

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017842
van 27 februari 2023

Opposant: **NIKE Innovate C.V., a limited partnership organized and existing under the laws of the Netherlands**

One Bowerman Drive
97005-6453 Beaverton
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**

Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt inschrijving 277665

AIR MAX

Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 518971

AIR MAX

tegen

Verweerder: **MAVIC S.à.r.l.**

Rue de l'Industrie 11
8399 Windhof
Luxemburg

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1455694**

MAX 1

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 december 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MAX 1 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41.
De aanvraag is onder nummer 1455694 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 december 2021.
2. Op 18 februari 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - de Europese inschrijving 277665 van het woordmerk AIR MAX, ingediend op 8 juli 1996 en ingeschreven op 23 november 1998 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
 - de Benelux inschrijving 518971 van het woordmerk AIR MAX, ingediend op 12 juni 1992 en ingeschreven voor waren in de klasse 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 februari 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 oktober 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste teken niet ingeschreven moet worden:
 - Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: *"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."*
 - Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerkt, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

A. Argumenten opposant

8. Opposant voert ten aanzien van de fonetische vergelijking van de tekens aan dat de uitspraak van de tekens alleen bestaat uit Engelse woorden. De tekens vallen samen in de klank van het identieke element MAX. Het betwiste teken heeft een bijkomend element, namelijk het cijfer 1. Het cijfer 1 van het betwiste teken kan volgens opposant worden gezien als een getal dat bijvoorbeeld verwijst naar de specifieke productlijn of versie of als een toespeling op de kwaliteit, hetgeen een gangbare praktijk is bij merkuitingen, met name in kleding, waar het cijfer 1 meestal wordt gebruikt om aan te geven dat het de eerste of de beste is. Dit element is derhalve niet onderscheidend en kan worden beschouwd als een aanbeveling, een beoordeling of een teken van de kwaliteit van het merk MAX. Dit resulteert in een vergelijking tussen de onderscheidende elementen AIR MAX en MAX, waarbij het element MAX identiek is. Hoewel het element AIR in het betwiste teken niet aanwezig is, is er fonetisch toch een grote mate van overeenstemming. Over de uitspraak van de tekens kan geen discussie bestaan, aangezien het om het Engels gaat. De fonetische vergelijking tussen een van de elementen is identiek, wat resulteert in een algemene fonetisch hoge mate van gelijkens. De tekens lijken volgens opposant dus fonetisch sterk op elkaar.

9. Wat betreft de visuele vergelijking tussen de tekens merkt opposant op dat beide tekens woordmerken betreffen en zijn geschreven in een standaardlettertype. Zoals betoogd, heeft de 1 geen onderscheidende waarde in het betwiste teken, waardoor er een vergelijking moet worden gemaakt tussen AIR MAX en MAX. De overeenstemming tussen de dominerende identieke elementen AIR MAX en MAX is evident, aangezien het dominerende element van het betwiste teken in zijn geheel in het oudere merk is opgenomen. Hoewel het bestanddeel AIR van de oudere merken niet in het betwiste teken aanwezig is, zou het publiek kunnen denken dat dit betwiste teken een toevoeging of een variatie op het bestaande oudere merk is. Bijvoorbeeld een product waarin AIR geen rol speelt. MAX 1 zou kunnen worden gezien als onderdeel van de AIR MAX-familie die eigendom is van de opposant. Volgens opposant zijn de tekens visueel zeer soortgelijk.

10. De tekens lijken volgens opposant ook conceptueel sterk op elkaar. Zowel in de eerdere merken als in het betwiste teken heeft MAX de betekenis van afkorting van Maximum. Maximum heeft de betekenis van "de grootste hoeveelheid of hoeveelheid mogelijk, toewijsbaar, toelaatbaar, enz. ". In het licht van de betrokken waren is het duidelijk dat alle tekens verwijzen naar datgene wat men wil bereiken, namelijk het maximum. Derhalve hebben de merken AIR MAX en MAX 1 alle hetzelfde dominerende bestanddeel met dezelfde begripsmatige betekenis. Het bestanddeel AIR is slechts een aanvulling op het bestanddeel MAX, als onderdeel van een aanduiding van de aard van de waren, aldus opposant.

11. De aangevraagde waren van klasse 25 vallen alle onder de kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels waarvoor de ingeroepen AIR MAX merken zijn ingeschreven. De betwiste waren van klasse 25 zijn dus identiek aan de waren van klasse 25 van de oudere merken.

12. In de onderhavige zaak richten zowel verweerder als de opposant zich tot het algemene winkelpubliek. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is volgens opposant lager dan gemiddeld.

13. De identiteit van de waren en de grote overeenstemming van de tekens moeten volstaan om het betwiste teken te weigeren, zonder dat het nodig is het grote onderscheidend vermogen en/of de bekendheid van de oppositiemerken aan te tonen. Niettemin hebben de oudere merken een groot onderscheidend vermogen als gevolg van hun langdurige en intensieve gebruik op het relevante grondgebied in verband met de waren van opposant in klasse 25, zodat zij volgens opposant een ruimere bescherming verdienen dan merken met een gemiddeld onderscheidend vermogen. Opposant onderbouwt de bekendheid van de ingeroepen merken met verschillende cijfers en documenten.

14. Opposant wijst er verder op dat hij een merkenfamilie heeft (Uniemerken AIR MAX, Benelux merk AIR MAX, Benelux merken AIR MAX SQUARE en AIR MAX 2 en Uniemerken VAPORMAX en NIKE AIR VAPORMAX). De merken worden alle gekenmerkt door de aanwezigheid van hetzelfde element, namelijk MAX. Er is dus sprake van seriemerken en dat is een relevant element voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Door de toevoeging van de 1 na het element MAX zal de relevante consument menen dat dit teken ook deel uitmaakt van de MAX-familie die eigendom is van de opposant. Temeer daar er ook een ouder merk AIR MAX 2 bestaat. Derhalve bestaat er gevaar voor verwarring uit het oogpunt van de merkenfamilie, aangezien het betwiste teken gemakkelijk kan worden opgenomen in de reeks merken waarvan opposant eigenaar is en die hij gebruikt.

15. Ten aanzien van de tweede ingeroepen grond, artikel 2.2ter lid 3 (a) BVIE, merkt opposant op dat de ingeroepen merken bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek voor kledingartikelen in de betrokken gebieden. De verscheidenheid aan MAX-merken is begonnen met de lancering van de eerste AIR MAX in 1986. Tegenwoordig is dit een van de, zo niet de, populairste schoenen ter wereld. Volgens opposant blijkt dit uit de overgelegde documenten. Ook is er, zoals toegelicht, sprake van overeenstemming tussen de tekens, zoals deze grond vereist. Er is daarnaast sprake van oneerlijk voordeel. Volgens opposant tracht verweerder een associatie met een bekend merk tot stand te brengen en aldus een duidelijk ongerechtvaardigd voordeel te verkrijgen, dat onder meer bestaat in het behalen van aanzienlijke voordelen zonder dat hij inspanning hoeft te doen om zijn merk bekend te maken. Het betwiste teken zal de door de oudere merken verworven reputatie, imago en prestige uitbuiten, hetgeen tot een situatie van commercieel parasitisme zal leiden. Het gebruik door verweerder van MAX 1 is een middel om extra belangstelling van de consument te wekken voor zijn eigen waren, die identiek zijn aan de waren waarvoor de oudere merken hun reputatie genieten. Dit zal leiden tot een onaanvaardbare situatie waarin verweerder mag "meeliften" op de investeringen van opposant in de promotie en de opbouw van goodwill voor zijn merk, aangezien dit het succes van de waren van verweerder stimuleert in een mate die onevenredig groot is in vergelijking met de omvang van zijn promotionele investeringen. Gelet op het feit dat de betrokken consumenten in aanzienlijke mate aan de oudere merken zijn blootgesteld, en gelet op de overeenstemming tussen de tekens en het grote onderscheidend vermogen van de oudere merken, is opposant van mening dat het zeer waarschijnlijk is dat het gebruik zonder geldige reden van het betwiste teken voor alle betwiste waren kan leiden tot meeliftgedrag, dat wil zeggen dat het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Daarnaast kan het gebruik van het betwiste teken afbreuk doen aan de oudere merken, in die zin dat het vermogen om onmiddellijk een associatie met de onderneming van opposant op te wekken, zou worden verminderd.

16. Gelet op al het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen voor alle waren van klasse 25 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder merkt allereerst op dat Max Verstappen 100% aandeelhouder van verweerder is. Verweerder exploiteert de intellectuele eigendomsrechten van Formule 1-coureur Max Verstappen.

18. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens voert verweerder aan dat het feit dat letters tussen twee tekens overeenkomen niet automatisch betekent dat de tekens overeenstemmend zijn. Andere bijkomende elementen kunnen de tekens immers effectief onderscheiden. De tekens verschillen in hun eerste woordelementen AIR tegenover MAX. Daarnaast heeft het betwiste teken een aanvullend cijfer 1. Aan het begin van tekens wordt meer gewicht toegekend dan aan het eind. In visueel opzicht zijn de tekens dan ook verschillend.

19. Fonetisch wordt het betwiste teken uitgesproken in twee woorden, MAX ÉÉN, met klemtoon op het tweede woord ÉÉN. Het woord MAX verwijst naar de Nederlandse jongensnaam Max en wordt uitgesproken als MAX. Anders dan opposant stelt, bestaat het betwiste teken niet uit een Engels woord. De ingeroepen merken worden wel in het Engels uitgesproken als AIR MEX, met klemtoon op de eerste lettergreep AIR. Volgens verweerder hebben de woorden AIR MEX en MAX ÉÉN op auditief vlak geen enkele overeenstemming, elk van de woorden heeft een andere uitspraak. Bovendien ligt de nadruk van de ingeroepen rechten en het betwiste teken op de verschillend uitgesproken woorden AIR respectievelijk ÉÉN. In fonetisch opzicht zijn de tekens dus verschillend.

20. Ook op begripsmatig vlak stemmen de tekens in hun totaliteit niet overeen. Het woordement MAX van het betwiste teken is een jongensnaam, in dit geval de voornaam van Max Verstappen. Het cijfer 1 is het racenummer van Max Verstappen. Het woord AIR in de ingeroepen rechten is het Engelse woord voor 'lucht'. Volgens de opposant verwijst het woord MAX in de ingeroepen rechten naar het bijvoeglijke naamwoord Maximum dat "de grootste hoeveelheid of hoeveelheid mogelijk toewijsbaar, toelaatbaar, enz." betekent.

21. Volgens verweerder zijn de waren niet-soortgelijk. Wat betreft het beroep op het seriemark argument, merkt verweerder op dat van de zes merken die opposant noemt er twee in feite een en hetzelfde merk zijn, AIR MAX. De merken AIR MAX SQUARE en AIR MAX 2 heeft verweerder niet kunnen vinden in het register. Verweerder wijst er verder op dat in de Benelux 654 merken zijn ingeschreven waarin de lettercombinatie MAX voorkomt en die zijn geregistreerd in klasse 25, waarvan opposant niet de houder is. Het feit dat er honderden MAX-merken van verschillende eigenaren bestaan en daadwerkelijk worden gebruikt, is een duidelijke indicatie dat het publiek de merken van opposant niet zal opvatten als deel uitmakende van een specifieke familie van merken die losstaat van die talrijke andere MAX-merken. Opposant heeft volgens verweerder niet aangetoond dat hij over een seriemark beschikt.

22. Wat betreft het beroep op artikel 2.2ter lid 3 (a) BVIE merkt verweerder op dat het betwiste teken niet overeenstemmend is met de ingeroepen merken AIR MAX. Het door opposant ingediende bewijs van bekendheid betreft daarnaast de combinatie NIKE AIR MAX en niet de ingeroepen merken AIR MAX. Nu de ingeroepen merken noch bekend zijn, noch overeenstemmen met het betwiste teken, is ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan de ingeroepen merken niet aan de orde. Verweerder heeft bovendien een geldige reden voor gebruik van het betwiste teken: MAX is de voornaam van Max Verstappen en het cijfer 1 is zijn racenummer.

23. Verweerder concludeert dat nu de tekens duidelijk van elkaar verschillen, het publiek bij het zien van het betwiste teken geen relatie zal leggen met de merken van opposant. Het publiek zal tevens niet aannemen dat de merken afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming. Er bestaat dus geen gevaar voor verwarring. Tevens trekt het betwiste teken geen ongerechtvaardigd voordeel uit en doet het geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ingeroepen merken.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in het geheel af te wijzen, de Benelux merkaanvraag MAX 1 in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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

27. 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

28. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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

29. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

30. 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 van de conflicterende tekens. De totaalindruk die door een samengesteld teken 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 teken zich tot elkaar verhouden.

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

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AIR MAX	MAX 1

Visuele vergelijking

33. De ingeroepen merken zijn allebei zuivere woordmerken bestaande uit twee woorden van allebei drie letters: AIR MAX.

34. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit één woord van drie letters, MAX, gevolgd door het cijfer 1.

35. In de ingeroepen merken wegen de elementen AIR en MAX even zwaar in de totaalindruk. In het betwiste teken ligt de nadruk op het woord MAX. Het cijfer 1 zal worden gezien als een specificatie van MAX.

36. Beide tekens bevatten het woord MAX. In zoverre stemmen de tekens overeen. Het woord MAX staat in de tekens echter op een verschillende plaats (aan het begin respectievelijk aan het eind). Ook voor het overige zijn de tekens verschillend.

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

Auditieve vergelijking

38. De ingeroepen woordmerken bestaan uit twee woorden van in totaal twee lettergrepen, AIR MAX. Het grootste deel van het Benelux consument zal deze woorden, gelet op het bij het Benelux publiek bekende Engelse woord AIR, op zijn Engels uitspreken als AIR MEX. Een ander deel van het publiek zal de merken uitspreken als AIR MAX.

39. Het betwiste teken bestaat uit één woord en een cijfer en zal worden uitgesproken in twee lettergrepen: MAX ÉÉN. De Benelux consument zal dit teken uitspreken in zijn eigen Nederlandse of Franse taal, als MAX ÉÉN of MAX UN, met de nadruk op het eerste deel MAX.

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

Begripsmatige vergelijking

41. In de ingeroepen merken zal het woord AIR door het Benelux publiek worden begrepen als 'lucht'. Het woord 'MAX' zal mogelijk worden gezien als een afkorting van 'maximaal' of 'maximum', maar zou ook begrepen kunnen worden als zijnde een voornaam. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek aan het teken AIR MAX in zijn totaliteit gezien geen duidelijke betekenis zal toekennen.

42. In het betwiste teken zal het woord MAX door het Benelux publiek mogelijk worden begrepen als een voornaam. Een naam heeft echter in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare

semantische inhoud heeft.⁵ In het geval van de veel voorkomende voornaam MAX is daarvan naar het oordeel van het Bureau geen sprake. Het woord MAX in het betwiste teken zou daarnaast ook kunnen worden gezien als een afkorting van 'maximaal' of 'maximum'. Volgens het Bureau zal het relevante publiek daarom aan het teken MAX 1 ook geen duidelijke betekenis toekennen.

43. Gelet op het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren en diensten

45. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁶

46. 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.⁷

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Uniemerken KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Handtassen en tassen, reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols en wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren; Attachécases; Rugzakken; Schouderriemen van leder; Strandtassen; Aktentassen; Kaartenhouders [portefeuilles]; Beurzen van maaswerk (niet van edele metalen); Halsbanden voor dieren; Geraamten voor paraplu's of parasols; Geraamten voor paraplu's of parasols; Weitassen; Goudslagersvlies; Worstdarmen; Geraamten voor handtassen; Handtassen; Knapzakken; Muziekmappen; Boodschappennetten; Portefeuilles; Portemonnees; Schooltassen; Boodschappentassen; Draagzakken voor het dragen van kinderen; Riemen voor schaatsen; Schouderstukken van buffelleder;	

⁵ Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone) en 18 juni 2021, T-386/20, ECLI:EU:T:2021:372, punt 54 (Miley Cyrus).

⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁷ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>Handvatten voor koffers; Foedralen voor paraplu's; Handvatten voor paraplu's; Baleinen voor paraplu's of parasols; Parapluringen; Paraplustokken; Beauty-cases [leeg]; Handvatten voor wandelstokken; Handvatten voor wandelstokken; Zitstokken; Booschappentassen met wieltjes.</p>	
<p>Uniemark Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; Laarzenschachten; Kleppen van petten; Sousbras; IJzerbeslag voor schoeisel; Bovenleer van schoeisel; Geraamten voor hoeden; Hielstukjes voor schoeisel; Hielstukjes voor kousen; Hakken; Inlegzolen; Antislipinrichtingen voor laarzen en schoenen; Zakken van kledingstukken; Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; Plastrons voor overhemden; Inzetstukken voor hemden; Zolen; Noppen voor voetbalschoenen; Neuzen voor schoeisel; Schoenranden.</p> <p>Benelux merk Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; T-shirts; poloshirts, sweaters; sweaters met capuchon; jasjes; sportjasjes; petten; caps; sjaals; hoofdbanden; polsbanden; kostuums; riemen [ceintuurs]; ondergoed; sokken; overalls; handschoenen [kleding]; onderdelen van voornoemde waren.</p>
<p>Uniemark Kl 28 Speelgoed en spellen; Gymnastiek- en sportartikelen, voor zover niet begrepen in andere klassen (met uitzondering van tennis-, badminton- en squashrackets en golfuitrusting); Versierselen voor kerstbomen.</p>	

Klasse 25

48. De waren "*Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; onderdelen van voornoemde waren*" waarvoor het betwiste teken is ingeschreven in klasse 25 zijn identiek aan de "*Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*" waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 25.

49. De waren "*T-shirts; poloshirts, sweaters; sweaters met capuchon; jasjes; sportjasjes; kostuums; ondergoed; sokken; overalls; onderdelen van voornoemde waren.*" van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie "*Kledingstukken*" waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 25 en worden daarom geacht identiek te zijn.⁸

50. De waren "*petten; caps; onderdelen van voornoemde waren*" van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie "*Hoofddeksels*" waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 25 en worden daarom geacht identiek te zijn.⁹

⁸ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

⁹ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

51. De waren "sjaals; hoofdbanden; polsbanden; riemen [ceintuurs]; handschoenen [kleding]; onderdelen van voornoemde waren" zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de "Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in klasse 25. Al deze waren hebben hetzelfde doel, namelijk om het lichaam te bedekken of te beschermen. Daarnaast zijn de verkooppunten en distributiekkanalen van deze waren veelal dezelfde.

Conclusie

52. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek en deels overeenstemmend met de waren van de ingeroepen merken.

Globale beoordeling

53. 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.¹⁰ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken waren zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

54. 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.¹¹ In dit geval heeft opposant in zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie gesteld dat de ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben verkregen en bekendheid genieten. De stukken die zijn ingediend ter onderbouwing hiervan zien echter op het teken NIKE AIR MAX en niet op het teken AIR MAX, zoals verweerder terecht stelt. Het Bureau zal daarom uitgaan van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

55. 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.¹²

56. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens. 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 de ingeroepen merken aangeduide waren en die van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Aangezien het in de kledingsector gebruikelijk is dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt geconfigureerd, zou het relevante publiek ook kunnen denken dat het betwiste teken een submerk van opposant is.¹³

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹³ Gerecht EU 6 oktober 2004, T 117/03 tot T 119/03 en T 171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 (NLSPORT).

Overige factoren

57. Opposant heeft erop gewezen dat hij over een MAX merkenfamilie beschikt, of te wel een seriemark, waardoor er gevaar voor verwarring bestaat door het gebruik van het element MAX door verweerder (zie hiervoor onder 14). Voor zover al kan worden aangenomen dat er sprake is van een seriemark, geldt dat een beroep hierop enkel kan slagen indien gebruik als serie wordt aangetoond. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek denkt dat het betwiste teken behoort tot een "familie" of "serie" is namelijk vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die "familie" of "serie" op de markt aanwezig zijn.¹⁴ Nu geen gebruik als serie is aangetoond, kan het serie-merk argument niet slagen.

58. Verweerder voert nog aan dat in de Benelux 654 merken zijn ingeschreven waarin de lettercombinatie MAX voorkomt en die geregistreerd zijn in klasse 25, waarvan opposant niet de houder is (zie hiervoor onder 21). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen co-existentie van oudere merken op de markt het verwarringsgevaar kan verminderen, maar dat hiermee slecht rekening kan worden gehouden indien in de oppositieprocedure is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze andere MAX merken en de in deze oppositie ingeroepen merken, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.¹⁵

59. Verweerder stelt verder dat MAX 1 verwijst naar Max Verstappen en zijn racenummer 1. Hierdoor zal het publiek bij het zien van het betwiste teken volgens verweerder geen relatie leggen met de merken van opposant (zie hiervoor onder 20 en 23). Het Bureau merkt in dit verband op dat het in een oppositieprocedure dient uit te gaan van het betwiste teken zoals gedeponeed. Er kan geen rekening worden gehouden met de wijze waarop het betwiste teken in de praktijk wordt gebruikt. De toets die het Bureau dient te hanteren is daarnaast niet of er daadwerkelijk sprake is van verwarring bij het publiek, maar of er een gevaar (lees: een mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Dit verwarringsgevaar dient op grond van de rechtspraak van het HvJEU normatief aan de hand van de hiervoor gehanteerde criteria te worden vastgesteld.

B. Conclusie

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

61. Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan een beoordeling op de andere ingeroepen grond, te weten artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, achterwege blijven.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2017842 wordt toegewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1455694 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 25 (alle waren).

¹⁴ Gerecht EU 13 september 2007, C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514, punt 64 (Brainbridge).

¹⁵ Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 en de daar genoemde rechtspraak (LIFE BLOG).

64. De Benelux aanvraag met nummer 1455694 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten omdat de oppositie hier niet tegen was gericht:

- klasse 35 (alle diensten);
- klasse 41 (alle diensten).

65. 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, 27 februari 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams