

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018013**  
**van 21 mei 2024**

**Opposant:** **MAVIC S.à.r.l.**  
Rue de l'Industrie 11  
8399 Windhof  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 996892**

MAX

**Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 987561**

MAX VERSTAPPEN

**Ingeroepen merk 3:** **Uniemerk inschrijving 015538531**

MAX

**Ingeroepen merk 4:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 UvP**

MAX VERSTAPPEN

*tegen*

**Verweerder:** **Anand Roy Cats-Djasai**  
Spiegelklokje 11  
6971 MS Brummen  
Nederland

**Gemachtigde:**           **Considine B.V.**  
Maarland Noordzijde 103  
3231 CH Brielle  
Nederland

**Betwiste teken:**       **Benelux aanvraag 1460077**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 februari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **GOTOTHEMAX** voor waren en diensten in de klassen 18, 24, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1460077 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2022.

2. Op 22 april 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:

- 1) Benelux inschrijving 996892 van het woordmerk MAX, ingediend op 7 juni 2016 en ingeschreven op 10 juni 2016 voor diensten in de klassen 35 en 41 (hierna ook: ingeroepen merk 1);
- 2) Benelux inschrijving 987561 van het woordmerk MAX VERSTAPPEN, ingediend op 14 december 2015 en ingeschreven op 4 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41 en 42 (hierna ook: ingeroepen merk 2);
- 3) Uniemerkt inschrijving 015538531 van het woordmerk MAX, ingediend op 14 juni 2016 en ingeschreven op 17 januari 2017 voor diensten in klasse 35 (hierna ook: ingeroepen merk 3);
- 4) Algemeen bekend merk MAX VERSTAPPEN in de zin van artikel 6 UvP.

3. Opposant is blijkens de registers daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken 1, 2 en 3.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 25 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 24 januari 2023.

## 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 Uniemerken, 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 betoogt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger dan gemiddeld is omdat geen van de betreffende waren en diensten dagelijkse aankopen zijn.

9. Volgens opposant stemmen de betrokken tekens op visueel vlak overeen. Het element MAX is het onderscheidende element in het betwiste teken en dat is identiek aan (het eerste deel van) de ingeroepen merken. De overige elementen van het betwiste teken zijn banaal. Nu de nadruk bij zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken auditief gezien ligt op het op dezelfde wijze uitgesproken woordelement MAX stemmen de betrokken tekens eveneens auditief gezien overeen. Ook begripsmatig zijn de betrokken tekens overeenstemmend. De elementen "GO TO THE" zijn niet onderscheidend en het element MAX is in beide tekens een jongensnaam. Het element MAX verwijst in beide tekens evident naar Max Verstappen.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat de waren in klasse 18 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd overlappen met of vallen onder de waren waarvoor de ingeroepen merken in die klasse zijn ingeschreven. De bestreden waren in klasse 24 zijn waren die voorkomen in de beschrijving van de waren van de ingeroepen merken in diezelfde klasse en dus identiek. Verder heeft verweerder de op maat gemaakte beschrijving van klasse 25 van de oudere rechten overgenomen en de overige waren in die klasse overlappen of vallen onder de overige waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven en zijn identiek. Tenslotte komt de dienst "reclame" waarvoor het betwiste teken in klasse 35 is aangevraagd voor in de beschrijving van de ingeroepen merken, terwijl de overige diensten in klasse 35 van het betwiste teken overlappen of inbegrepen zijn in de overige diensten waarvoor de ingeroepen merken in klasse 35 zijn ingeschreven. De waren en diensten zijn dan ook identiek dan wel soortgelijk, aldus opposant.

11. Opposant merkt tenslotte op dat de onderscheidende kracht van de ingeroepen rechten zeer groot is. De woorden MAX en VERSTAPPEN hebben geen betekenis met betrekking tot de betreffende waren en diensten. De merken MAX en MAX VERSTAPPEN hebben door intensief gebruik grote bekendheid en het merk MAX VERSTAPPEN heeft zelfs de status van algemeen bekend merk.

12. Opposant beroept zich ook op het algemeen bekende merk MAX VERSTAPPEN. Ter ondersteuning van die claim dient opposant verschillende stukken in, zoals screenshots van de webshop, social media-pagina's van de formule 1-coureur met de naam Max Verstappen, krantenartikelen over Max Verstappen en een uitspraak van de Hoge Raad over zijn portretrecht. Opposant meent dat uit die stukken blijkt dat bekendheid aanwezig is bij het overgrote deel van het publiek, zowel consumenten als de niet-consumenten.

13. Opposant merkt ook nog op onder het merk MAX VERSTAPPEN webshops te exploiteren die wereldwijd opereren en leveren. Daarnaast exploiteert opposant in de Benelux twee fysieke winkels, één in Swalmen en één in Batavia Stad. Ten aanzien van het bestaan van verwarringsgevaar tussen het

algemeen bekende merk zoals ingeroepen en het betwiste teken verwijst opposant naar de argumenten zoals reeds aangehaald voor het verwarringsgevaar tussen de ingeschreven oudere merken en het betwiste teken.

14. Opposant herhaalt dat het ingeroepen merk MAX VERSTAPPEN een groot onderscheidend vermogen heeft. De grote bekendheid van MAX VERSTAPPEN brengt met zich mee dat de persoon Max Verstappen bij de overgrote meerderheid van het publiek ook bekend is met enkel zijn voornaam MAX. De ingeroepen merken worden intensief gebruikt ter onderscheiding van merchandising. De officiële webwinkel vermeldt dat de webwinkel meer dan 200.000 tevreden klanten heeft. De ingeroepen merken hebben dan ook een verhoogd onderscheidend vermogen met bijbehorende verruimde beschermingsomvang.

15. Opposant is van mening dat het bestreden teken voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van zijn merken doordat met het bestreden teken in het kielzog wordt gevaren van de bekende merken van opposant. Verweerder zal dankzij de bekendheid van de ingeroepen merken sneller een plaats kunnen veroveren op de markt en sneller in de herinnering van potentiële klanten blijven. Op die manier wordt er direct en indirect misbruik gemaakt van de verzilverbare reputatie van de merken MAX en MAX VERSTAPPEN en ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie. Daarnaast doet het bestreden teken afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

16. Dat verweerder poogt mee te liften op het succes van opposant blijkt ook uit de serie merken die verweerder bij het Bureau heeft aangevraagd, waaronder MAXIMAAL ORANJE, SUPERMAX, SUPERMAX 33.COM, 33, SUPERSHOP 33 FOR ALL RACING FANS, 1 en NL33NL. Opposant merkt daarbij ook op dat de cijfers 1 en 33 de racenummers zijn van Max Verstappen. Ook merkt opposant op dat verweerder geen geldige reden heeft voor het gebruik van het bestreden teken.

17. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat aangezien de betreffende tekens en waren en diensten duidelijk overeenstemmen. Daardoor zal het publiek bij het zien van het betwiste teken een relatie leggen met de merken van de opposant. Het publiek zal aannemen dat de merken afkomstig zijn van één en dezelfde onderneming. Tevens trekt het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel uit en doet het afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ingeroepen merken. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant dan ook de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven als merk en verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositie.

18. Op verzoek van verweerder heeft opposant verschillende gebruiksbewijzen ingediend. Verder verwijst opposant ter ondersteuning van het normale gebruik van de ingeroepen merken naar het materiaal dat reeds werd ingediend ter onderbouwing van de claim dat het merk MAX VERSTAPPEN een algemeen bekend merk is.

## **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder geeft allereerst een weergave van het juridisch kader ten aanzien van de verwarringsgevaargrond en geeft aan dat de aard van de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven ontegenzeggelijk duiden op een brede reeks producten en diensten die bedoeld zijn als merchandisingartikelen voor de promotie van Max Verstappen. De overgelegde gebruiksbewijzen bevestigen deze indruk. Zonder uitzondering hebben zij betrekking op t-shirts en andere kledingstukken, petjes en andere parafernalia bij de motorsport, aldus verweerder. Deze producten zijn gericht op een groot publiek. Uit niets blijkt dat liefhebbers van de motorsport een hoger dan wel lager aandachtsniveau hebben voor merchandisingartikelen. Het gemiddelde aandachtsniveau van het kopende publiek ligt gemiddeld wel op een hoog niveau. Producten zullen kritisch worden beschouwd om te bepalen of zo'n

product, in casu een merkproduct is onder het merk MAX of onder het merk MAX VERSTAPPEN. Vanwege deze kritische beschouwing zullen alle relevante verschillen tussen merk en teken snel opvallen.

20. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het woordelement MAX beschrijvend is. De Van Dale geeft als hoofdbetekenis "maximum" of "maximaal". Het betwiste teken bestaat uit een Engelstalige kreet, namelijk GO TO THE MAX. Ook in het Engels is het woord "max" beschrijvend. Een definitie op Internet van Oxford Languages luidt: a maximum amount or setting; at the most; reach or cause to reach the limit or capacity or ability. In het kader van de oppositieprocedure dient te worden uitgegaan van de geldigheid van de ingeroepen merkinschrijvingen. Echter, voor zover die inschrijving geheel of gedeeltelijk uit een beschrijvend woord bestaat heeft dit gevolgen voor de aan het betreffende merk toe te dichten beschermingsomvang. De beschermingsomvang van het merk MAX is daarnaast zeer gering, nu er maar liefst 2340 merkinschrijvingen bestaan voor enkel het teken MAX voor de waren en diensten waarvoor opposant haar merken heeft gedeponeerd. Waar het registraties betreft die niet enkel bestaan uit het element MAX, maar waarin dat element is opgenomen als woordbestanddeel betreft het 191.460 merken.

21. Van het betwiste teken is het element "S" het meest opvallende onderdeel door zijn vormgeving, plaatsing en grootte. Het woordelement GO TO THE MAX zal door het publiek worden opgevat als "voor het maximum gaan". Het betwiste teken bestaat uit maar liefst vijf verschillende elementen, namelijk het beeldelement "S" en de woorden "GO TO THE MAX". Het ingeroepen merk MAX en het betwiste teken hebben als gemeenschappelijk element enkel het beschrijvend woordelement "max". Opposant heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om te kunnen concluderen dat het beschrijvende element MAX hier zal worden opgevat als onderscheidend en dominant element. De verschillen tussen de tekens overheersen ruimschoots, mede door de aanwezigheid van een onderscheidend en prominent beeldelement in het betwiste teken. De betrokken tekens stemmen visueel dan ook niet overeen.

22. Het voorgaande geldt volgens verweerder ook bij de visuele vergelijking van het ingeroepen merk MAX VERSTAPPEN en het betwiste teken. Visueel geldt naar zijn mening bovendien dat de aanwezigheid van het woord "VERSTAPPEN" een opvallende en duidelijke dissonant is ten opzichte van de elementen van het betwiste teken.

23. Verweerder meent dat tussen het ingeroepen merk MAX en het betwiste teken – dat wordt uitgesproken als S GO TO THE MAX - een zeer geringe mate van auditieve overeenstemming bestaat. Slechts 20 procent komt overeen, waarbij het element MAX in het betwiste teken het laatste element is dat niet zal worden opgevat als dominant bestanddeel maar eerder als een beschrijvende aanduiding. Het oudere MAX merk en het betwiste teken verschillen ook aanzienlijk in lengte en ritme. Tussen het ingeroepen merk MAX VERSTAPPEN en het betwiste teken is het verschil nog groter aangezien de fonetische uitspraak van het woordelement VERSTAPPEN uit totaal andere klanken bestaat dan het teken S GO TO THE MAX. Tussen die betrokken tekens bestaat auditief dan ook geen overeenstemming.

24. Verweerder wijst er verder op dat opposant aanvoert dat MAX de voornaam is van Max Verstappen, de bekende autocoureur. De oppositie is gebaseerd op het argument dat het teken MAX dient ter onderscheiding van producten die worden aangeboden binnen het kader van de promotie van Max Verstappen. Tussen de voornaam MAX en de beschrijvende aanduiding "(the) max" bestaat geen enkele begripsmatige overeenstemming. Verweerder concludeert derhalve dat er geen sprake is van begripsmatige gelijkenis of associaties tussen de tekens.

25. Tussen de tekens S GO TO THE MAX en MAX VERSTAPPEN zullen naar het oordeel van verweerder geen begripsmatige associaties kunnen ontstaan, nu de combinatie van de twee woorden MAX en

VERSTAPPEN duidelijk de begripsinhoud definiëren niet in termen van "maximum", maar als zijnde de voornaam en de achternaam van een bekende autocoureur, aldus verweerder.

26. Verweerder gaat vervolgens in op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen. Verweerder voert aan dat het door opposant ingediende gebruiksbewijs geen normaal gebruik van de ingeroepen merken laat zien, nu het bewijs i) geen aanduiding van de ingeroepen merken laat zien (zo ontbreken de merken op veel van de overgelegde facturen), of ii) de ingeroepen merken enkel op beschrijvende wijze worden gebruikt en er dus geen sprake is van merkgebruik of iii) de omvang van het bewezen gebruik, gelet op de omstandigheden van het geval, onvoldoende is om te concluderen tot normaal gebruik. Volgens verweerder mag het Bureau daarom met geen van de ingeschreven waren en diensten rekening houden in deze oppositieprocedure en moet de oppositie hierom worden afgewezen.

27. Voor zover het Bureau zou constateren dat er sprake is van normaal gebruik van de merken voor een deel van de waren en diensten, alsook van overeenstemmende tekens, betoogt verweerder dat er geen verwarring zal ontstaan tussen de merken van opposant en verweerder gelet op de zeer minieme mate van overeenstemming, de verschillen tussen de tekens en de beperkte beschermingsomvang van het merk MAX.

28. Verweerder betwist vervolgens dat MAX VERSTAPPEN een algemeen bekend merk zou zijn. Niet wordt door verweerder betwist dat de autocoureur Max Verstappen een bekende autocoureur is. De bewijsstukken die opposant heeft ingediend hebben betrekking op zijn bekendheid als persoon. Opposant heeft echter geen enkel stuk overgelegd waaruit blijkt dat het merk MAX of het merk MAX VERSTAPPEN een bekend merk zou zijn.

29. Zelfs al zou er sprake zijn van een bekend merk, dan heeft opposant nog niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen. Opposant heeft met geen woord gerept over wat verweerder feitelijk wil doen met zijn merk. Opposant verwijst naar een aantal andere merkdepots van verweerder. Voor zover opposant wil verwijzen naar een beweerde opzet aan de zijde van verweerder bij het kiezen van bepaalde merken hoort zulks niet thuis in argumenten over artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE maar eerder bij nietigheidsprocedures op absolute gronden (met name vanwege kwade trouw). Overigens merkt verweerder op dat het depot MAXIMAAL ORANJE is gedeponeed in 2003, toen Max Verstappen slechts 7 jaar oud was.

30. Verweerder concludeert dat de oppositie geheel dient te worden afgewezen met verwijzing van opposant in de kosten van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

31. 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.

32. 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>1</sup>*

33. 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>2</sup>

34. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (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.<sup>3</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

35. 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>4</sup>

36. 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.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup>

37. 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

---

<sup>1</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 Uniemerken.

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).


<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

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

<sup>6</sup> Gerech 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).



Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p data-bbox="199 219 523 248"><i>Ingeroepen merken 1 en 3:</i></p> <p data-bbox="464 293 520 322">MAX</p> <p data-bbox="199 367 435 396"><i>Ingeroepen merk 2:</i></p> <p data-bbox="384 441 598 470">MAX VERSTAPPEN</p>	

39. Ingeroepen merken 1 en 3 zijn woordmerken die bestaan uit één woord van drie letters: MAX. Ingeroepen merk 2 is eveneens een woordmerk en bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en tien letters: MAX VERSTAPPEN.

40. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een gestileerde zwarte letter S met schaduwen en een kader van vier zwarte lijnen eromheen. Daaronder staat in kleinere zwarte gestileerde letters het wordelement: GOTOTHEMAX.

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. MAX zal 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.<sup>7</sup> In het geval van de veel voorkomende voornaam MAX is daarvan naar het oordeel van het Bureau geen sprake. Het woord MAX zou daarnaast ook kunnen worden gezien als een afkorting van 'maximaal' of 'maximum'. Volgens het Bureau zal het relevante publiek daarom aan ingeroepen merken 1 en 3 geen duidelijke betekenis toekennen.

42. Dat is anders voor ingeroepen merk 2. MAX VERSTAPPEN is een wereldbekende autocoureur. Voor het publiek is daarom direct duidelijk dat ingeroepen merk 2 verwijst naar deze autocoureur.

43. In het betwiste teken zal de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar de grote gestileerde letter S in het teken. Het wordelement GOTOTHEMAX dat in kleinere letters onder de gestileerde S is weergegeven, zal door het publiek worden opgevat als de bekende uitdrukking/slogan GO TO THE MAX. Het Benelux publiek, dat een goede kennis heeft van de Engelse taal, zal hier de volgende betekenis aan toekennen: GA TOT HET MAXIMALE/MAXIMUM. Het Bureau is er zonder nadere onderbouwing niet van overtuigd dat het Benelux publiek MAX in het betwiste teken zal opvatten als een jongensnaam dan wel als een verwijzing naar Max Verstappen, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder punt 9).

44. Nu ingeroepen merken 1 en 3 en het betwiste teken door in ieder geval een deel van het publiek beide kunnen worden opgevat als een verwijzing naar 'maximaal' of 'maximum', is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen deze tekens.

<sup>7</sup> 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).

45. Ingeroepen merk 2 en het betwiste teken zijn begripsmatig verschillend nu het ingeroepen merk verwijst naar de bekende autocoureur en het betwiste teken naar de bekende uitdrukking/slogan GO TO THE MAX.

#### *Visuele vergelijking*

46. Ingeroepen merken 1 en 3, MAX, komen volledig, maar op een andere plaats terug in het betwiste teken, namelijk aan het eind van de uitdrukking/slogan GOTOTHEMAX. In zoverre stemmen de tekens overeen. Het overeenstemmende element MAX is in het betwiste teken echter niet dominant (zie ook hiervoor onder punt 43). Voor het overige zijn de tekens verschillend. Zo bevat het betwiste teken ook nog andere woord- en beeldelementen.

47. Gelet op het voorgaande stemmen ingeroepen merken 1 en 3 en het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau visueel in geringe mate overeen.

48. Het eerste wordelement, MAX, van ingeroepen merk 2, MAX VERSTAPPEN, komt volledig, maar op een andere plaats terug in het betwiste teken, namelijk aan het eind van de uitdrukking/slogan GOTOTHEMAX. In zoverre stemmen de tekens overeen. In ingeroepen merk 2 is echter VERSTAPPEN en niet het overeenstemmende element MAX dominant. Naar het oordeel van het Bureau zal het Benelux publiek in dit geval namelijk een groter onderscheidend vermogen toekennen aan de niet veel voorkomende familienaam VERSTAPPEN dan aan de veel voorkomende voornaam MAX.<sup>8</sup>

49. Ook in het betwiste teken is het overeenstemmende element MAX niet dominant (zie ook hiervoor onder punt 43). Verder bevat het betwiste teken ook nog andere woord- en beeldelementen.

50. Gelet op het voorgaande stemmen ingeroepen merk 2 en het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau visueel in zeer geringe mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

51. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen MAX versus S GOTOTHEMAX en MAX VERSTAPPEN versus S GOTOTHEMAX.

52. Ingeroepen merken 1 en 3 zullen worden uitgesproken in één lettergreep: MAX. Het betwiste teken zal worden uitgesproken in vijf lettergrepen: S GO-TO-THE-MAX. De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. Ook de eerste lettergreep, waarop auditief de nadruk zal liggen in de tekens, is verschillend. De klank MAX van het ingeroepen merk, komt echter terug aan het eind van het betwiste teken.

53. Gelet op het voorgaande stemmen ingeroepen merken 1 en 3 en het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau in zeer geringe mate overeen.

54. Ingeroepen merk 2 zal worden uitgesproken in vier lettergrepen: MAX VER-STAP-PEN. Het betwiste teken zal worden uitgesproken in vijf lettergrepen: S GO-TO-THE-MAX. De uitspraak stemt daardoor in lengte en ritme in enige mate overeen. De eerste lettergreep, waarop auditief de nadruk zal liggen in de tekens, is verschillend. De eerste klank MAX van het ingeroepen merk, komt echter terug aan het eind van het betwiste teken.

55. Gelet op het voorgaande stemmen ingeroepen merk 2 en het betwiste teken auditief in geringe mate overeen.

---

<sup>8</sup> Vgl. Gerecht EU 1 maart 2005, T-185/03, ECLI:EU:T:2005:73, punt 52 e.v. (Enzo Fusco) en HvJ EU 24 juni 2010, C-51/09, ECLI:EU:C:2010:368, punt 36 e.v. (Barbara Becker).

*Conclusie*

56. De ingeroepen merken en het betwiste teken stemmen visueel en auditief in (zeer) geringe mate overeen. Ingeroepen merken 1 en 3 en het betwiste teken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen. Ingeroepen merk 2 en het betwiste teken zijn begripsmatig verschillend.

**Vergelijking van de waren en diensten**

57. 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>9</sup>

58. 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>10</sup>

59. Opposant heeft in zijn argumenten een vergelijking gemaakt tussen de waren en diensten in de klassen 18, 24, 25 en 35 (zie hiervoor onder punt 10). Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren en diensten waarop de oppositie werd gebaseerd (zie hiervoor onder punt 4).

60. De te vergelijken waren en diensten zijn gelet hierop de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<u>Ingeroepen merk 2:</u> Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde etuis en houders voor creditcards voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; tassen; handtassen; rugzakken; sporttassen; kledinghoezen [reistassen]; bagagelabels; houders voor bagage-etiketten; portemonnees; portefeuilles; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	Kl 18 Leder en kunstleder, dierenhuiden en imitatiedierenhuiden; handtassen, schoudertassen, draagtassen, bagage, portefeuilles, geldportemonnees, portemonnees, kaarthouders (portefeuilles), documenthouders, aktetassen, attachékoffers, schooltassen, schooltassen, strandtassen, sporttassen, heuptassen, draagtassen, koffers, koffers ( bagage), reistassen, rugzakken, boodschappentassen, handtassen, toilettassen (niet gemonteerd), toilettassen (leeg), kledingtassen voor op reis, reissets, te weten sets gecoördineerde bagage voor op reis, sleuteletuis (lederwaren), paraplu's, parasols, wandelstokken; voornoemde waren al dan niet met bedrukte logo.
<u>Ingeroepen merk 2:</u> Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; weefsels voor textielgebruik; spreien; beddengoed en dekens; tafellakens; tafellinnen; linnengoed; badlinnen; handdoeken; theedoeken; vlaggen, niet van papier; zakdoeken.	Kl 24 Vlaggendoek; Vlaggendoek [stamijn]; Stoffen voor vlaggen; Vlaggen van textiel; Vlaggen, niet van papier; banieren van textiel; Vlaggen en wimpels van textiel; Wimpels [vlaggen], anders dan van papier; Vlaggendoek [stamijn] van textiel of van plastic.

<sup>9</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>10</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p><u>Ingeroepen merk 2:</u>          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.</p>	<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; T-shirts; poloshirts, sweaters; sweaters met capuchon; jasjes, sportjasjes; petten; caps [hoofddeksels]; sjaals; hoofdbanden; polsbanden; kostuums; riemen (ceintuurs); ondergoed; sokken; overalls; handschoenen.; Schoeisel; Hoofddeksels; Kledingstukken; regenkleding, regenpakken, regenjassen, regenbroeken, regenponcho's, regenhoeden; handschoenen; petten en mutsen; voornoemde waren al dan niet met bedrukt logo.</p>
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u>          Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verstrekking van zakelijke informatie; boekhouding; uitgeven van reclamdrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; merchandising; verspreiding van merchandisingartikelen ten behoeve van reclame, promotie en marketing; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; promotionele activiteiten; publiciteit; public relations; advertentiebemiddeling; organiseren en beheren van consumenten loyaliteitsprogramma's op het gebied van opleiding, ontspanning en sport; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijk projectmanagement; interimmanagement; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, producten voor de toiletverzorging, shampoos, niet-medicinale preparaten voor lichaamsverzorging, niet-medicinale bad- en douchepreparaten, geurstoffen, deodorants, eau de toilette, eau de cologne, producten voor het scheren en voor na het scheren, massage-oliën, essentiële oliën en aromatische extracten, reinigingsproducten en geurproducten, onedele</p>	<p>Kl 35 Reclame; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop, alsmede import en export van de in de klassen 18, 24 en 25 genoemde waren, alsmede van andere goederen welke bij evenementen verkocht of cadeau gedaan worden; het bijeenbrengen voor derden, onder andere op een webwinkel, van diverse producten (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.</p>

metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, niet-elektrische metalen kabels en draden, slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren, metalen buizen, brandkasten, sleutelringen, metalen houders voor blikjes, kopjes en mokken, die ervoor zorgen dat de blikjes, kopjes en mokken op hun plaats blijven staan, ook al is de ondergrond instabiel, wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten, navigatie (positie-, route- en koersbepaling)- apparatuur, bewakingstoestellen, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld of gegevens, waaronder televisies, radio's, autoradio's en CD- en DVD- spelers, koptelefoons, magnetische, schijfvormige en optische beeld-, geluid- en gegevensdragers, CD's, DVD's en andere digitale dragers; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende smartcards, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, betaalkaarten [magnetisch], kasregisters, rekenmachines, batterijen, accu's, opladers voor batterijen en accu's, gegevensverwerkende apparatuur en computers, mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, hoesjes voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, houders voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, computerhardware, software, softwareapplicaties, webapplicaties, spelsoftware, downloadbare publicaties, audio-, video- en filmmateriaal, media content, downloadbare beltonen, carkits, accessoires voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets

<p>en andere dergelijke (mobiele) (tele-)communicatie- en multimedia-apparatuur, brandblusapparaten, informatietechnologische en audiovisuele apparatuur, decoratieve magneten, waaronder koelkastmagnetten, apparaten, instrumenten en kabels voor elektriciteit, veiligheids-, beveiligings-, bewakings- en signaleringstoestellen, beschermende kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, ter voorkoming van letsels, beschermers voor het hoofd, gezicht, gebit en voor de ogen, beschermende helmen, oordopjes ter bescherming tegen lawaai, beschermende brillen, zonnebrillen, etuis voor brillen en zonnebrillen, edele metalen en hun legeringen en snuisterijen, kunstvoorwerpen, trofeeën, sleutelringen, sleutelhangers en sleutelkettingen hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, klokken, horloges; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende sleutelhangers, medailles, munten, juwelendoosjes en horlogedoosjes, papier, karton en hieruit vervaardigde zakken en tassen, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, schrijfmachines en kantoorartikelen, leermiddelen en onderwijsmateriaal, plastic materialen voor verpakking, drukletters, clichés, boeken, tijdschriften, magazines, tissues, plastic zakken, documentenmappen, agenda's en dagboeken, kaarten, etiketten, stickers, overdrukplaatjes, pennen, potloden, etuis voor schrijfbehoeften, pakpapier, inpakpapier, vaantjes van papier, boekenleggers, boekomslagen, kalenders, geschenkbonnen, afdrucken, aanplakbiljetten, kunstwerken, beeldjes en maquettes van papier en karton, decoratiemateriaal en materialen voor kunst en media, kantoorbehoeften en onderwijsbehoeften, geldklemmen van edele metalen, geldklemmen van metaal, papieren wegwerpproducten, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde etuis en houders voor creditcards, dierenhuiden, reiskoffers en koffers,</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

tassen, handtassen, rugzakken, sporttassen, kledinghoezen [reistassen], bagagelabels, houders voor bagage- etiketten, portemonnees, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kopjes, mokken, houders voor kopjes, mokken en blikjes, kammen en sponzen; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende borstels, materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas, glas-, porselein- en aardewerk, beelden, beeldjes, plaquettes en kunstwerken van materialen zoals porselein, terracotta of glas, weefsels en textielproducten, weefsels voor textielgebruik, spreien, beddengoed en dekens, tafellakens, tafellinnen, linnengoed, badlinnen, handdoeken, theedoeken, vlaggen, niet van papier, zakdoeken, kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden, badges voor versieringen en speldjes, insignes, koorden om te dragen, ritssluitingen, versierselen voor het haar, haarpennen, gespen voor ceintuurs, kunstbloemen, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, elektronisch speelgoed, actiefiguurtjes [speelgoed of speelgoederen], miniatuurmodellen van auto's [speelgoed of speelgoederen], schaalmodellen van voertuigen of figuren, op afstand bestuurbare schaalmodellen van voertuigen, schaalmodellen van helmen, computerspelapparatuur, spelmachines met muntinworp, speelhallen (elektronische spellen voor-) [werkend op munten of met een teller], tassen speciaal ontworpen voor gymnastiek- en sportartikelen, voertuigen, onderdelen en accessoires voor voertuigen, levensmiddelen, dranken, sportdranken, energydrinks, voedingssupplementen, promotieartikelen, merchandisingartikelen, relatiegeschenken, onderdelen van voornoemde producten en andere handelsproducten; administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; merchandising van producten en commercieel-zakelijke advisering hierbij;

diensten van een sportmarketingbureau; professionele consultatie op commercieel-zakelijk gebied; marketing- en managementdiensten, tevens met betrekking tot de sportbranche; zakelijke begeleiding en management van sporters; commercieel-zakelijke diensten op het gebied van sponsoring en sportpromotie; commercieel-zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van waren of diensten; handelsinformatie; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/ of commerciële doeleinden; lobbying voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden, waaronder gericht op de sportsector; organisatie van wedstrijden en prijsuitreikingen voor reclamedoeleinden; commercieel-zakelijke met betrekking tot een fanclub; zakelijke bemiddeling bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod van diverse waren en diensten welke met korting te verkrijgen zijn voor leden van een fanclub; administratieve dienstverlening in het kader van plaatsreservering en het uitgeven van plaatsbewijzen; verschaffen van ruimte in radio- en televisieprogramma's en websites ten behoeve van publiciteit en verkooppromotie; knipseldiensten; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Ingeroepen merk 2:

Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verstrekking van zakelijke informatie; boekhouding; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; merchandising; verspreiding van merchandisingartikelen ten behoeve van reclame, promotie en marketing; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; promotionele activiteiten; publiciteit; public relations; advertentiebemiddeling; organiseren en beheren van consumenten loyaliteitsprogramma's; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve



advisering; zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijk projectmanagement; interim-management; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 en 28 en voertuigen, onderdelen en accessoires voor voertuigen, levensmiddelen, dranken, sportdranken, energydrinks, voedingssupplementen, promotieartikelen, merchandisingartikelen, relatiegeschenken en andere handelsproducten; administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; merchandising van producten en commercieel-zakelijke advisering hierbij; diensten van een sportmarketingbureau; professionele consultatie op commercieel-zakelijk gebied; marketing- en managementdiensten, tevens met betrekking tot de sportbranche; zakelijke begeleiding en management van sporters; commercieel-zakelijke diensten op het gebied van sponsoring en sportpromotie; commercieel-zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van waren of diensten; handelsinformatie; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden; lobbying voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden, waaronder gericht op de sportsector; organisatie van wedstrijden en prijsuitreikingen voor reclamedoeleinden; commercieel-zakelijke diensten en instandhouden van een fanclub; zakelijke bemiddeling bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod van diverse waren en diensten welke met korting te verkrijgen zijn voor leden van een fanclub; administratieve dienstverlening in het kader van plaatsreservering en het uitgeven van plaatsbewijzen; radio- en televisieprogramma's en websites ten behoeve van publiciteit en verkooppromotie; knipseldiensten; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Ingeroepen merk 3:

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verstrekking van zakelijke informatie; boekhouding; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; merchandising; verspreiding van merchandisingartikelen ten behoeve van reclame, promotie en marketing; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; promotionele activiteiten; publiciteit; public relations; advertentiebemiddeling; organiseren en beheren van consumenten loyaliteitsprogramma's op het gebied van opleiding, ontspanning en sport; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijk projectmanagement; interimmanagement; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, producten voor de toiletverzorging, shampoos, niet-medicinale preparaten voor lichaamsverzorging, niet-medicinale bad- en douchepreparaten, geurstoffen, deodorants, eau de toilette, eau de cologne, producten voor het scheren en voor na het scheren, massage-oliën, essentiële oliën en aromatische extracten, reinigingsproducten en geurproducten, onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, niet-elektrische metalen kabels en draden, slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren, metalen buizen, brandkasten, sleutelringen, metalen houders voor blikjes, kopjes en mokken, die ervoor zorgen dat de blikjes, kopjes en mokken op hun plaats blijven staan, ook al is de ondergrond instabiel, wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-

<p>, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten, navigatie (positie-, route- en koersbepaling) -apparatuur, bewakingstoestellen, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld of gegevens, waaronder televisies, radio's, autoradio's en CD- en DVD-spelers, koptelefoons, magnetische, schijfvormige en optische beeld-, geluid- en gegevensdragers, CD's, DVD's en andere digitale dragers smartcards, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, betaalkaarten [magnetisch], kasregisters, rekenmachines, batterijen, accu's, opladers voor batterijen en accu's, gegevensverwerkende apparatuur en computers, mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-) communicatie- en multimedia-apparatuur, hoesjes voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-) communicatie- en multimedia-apparatuur, houders voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke mobiele (tele-) communicatie- en multimedia-apparatuur, computerhardware, software, softwareapplicaties, webapplicaties, spelsoftware, downloadbare publicaties, audio-, video- en filmmateriaal, media content, downloadbare beltonen, carkits, accessoires voor mobiele telefoons, smartphones, laptops, tablets en andere dergelijke (mobiele) (tele-) communicatie- en multimedia-apparatuur, brandblusapparaten, informatietechnologische en audiovisuele apparatuur, decoratieve magneten, waaronder koelkastmagnetten, apparaten, instrumenten en kabels voor elektriciteit, veiligheids-, beveiligings-, bewakings- en signaleringstoestellen, beschermende kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, ter voorkoming van letsel, beschermers voor het hoofd, gezicht, gebit en voor de ogen, beschermende helmen, oordopjes ter bescherming tegen lawaai, beschermende brillen, brillen, zonnebrillen, etuis voor brillen en zonnebrillen, edele metalen en hun legeringen en</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

snuisterijen, kunstvoorwerpen, trofeeën, sleutelringen, sleutelhangers en sleutelkettingen hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, klokken, horloges, sleutelhangers, medailles, munten, juwelendoosjes en horlogedoosjes, papier, karton en hieruit vervaardigde zakken en tassen, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, schrijfmachines en kantoortartikelen, leermiddelen en onderwijsmateriaal, plastic materialen voor verpakking, drukletters, clichés, boeken, tijdschriften, magazines, tissues, plastic zakken, documentenmappen, agenda's en dagboeken, kaarten, etiketten, stickers, overdrukplaatjes, pennen, potloden, etuis voor schrijfbehoeften, pakpapier, inpakpapier, vaantjes van papier, boekenleggers, boekomslagen, kalenders, geschenkbonnen, afdrukken, aanplakbiljetten, kunstwerken, beeldjes en maquettes van papier en karton, decoratiemateriaal en materialen voor kunst en media, kantoorbehoeften en onderwijsbehoeften, geldklemmen van edele metalen, geldklemmen van metaal, papieren wegwerpproducten, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde etuis en houders voor creditcards, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, tassen, handtassen, rugzakken, sporttassen, kledinghoezen [reistassen], bagagelabels, houders voor bagage-etiketten, portemonnees, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kopjes, mokken, houders voor kopjes, mokken en blikjes, kammen en sponzen, borstels, materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas, glas-, porselein- en aardewerk, beelden, beeldjes, plaquettes en kunstwerken van materialen zoals porselein, terracotta of glas, weefsels en textielproducten, weefsels voor textielgebruik, spreien, beddengoed en dekens, tafellakens, tafellinnen, linnengoed, badlinnen, handdoeken, theedoeken, vlaggen, niet van papier, zakdoeken, kledingstukken, schoeisel,

hoofddeksels, T-shirts, poloshirts, sweaters, sweaters met capuchon, jasjes, sportjasjes, petten, caps, sjaals, hoofdbanden, polsbanden, kostuums, riemen (ceintuurs), ondergoed, sokken, overalls, handschoenen, kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden, badges voor versieringen en speldjes, insignes, koorden om te dragen, ritssluitingen, versierselen voor het haar, haarpennen, gespen voor ceintuurs, kunstbloemen, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, elektronisch speelgoed, actiefiguurtjes [speelgoed of speelgoederen], miniatuurmodellen van auto's [speelgoed of speelgoederen], schaalmodellen van voertuigen of figuren, op afstand bestuurbare schaalmodellen van voertuigen, schaalmodellen van helmen, computerspelapparatuur, spelmachines met muntinworp, speelhallen (elektronische spellen voor-) [werkend op munten of met een teller], tassen speciaal ontworpen voor gymnastiek- en sportartikelen, voertuigen, onderdelen en accessoires voor voertuigen, levensmiddelen, dranken, sportdranken, energydrinks, voedingssupplementen en onderdelen van voornoemde producten; verspreiding van promotiemateriaal; administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; merchandising van producten en commercieel-zakelijke advisering hierbij; diensten van een sportmarketingbureau; professionele consultatie op commercieel- zakelijk gebied; marketing- en managementdiensten, tevens met betrekking tot de sportbranche; zakelijke begeleiding en management van sporters; commercieel-zakelijke diensten op het gebied van sponsoring en sportpromotie; commercieel-zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van waren of diensten; handelsinformatie; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden; lobbying voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden, waaronder gericht op de sportsector; organisatie van wedstrijden en prijsuitreikingen voor reclamedoeleinden; commercieel-zakelijke met betrekking tot een fanclub; zakelijke

<p>bemiddeling bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod van diverse waren en diensten welke met korting te verkrijgen zijn voor leden van een fanclub; administratieve dienstverlening in het kader van plaatsreservering en het uitgeven van plaatsbewijzen; verschaffen van ruimte in radio- en televisieprogramma's en websites ten behoeve van publiciteit en verkooppromotie; knipseldiensten; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

61. Opposant heeft gemotiveerd aangevoerd dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn (zie hiervoor onder punt 10). Verweerder heeft betoogd dat de ingeroepen merken niet normaal zijn gebruikt (zie hiervoor onder punten 26-27), maar heeft niet betwist dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn. 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 de betrokken waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

62. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel overeenstemmend.

#### **Globale beoordeling**

63. 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>11</sup> In dit geval bestaat het relevante publiek van de betrokken waren en diensten uit het normale, algemene publiek. Dit publiek heeft naar het oordeel van het Bureau gelet op de betrokken waren en diensten een gemiddeld aandachtsniveau.

64. 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>12</sup> Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Een verhoogd onderscheidend vermogen is gesteld, maar naar het oordeel van het Bureau niet aangetoond. Hoewel de persoon Max Verstappen zeer bekend is als autocoureur, hetgeen door de ingediende bewijzen wordt bevestigd, is naar het oordeel van het Bureau niet aangetoond dat MAX of MAX VERSTAPPEN een bekend merk is voor de onder deze merken geregistreerde waren en diensten zoals kleding e.d.

<sup>11</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>12</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

65. 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>13</sup>

66. In dit geval zijn de betrokken waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend. De overeenstemming tussen de tekens is echter (zeer) gering. In het betwiste teken is de gestileerde letter S dominant. Het enige overeenstemmende element MAX staat in het betwiste teken aan het einde van een bekende uitdrukking/slogan. Dit overeenstemmende element heeft in het betwiste teken geen zelfstandige en onderscheidende plaats. Ingeroepen merk 2 en het betwiste teken zijn daarnaast ook nog begripsmatig verschillend.

67. Gelet op de voorgaande factoren, in onderlinge samenhang bezien, is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek meer aandacht zal hebben voor de verschillen tussen de tekens, dan voor de overeenkomsten zodat er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

## **B. Reputatie**

68. Opposant heeft ook aangevoerd dat MAX VERSTAPPEN een algemeen bekend merk is. Zoals hiervoor reeds opgemerkt (zie hiervoor onder punt 64), kan op basis van de ingediende stukken echter alleen worden vastgesteld dat Max Verstappen een bekend persoon is. Dat MAX VERSTAPPEN ook een bekend merk is (voor kleding e.d.), is naar het oordeel van het Bureau niet aangetoond. Het beroep op artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE kan dan ook niet slagen.

69. Hetzelfde geldt voor het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Een van de voorwaarden voor toepassing van deze grond is namelijk dat de ingeroepen merken bekend zijn. Van bekende merken is in dit geval echter geen sprake.

## **Overige factoren**

70. Opposant heeft aangevoerd dat verweerder verschillende merkaanvragen heeft ingediend en poogt mee te liften op het succes en de verzilverbare reputatie van Max Verstappen (zie hiervoor onder punt 16). De vraag of hiervan sprake is, kan in deze oppositieprocedure echter niet aan de orde komen, maar dient te worden beoordeeld door een rechter. Voor zover opposant verder nog beoogt te stellen dat verweerder de merkaanvragen te kwader trouw heeft geregistreerd, merkt het Bureau op dat daarvoor een nietigheidsprocedure dient te worden gevolgd.

## **C. Conclusie**

71. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat de oppositie wordt afgewezen. Er bestaat geen gevaar voor verwarring. Daarnaast kan het beroep op artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE en artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet slagen.

---

<sup>13</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

72. Nu de oppositie wordt afgewezen, komt het Bureau niet meer toe aan het beoordelen van de ingediende gebruiksbewijzen.

#### **IV. BESLUIT**

73. De oppositie met nummer 2018013 wordt afgewezen.

74. De Benelux aanvraag met nummer 1460077 wordt ingeschreven.

75. 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, 21 mei 2024



Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier