ergo", dat geen onderscheidend vermogen heeft. Dat de tekens het woord "ergo" gemeen hebben, kan niet volstaan om tot overeenstemming te besluiten, laat staan tot verwarringsgevaar.

23. Dat het woord "ergo" zich in het begin van beide tekens bevindt, doet niets af aan het verwarringsgevaar. Dat geldt volgens verweerder des te meer nu het woord "ergo" in het bestreden teken gecombineerd wordt met het element "maxx" dat een veel minder duidelijke betekenis heeft in verhouding tot de litigieuze waren en bovendien ook visueel in het oog springt door de dubbele letter "x". Bovendien heeft het bestreden teken de opvallende onderscheidende vormgeving van de ingeroepen merken niet overgenomen. Al deze verschillen volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten, zelfs al gaat het om identieke waren, en zelfs al wordt aangenomen dat de ingeroepen merken in de Benelux intensief worden gebruikt. Verweerder verwijst nog naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau in een gelijkaardig geval waarin werd geoordeeld dat geen verwarringsgevaar bestond.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk waartegen de oppositie zich richt.

26. Het betwiste merk werd ingediend op 21 mei 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 21 mei 2016 tot 21 mei 2021.

27. Het tweede ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijzen van gebruik ten aanzien van dit merk gegrond.

28. Bovendien stelt het Bureau vast dat verweerder het normaal gebruik van het tweede ingeroepen merk onvoldoende heeft betwist (zie punt 20). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, 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 het tweede ingeroepen merk normaal is gebruikt.

A.2 Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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]

31. 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]

32. 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]

---

[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 Uniemerk.
[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.

Vergelijking van de waren

33. 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.[4]

34. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Cl 16 Pencil cases, folder boxes and other school supplies (stationery). *Kl 16 Potloodetuis; folderdozen en andere schoolbenodigdheden (kantoorbehoeften).* *Internationale inschrijving 1275484* Cl 16 Pencil cases. *Kl 16 Potloodetuis.* *Internationale inschrijving 1046297*	
Cl 18 School knapsacks, school bags, sports bags, satchels and neck pouches for school kids, the aforesaid goods except carriers, babywearing wraps, babywearing clothing and babywearing rucksacks for newborns, babies, toddlers, dolls and toy animals. *Kl 18 Schoolrugzakken, schooltasen, sporttassen, schooltassen en schoudertassen voor scholieren, voornoemde goederen uitgezonderd dragers, draagdoeken, draagkleding en draagrugzakken voor pasgeborenen, baby's, peuters, poppen en speelgoeddieren.* *Internationale inschrijving 1275484* Cl 18 School knapsacks, school bags, sports bags and satchels for school kids, the aforesaid goods except carriers, babywearing wraps, slings, clothing and rucksacks for newborns, babies, toddlers, dolls and toy animals. *Kl 18 Schoolrugzakken, schooltassen, sporttassen en schooltassen voor scholieren, voornoemde goederen uitgezonderd dragers, draagdoeken, draagzakken, kleding en rugzakken voor pasgeborenen, baby's, peuters, poppen en speelgoeddieren.* *Internationale inschrijving 1046297*	Kl 18 Schooltassen; Tassen; Rugzakken.

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

N.B.: De originele taal van de ingeroepen merken is het Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

35. Verweerder betwist niet dat de waren in klasse 18 van het bestreden teken identiek zijn aan de waren in klasse 18 waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn, zoals is gesteld door opposant. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er daarom vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Vergelijking van de tekens

36. 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.[5]

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
ergobag	Ergomaxx
ergobag	

Begripsmatige vergelijking

38. 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 woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.[6]

39. De ingeroepen merken en het bestreden teken bestaan uit een samenvoeging van het woord "ergo" met respectievelijk het woord "bag" voor de ingeroepen merken en "maxx" voor het bestreden teken. In de ingeroepen merken wordt deze samenvoeging ook nog visueel duidelijk door de weergave van het element "bag" in een contrasterende kleur rood of donkergrijs ten opzichte van het element "ergo".

40. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen

[5] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[6] Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI;EU:T:2007;46, punt 57 (Respicur).

totaalindruk.[7] Het Bureau stelt vast dat het element "ergo" een gangbare afkorting is ter aanduiding dat iets ergonomisch is/ergonomische kwaliteiten heeft. Het element "bag" betekent "tas". In relatie tot de betrokken waren van de ingeroepen merken, tassen, zal "ergobag" dus begrepen worden als een beschrijvende aanduiding dat het ergonomisch verantwoorde tassen betreft. Partijen zijn het hierover eens (zie punten 13 en 19). Het element "maxx" in het bestreden teken kan worden opgevat als een verwijzing naar de gebruikelijke afkorting "max". Het bestreden teken kan dan in zijn geheel begrepen worden als "maximaal ergonomisch".

41. Begripsmatig delen de tekens een verwijzing naar "ergo" maar verschillen ze door de verwijzing naar "tas" in de ingeroepen merken en naar "maximaal" in het bestreden teken.

Visuele vergelijking

42. De ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die bestaan uit één woord, ergobag. In het eerste ingeroepen merk is het woord "ergo" weergegeven in grijs en het woord "bag" in drie kleuren, te weten een rode letter B, een blauwe letter A en een groene letter G. Het tweede ingeroepen merk is weergegeven in verschillende grijstinten waarbij het woord "ergo" weergegeven is in lichte grijstinten en het woord "bag" in donkerdere grijstinten . Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit één woord, Ergomaxx.

43. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement.[8] In voorliggend geval zijn de beeldelementen van de ingeroepen merken, bestaande in het gebruik van kleur en een gestileerd lettertype, niet volledig te veronachtzamen.[9] Echter het relevante publiek zal deze beeldelementen eerder als decoratief beschouwen waardoor de aandacht voornamelijk zal uitgaan naar de woordelementen.

44. De tekens delen het element "ergo" en hun voorlaatste letter "a". Verder verschillen ze enerzijds door verschillende letters aan het einde, te weten – b_g in de ingeroepen merken ten opzichte van -m_xx in het bestreden teken, en anderzijds door de beeldelementen in de ingeroepen merken die niet aanwezig zijn in het bestreden teken.

45. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

46. 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.[10]

47. De ingeroepen merken, alsook het bestreden teken bestaan elk uit drie lettergrepen, respectievelijk ER-GO BAG en ER-GO MAXX.

48. De tekens delen in hun uitspraak de eerste twee lettergrepen ER-GO, de derde lettergreep is verschillend.

---

[7] Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).
[8] Gerecht EU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, punt 37 (Selenium Ace).
[9] Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, punt 9 (MOOVE-4MOVE).
[10] Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

49. De tekens stemmen auditief in zekere mate overeen.

Conclusie

50. Begripsmatig delen de tekens het element "ergo", maar het tweede element maakt de tekens in hun geheel verschillend, enerzijds een ergonomische tas en anderzijds maximaal ergonomisch. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen.

Globale beoordeling

51. 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.[11] In dit geval gaat het Bureau met opposant uit van een normaal aandachtsniveau van het 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.

52. 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.[12] In dit geval moet worden uitgegaan van een zwak onderscheidend vermogen van de woordelementen van de ingeroepen merken gezien hun beschrijvende karakter. Opposant meent daarentegen dat de merken door hun intensieve gebruik een reputatie opgebouwd hebben en zodoende een verruimde beschermingsomvang genieten (zie punt 10). Het Bureau stelt vast dat bekendheid enkel is gesteld doch niet is aangetoond zodat hier verder geen rekening mee zal worden gehouden.

53. Een zwak onderscheidend vermogen betekent nog niet dat er ten aanzien van zwakke merken per definitie geen verwarring mogelijk is. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk[13], is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zo kan er zelfs bij een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de merken en de betrokken waren of diensten.[14]

54. Het Bureau oordeelt dat de punten die aanleiding geven tot een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens gelegen zijn in het louter beschrijvende element "ergo". Daarnaast zijn er (ook op visueel en auditief vlak) opvallende verschillen door het gebruik van een gestileerd lettertype en kleur in de ingeroepen merken, alsook de verschillende letters aan het einde van de tekens. Ten slotte is vastgesteld dat de tekens begripsmatig verschillend zijn nu de ingeroepen merken een vaste (beschrijvende) betekenis hebben die verschilt van het bestreden teken.

55. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke

[11] HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).
[12] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).
[13] Zie naar analogie het reeds aangehaalde arrest Canon.
[14] HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:T:2016:837, punt 63 (Compressor Technology).

en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.[15] De ingeroepen merken hebben een duidelijke vaste betekenis (zie punt 40). Het Bureau is dan ook van oordeel dat het begripsmatig verschil zodanig is dat de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming erdoor geneutraliseerd wordt.

B. Overige factoren

56. Opposant verwijst in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het bestreden teken naar het grote aantal geldige Benelux merken die het element "max" bevatten (zie punt 11). Een dergelijk argument is niet pertinent aangezien het Bureau alleen beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken spelen bij deze beoordeling geen rol.

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2017291 wordt afgewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1443285 wordt ingeschreven.

60. 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, 31 oktober 2022

BOIP

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Camille Janssen Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams

[15] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.