

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017970
van 31 januari 2023

Opposant: **VIÑA CONCHA Y TORO S.A.**
Nueva Tajamar 481, Piso 15, World Trade Center, Torre Norte
Las Condes, Santiago
Chili

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 200576**

AMELIA

Ingeroepen merk 2: **Uniemark inschrijving 9394396**

AMELIA

tegen

Verweerder: **e-luscious B2C B.V.**
Badweg 48
8401 BL Gorredijk
Nederland

Gemachtigde: **Onel trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1458831**

AMARELIA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 februari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk AMARELIA voor waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1458831 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2022.
2. Op 7 april 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Benelux inschrijving 200576 van het woordmerk AMELIA, ingediend op 26 juli 2001 en ingeschreven op 1 november 2005 voor waren in klasse 33. Het betrof hier een conversie van een EU-merk.
 - Uniemark inschrijving 9394396 van het woordmerk AMELIA, ingediend op 22 september 2010 en ingeschreven op 1 maart 2011 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken en is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken.
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 11 april 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen 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 8 november 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant betoogt dat in de merken 'AMELIA' en 'AMARELIA' de eerste twee letters en de laatste vier letters identiek zijn en ook in dezelfde volgorde staan. Het ingeroepen merk komt dus volledig terug in het betwiste teken. Het verschil betreft de twee letters 'AR' in het midden van het betwiste teken. Deze verschillen zijn echter onvoldoende om de totaalindruk van een zekere mate van visuele overeenstemming weg te nemen, juist omdat het merk in de prefix en suffix identiek is en de infix daarin 'wegvalt', aldus opposant. Opposant stelt dat merk en teken derhalve visueel in hoge mate overeenstemmend zijn.

9. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het aanvangselement en dit deel (AM) is in het onderhavige geval identiek en wordt op identieke wijze uitgesproken ('AAM'). Volgens opposant is de uitspraak van de laatste lettergrepen 'E-L-IA' eveneens identiek. Door de toevoeging van de letters 'AR' in het midden van het betwiste merk is dit merk iets langer, maar deze verschillen zijn onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming weg te nemen, aldus opposant. Opposant merkt in dit kader op dat het in casu gaat om wijnen en dat de locaties waar er wordt gedronken vaak luidruchtig zijn. Om die reden kunnen de merken op auditief vlak makkelijker worden verward. Daarnaast verwijst opposant naar rechtspraak waarin is geoordeeld dat in de wijnsector de consument wijn gewoonlijk beschrijft en herkent aan de hand van het verbale element dat de wijn identificeert, met name in bars en restaurants, waar wijnen mondeling worden besteld nadat de namen ervan op de wijnkaart zijn gezien. Om die reden moet er bijzonder belang worden gehecht aan de auditieve overeenstemming tussen de betrokken tekens, aldus opposant.

10. Volgens opposant bevatten merk en teken allebei een vrouwelijke voornaam, respectievelijk AMELIA en AMARELIA. Opposant stelt dat deze namen geen conceptueel symbool vertegenwoordigen, zodat een begripsmatige vergelijking hier derhalve niet aan de orde is.

11. De waren zijn volgens opposant identiek. Verder is er geen sprake van een professioneel publiek. De betreffende waren worden aangeboden aan de gemiddelde consument en het aandachtsniveau van het publiek is normaal. Ook het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is volgens opposant normaal.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau verweerder te verwijzen in de kosten.

Normaal gebruik

13. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor de ingeroepen merken. In dit kader betoogt opposant dat de Amelia wijn binnen een exclusief assortiment valt die enkel binnen een hoge prijsklasse te verkrijgen is. Dit blijkt niet alleen uit de prijs, maar ook uit het feit dat de wijnen enkel te verkrijgen zijn via de betere supermarkten. Bovendien werden de wijnen uitgelicht in Vivino's 2020 Wine Style Awards en bekroond door De Grote Hamersma in 2018. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder gaat eerst in op de bewijzen van gebruik en merkt op dat een groot deel van het materiaal buiten de relevante periode valt of niet duidelijk maakt waar het gebruik heeft plaatsgevonden. Weliswaar wordt er verwezen naar een recensie van Hamersma uit 2018, echter in deze recensie gaat het over wijnen uit 2013 en 2016, aldus verweerder. Met betrekking tot de Vivino's Wine Style Awards in 2020 merkt verweerder op dat opposant niet duidelijk maakt wat dit precies inhoudt. Verweerder betoogt verder dat Vivino een internationaal platform is met de functionaliteit dat de websitepagina's in het Nederlands kunnen worden gelezen. Dit bewijst echter nog niet dat deze wijn ook te koop is en dit volgt evenmin uit de bewijsstukken, aldus verweerder.

15. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat AMELIA een meisjesnaam is en AMARELIA in het Portugees 'geel' betekent. Beide tekens hebben volgens verweerder een normaal onderscheidend vermogen.

16. Door het verschil in het eerste gedeelte van de merken en het verschil in lengte, zijn de merken volgens verweerder visueel slechts matig overeenstemmend. Verder hebben de merken een verschillende uitspraak waarbij de nadruk bij AMARELIA op de lettergreep 'RE' ligt. Aangezien deze klank niet terugkomt in het oudere merk, is er een auditief verschil. Bij AMELIA ligt de klemtoon op de E. Verder betoogt verweerder dat bij AMARELIA juist de letter A en vooral de letter R eruit springen.

17. Volgens verweerder is AMELIA een meisjesnaam en zal dit zo in de Benelux worden opgevat. Dit in tegenstelling tot het woord AMARELIA dat voor een deel van de consumenten geel betekent, en voor een ander deel geen betekenis heeft. Doordat een van de merken een duidelijke betekenis heeft, ontstaat een conceptueel verschil, aldus verweerder.

18. Verweerder betoogt dat voornoemde verschillen ervoor zorgen dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

19. Verweerder geeft aan dat de waren identiek zijn. Opposant heeft echter niet aangetoond dat de merken normaal zijn gebruikt. Voor zover het Bureau van oordeel is dat er wel sprake is van normaal gebruik, is het risico van verwarring niet te duchten tussen de betreffende merken aangezien de totaalindruk van de merken afwijkt.

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

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

21. 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.

22. Het betwiste teken werd ingediend op 3 februari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 3 februari 2017 tot 3 februari 2022. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "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.¹ 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 gebruik van het merk.² In dit verband betekent het

¹ 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).

² 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).

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.³

24. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

25. 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.⁶

26. Het tweede ingeroepen merk betreft een Uniemerkt. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt.⁷ 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 zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.⁸

27. 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Screenprints van websites van verschillende supermarkten in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Zweden (d.d. 23 september 2022);
2. Recensie over 'Amelia' wijn in 'De grote Hamersma' (d.d. 24 augustus 2018);
3. Screenprints van de website www.vivino.com met daarop de vermelding dat 'Amelia' wijn in 2020 een prijs heeft gewonnen;
4. Weergave van gebruik van het merk 'Amelia' op social media (d.d. februari-mei 2020).

³ 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).

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁸ HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

29. Aan verweerder kan worden nagegeven dat de ingediende gebruiksbewijzen summier zijn. Het Bureau is echter van oordeel dat uit de stukken, in hun totaliteit beschouwd, wel voldoende duidelijk blijkt dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt gedurende de relevante periode in de Benelux, dan wel de Europese Unie. De screenprints van de supermarkten laten duidelijk zien dat er wijn onder het merk 'Amelia' op de markt is in verschillende landen en de recensie in De grote Hamersma uit 2018 toont aan dat dit in ieder geval voor Nederland ook gedurende de relevante periode het geval was (nrs. 1 en 2). Hierbij merkt het Bureau op dat het wijnjaar in dit kader niet relevant is, het gaat immers om de datum waarop de van het merk voorziene producten op de markt zijn gebracht.

30. Het Bureau is derhalve van oordeel dat uit deze documenten voldoende blijkt dat er wijn onder de naam 'Amelia' te koop wordt aangeboden en dus op de markt aanwezig is, en dat dit verder gaat dan louter symbolisch gebruik. Deze conclusie wordt ondersteund door de screenprints van de website van Vivino, waarop de Amelia wijn meer dan 4000 beoordelingen heeft, alsmede de aanwezigheid op social media (nrs. 3 en 4).

Conclusie

31. Het Bureau acht het normaal gebruik van de ingeroepen oudere merken aangetoond voor de waren waarvoor deze zijn ingeschreven.

A.2 Verwarringsgevaar

32. 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.

33. 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."*⁹

34. 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.¹⁰

35. 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.¹¹

⁹ 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.

¹⁰ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Vergelijking van de tekens en de waren

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.¹²

37. 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.¹³ 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 bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.¹⁴

38. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

39. 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

40. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁶

41. De beide oudere ingeroepen merken zijn identiek. Er zal hieronder in het enkelvoud aan worden gerefereerd. De te vergelijken tekens en waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AMELIA	AMARELIA
(BX 200576) Kl 33 Wijnen en mousserende wijnen.	Kl 33 Wijnen.
(EU 9394396) Kl 33 Wijnen en mousserende wijnen uit Chili.	

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ 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).

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

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

Vergelijking van de waren

42. De waren in klasse 33 zijn identiek, zoals ook door verweerder wordt bevestigd (zie alinea 19).

Vergelijking van de tekens*Visuele vergelijking*

43. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van zes letters, AMELIA. Het bestreden teken bestaat uit één woord van acht letters, AMARELIA.

44. Merk en teken hebben een groot deel van de letters in de woorden AMELIA en AMARELIA gemeen. Het betreft dezelfde twee beginletters en dezelfde vier eindletters, enkel twee letters in het midden van het bestreden teken zijn verschillend. Dit verschil valt onvoldoende op om de visuele gelijkenis die bestaat tussen de tekens op basis van de totaalindruk teniet te doen. Het ingeroepen merk komt immers op grotendeels identieke wijze terug in het bestreden teken. De overeenstemming ligt met name in het begin en dit is het deel waar het publiek de meeste aandacht aan zal besteden.¹⁷

45. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

46. Het ingeroepen merk bestaat uit een woord van vier lettergrepen: "A-ME-LI-A". Het bestreden teken bestaat uit een woord van vijf lettergrepen: "A-MA-RE-LI-A". De uitspraak van de eerste twee lettergrepen is sterk overeenstemmend. Daarnaast zijn de laatste twee lettergrepen identiek. Het bestreden teken bestaat uit meer lettergrepen dan het ingeroepen merk. Daardoor verschilt de uitspraak van de tekens in lengte en ritme. In zijn geheel beschouwd is de uitspraak van de tekens grotendeels hetzelfde, behalve met betrekking tot de extra lettergreep in het midden.

47. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

48. Het ingeroepen merk zal door het publiek in de Benelux worden opgevat als een vrouwelijke voornaam. Het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigenaam betekent echter niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat, hetgeen in casu niet het geval is.¹⁸

49. Verweerder betoogt dat het bestreden teken door een deel van het publiek in de Benelux wordt opgevat als het Portugese woord voor 'geel' (zie alinea 17). Het Bureau is echter van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux niet dusdanig bekend is met de Portugese taal dat het bij 'amarelia' zal weten dat dit 'geel' betekent. Zelfs indien een deel van het publiek wel bekend is met de betekenis, dan zal het teken voor het andere deel van het publiek geen betekenis hebben.

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

¹⁸ BBIE 1 juli 2009, oppositiebeslissing 2002674 (Rachel) en HvJEU 12 januari 2006, C- 361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (Picasso) en BBIE 30 juli 2010, oppositiebeslissing 2002041 (Amadeus Fire).

50. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens voor een deel van het publiek geen duidelijke vaststaande betekenis hebben en dat een begripsmatige vergelijking derhalve niet aan de orde is. Voor een ander deel van het publiek bestaat er een begripsmatig verschil tussen de tekens.

Conclusie

51. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is voor een deel van het publiek niet aan de orde.

Globale beoordeling

52. 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.¹⁹ De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

53. 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.²⁰ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen oudere merken, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren omschrijven.

54. 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.²¹

55. In dit geval is er sprake van een sterke visuele overeenstemming en zijn de tekens auditief overeenstemmend. De betrokken waren zijn identiek. Voor een deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Het Bureau merkt in dit kader op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.²²

56. 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 merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

¹⁹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

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

²² Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2017970 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1458831 wordt niet ingeschreven.

60. 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, 31 januari 2023



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier