

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018207
van 30 juni 2023

Opposant: **JAF Group B.V.**
Klarinetweg 20
4337 RA Middelburg
Nederland

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

Ingeroepen merk: **Uniemerkt inschrijving 18336337**



tegen


Verweerder: **Tania Kern**
Boulevard Haussman 73
75008 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Postbus 645
5600 AP Eindhoven
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1466356**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 juni 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk 31 voor waren in klasse 3. De aanvraag is onder nummer 1466356 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juli 2022. Bij de aanvraag werd prioriteit ingeroepen van de Franse inschrijving (4828662) met datum 23 december 2021.
2. Op 29 juli 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 18336337 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 11 november 2020 en ingeschreven op 14 april 2021 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 20, 21, 24 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk. In zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat de oppositie enkel is gebaseerd op de waren in klasse 3 en de diensten in klasse 35. De oppositie 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 29 juli 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 31 januari 2023.

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 de grafische elementen van het ingeroepen merk niet onderscheidend zijn en slechts als decoratie worden opgevat, aangezien het basale geometrische figuren betreffen. Daarnaast is het wordelement 'by' evenmin onderscheidend, aldus opposant.
9. Volgens opposant dient het woord 'by' niet te worden meegenomen in de begripsmatige opvatting van het teken BY THIRTY ONE. De resterende wordelementen 'THIRTY' en 'ONE', ook wel te begrijpen als 'thirty-one', zullen door het publiek in de Benelux worden opgevat als het getal 31 (eenendertig) in het Engels geschreven. Het bestreden teken zal worden begrepen als een weergave van het getal 31. Merk en teken zijn derhalve begripsmatig identiek.

10. Opposant betoogt dat het ingeroepen merk uit drie aaneengeschakelde Engelse woorden bestaat en zal worden uitgesproken als 'by' ('bai'), direct gevolgd door 'thirty' en 'one' ('thur-tee-wuhn'). Het bestreden teken is geen woord, maar een cijfer. De uitspraak hiervan hangt af van de taal waarin dit cijfer wordt uitgesproken. In de Benelux ligt het voor de hand dat deze taal een van de volgende is: Engels, Frans, Nederlands of Duits, aangezien de kennis van deze talen in de Benelux ruim aanwezig wordt geacht, aldus opposant. Met name indien het cijfer 31 in het Engels of Frans wordt uitgesproken bestaat er volgens opposant een grote fonetische overlap. In het Engels is de uitspraak identiek en indien '31' in het Frans wordt uitgesproken bestaat er eveneens een grote fonetische overlap, omdat de tekens dezelfde klanken in de laatste 3 lettergrepen hebben, aldus opposant.

11. Opposant geeft aan dat er geen sprake is van visuele overeenstemming tussen de tekens.

12. Opposant geeft aan dat de oppositie enkel is gebaseerd op de waren in klasse 3 en diensten in klasse 35. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat alle waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren die voorkomen in klasse 3 van het ingeroepen merk. Daarnaast stemmen de waren van het bestreden teken overeen met de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35, aldus opposant.

13. Volgens opposant is het aandachtsniveau van het relevante publiek met betrekking tot de onderhavige waren laag, nu het waren betreft die op dagelijkse basis aangeschaft worden. Opposant stelt dat door het lage aandachtsniveau de kans op verwarring groter is.

14. Opposant betoogt verder dat de totaalindruk van beide tekens hetzelfde is, te weten dat zij het getal 31 betreffen. Wanneer een merk met dezelfde totaalindruk, maar op andere visuele wijze gepresenteerd, op een identiek product wordt geplaatst ligt het voor de hand dat een consument het product ziet als zijnde afkomstig van dezelfde onderneming. Daarnaast is het niet ongebruikelijk voor een merk dat een cijfer als bestanddeel heeft om deze tevens volledig uitgeschreven te gebruiken (bijvoorbeeld de bekende merken 7UP / SEVENUP, Licor 43 / Licor Cuarenta y Tres). Zodoende zal de consument de waren met het teken 31 zien als mogelijk afkomstig van de onderneming achter het teken BY THIRTY ONE, aldus opposant. Verder verwijst opposant nog naar een uitspraak in een oppositieprocedure in Frankrijk, tussen dezelfde partijen en tekens, waarbij het Franse merkenbureau oordeelde dat sprake was van verwarringsgevaar.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Volgens verweerder zijn de figuratieve elementen in het ingeroepen merk wel degelijk opvallend en onderscheidend, omdat deze dikgedrukt zijn en er geen sprake is van louter basale geometrische vormen. Hierbij merkt verweerder op dat het ingeroepen merk geen drie losstaande woorden zijn, maar de ongebruikelijke combinatie BYTHIRTYONE betreft.

17. Merk en teken verschillen volgens verweerder aanzienlijk in lengte. Bovendien komt geen enkel element van het ingeroepen merk voor in het bestreden teken. Daarnaast bevat het ingeroepen merk drie kruizen, die door het Nederlandse publiek (en wellicht ook een deel van het overige publiek in de Benelux) kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de stad Amsterdam. Het figuratieve element van de drie kruizen bevindt zich bovendien aan het begin van het merk en dat is juist het deel dat bij het publiek de meeste aandacht trekt, aldus verweerder.

18. Verweerder betoogt dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Het woordelement in het ingeroepen merk is niet automatisch het meest dominante element in dit merk, aldus verweerder. Verder stelt verweerder dat de eerste indruk die wordt gewekt niet direct die van het cijfer 31 is. Volgens verweerder gaat in het ingeroepen merk de meeste aandacht uit naar het figuratieve element en het dikgedrukte woord THIRTY. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder derhalve dat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

19. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken uit vier lettergrepen bestaan, te weten BY-THIR-TY-ONE en EEN-EN-DER-TIG. Ondanks dat beide tekens bestaan uit vier lettergrepen verschilt het ritme en intonatie van de betreffende tekens dermate dat van een fonetische gelijkende totaalindruk geen sprake kan zijn. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het voor de hand ligt dat het teken '31' door het relevante publiek in het Engels zal worden uitgesproken, omdat cijfers en getallen in het algemeen door de consumenten in de Benelux worden uitgesproken in hun eigen taal, zoals in de merken TELE-2, CHANEL No. 5 en F1. Bij de auditieve vergelijking dient derhalve een vergelijking plaats te vinden tussen BYTHIRTYONE en EEN-EN-DERTIG en TRENTE-ET-UN. De uitspraak van deze woorden is niet overeenstemmend, aldus verweerder.

20. Volgens verweerder stemmen merk en teken begripsmatig niet overeen. Opposant heeft gekozen voor een woord-/beeldmerk, waarbij de woorden zijn samengetrokken: 'BYTHIRTYONE'. Een volstrekt ander concept dan dat van het bestreden teken: '31'. Volgens verweerder stemmen de tekens uit begripsmatig oogpunt overeen voor zover het relevante publiek in het ingeroepen merk het getal 31 herkent. Echter de stiling van het merk, alsmede het aan elkaar geschreven woordelement in samenhang met hoe deze elementen zich tot elkaar verhouden, maakt het volgens verweerder niet direct voor de hand liggend dat het relevante publiek hierin het cijfer '31' ontdekt. Daarnaast bevat het ingeroepen merk een figuratieve verwijzing naar de stad Amsterdam. Verweerder betoogt om die reden dat de begripsmatige overeenstemming tussen de tekens in casu onvoldoende is om het gebrek aan visuele en auditieve gelijkenis te compenseren.

21. Verweerder geeft aan dat de waren van het bestreden teken overeenstemmen met een deel van de waren en diensten in klasse 3 en 35 van het ingeroepen merk.

22. De relevante producten zijn naar hun aard gericht op zowel het grote publiek, als de professionals. Om die reden dient de kans op verwarring voor het grote publiek en voor de professionals te worden beoordeeld, aldus verweerder.

23. Verweerder wijst erop dat de totaalindruk van de merken moet worden beoordeeld. Tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken bestaat geen visuele en auditieve overeenstemming. Zelfs indien er sprake zou zijn van conceptuele overeenstemming, dan is het volgens verweerder nog maar de vraag of deze conceptuele overeenstemming voldoende is voor het ontstaan van verwarringsgevaar.

24. Het gaat in het onderhavige geval om cosmetische producten die doorgaans in de winkel worden uitgeprobeerd en aangeschaft. De consument heeft hierbij de gelegenheid om de producten naast elkaar te vergelijken. De visuele overeenstemming is om die reden meer van belang dan de auditieve en begripsmatige, aldus verweerder.

25. Verweerder stelt tot slot dat er geen gevaar voor verwarring is, nu er vele merken in de Benelux zijn geregistreerd die bestaan uit het element 31 voor waren in klasse 3.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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

29. 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

30. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens en de waren

31. 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

32. 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.⁵ 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

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

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

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

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

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


van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

33. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

34. 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.⁷

35. 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.⁸

36. De te vergelijken tekens en waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	31
Kl 3 Niet-medicinale cosmetica en toiletpreparaten; niet-medicinale tandpasta; parfums, etherische oliën; geuren voor in het huis; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; make-up; huidverzorgingsproducten, waaronder gezichts- en lichaamsverzorgingsproducten; gezichtscrèmes; gezichtslotions; gezichtsserums; gezichtreinigers; lichaams-, gezichts-, haar-, en badoliën; bodylotions en bodymilks; lippenbalsems en andere lipverzorgingspreparaten; haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; haarshampoos, -spoelingen en -conditioners; haarlotions en -crèmes; bad- en douchepreparaten; badzouten, badkristallen, badpoeders; bruisballen; zepen en gels.	Cl 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, make-up, hair lotions, dentifrices. <i>Kl 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, make-up, haarlotions, tandreinigingsmiddelen.</i>
	<i>NB. De warenlijst van het depot is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>

⁶ 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).

⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁸ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Vergelijking van de waren

37. De waren in klasse 3 zijn identiek of op zijn minst overeenstemmend, zoals ook door verweerder wordt bevestigd (zie alinea 21).

Vergelijking van de tekens*Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woordelement BYTHIRTYONE, waarbij het deel 'THIRTY' is weergegeven in een dikgedrukt lettertype. Links van het woordelement bevindt zich een figuratief element dat bestaat uit drie dikke kruizen en een rechtopstaande rechthoek met afgeronde hoeken. Het gehele ingeroepen merk is weergegeven in het zwart. Het bestreden teken bestaat uit het cijfer 31.

39. Het Bureau is het eens met partijen dat er geen sprake is van visuele overeenstemming (zie alinea's 11 en 18).

Auditieve vergelijking

40. De auditieve weergave van een samengesteld teken komt overeen met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken.⁹

41. Het ingeroepen merk bestaat uit het woordelement BYTHIRTYONE. Dit zal worden uitgesproken als "by-thir-ty-one" (bai-thur-tee-won). Het bestreden teken kan door een deel van het publiek op zijn Nederlands (eenendertig) of Frans (trente-et-un) worden uitgesproken. Opposant betoogt dat de Franse uitspraak van het cijfer '31' gelijkenissen heeft met de Engelse uitspraak van dit cijfer (zie alinea 10). Het Bureau is echter van oordeel dat, ondanks dat 'thirty-one' en 'trente-et-un' een aantal letters gemeenschappelijk hebben, de uitspraak van deze woorden in zijn totaalindruk verschillend is.

42. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat in het licht van de significante aanwezigheid van de Engelse taal in het dagelijks leven van de Benelux consument, alsmede het kennisniveau van het Engels in de Benelux, een niet te verwaarlozen deel van het publiek het bestreden teken eveneens op zijn Engels zal uitspreken en in dat geval is de uitspraak van '31' identiek aan 'thirty-one'. Voor dit deel van het publiek zijn de tekens auditief sterk overeenstemmend.

43. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens voor een deel van het publiek op auditief vlak niet overeenstemmen. Voor een ander deel van het publiek zijn de tekens auditief sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel zal waarnemen en niet zal letten op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een merk waarneemt,

⁹Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.¹⁰

45. Het publiek zal in het woordelement BYTHIRTYONE in het ingeroepen merk de Engelse woorden 'by' en 'thirty-one' herkennen, zeker nu het woord 'thirty' dikgedrukt is weergegeven, zodat er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de woorden, ook al zijn deze aan elkaar geschreven. Het publiek in de Benelux zal het woord 'thirty one' herkennen als de Engelse aanduiding voor het getal '31'. De toevoeging 'by' aan het begin van het ingeroepen merk zal worden opgevat als het Engelse woord voor 'door' of 'per'.

46. Het bestreden teken zal worden begrepen als het getal '31'. Merk en teken zijn derhalve begripsmatig identiek, omdat beide duidelijk naar het getal '31' verwijzen.

47. Het Bureau volgt verweerder niet in de stelling dat een deel van het publiek in het ingeroepen merk een verwijzing naar Amsterdam herkent (zie alinea's 17 en 20), aangezien de stiling van de kruizen afwijkt van de traditionele Andreaskruizen in de vlag van Amsterdam en het figuratieve element in combinatie met de rechthoek eerder doet denken aan de weergave van het getal 31 in Latijnse cijfers. Zelfs indien het figuratieve element van het ingeroepen merk bij een deel van het publiek doet denken aan een verwijzing naar Amsterdam, dan doet dit niet af aan het feit dat de tekens duidelijk verwijzen naar het getal 31, nu een verwijzing naar Amsterdam als een beschrijvend kenmerk kan worden opgevat en het publiek hieraan minder aandacht zal besteden.

48. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat merk en teken begripsmatig identiek zijn.

Conclusie

49. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend. Op auditief vlak zijn de tekens voor een deel van het publiek niet overeenstemmend en voor een deel van het publiek sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens identiek.

Globale beoordeling

50. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹¹ In het onderhavige geval gaat het om verzorgingsproducten en cosmetica. Deze waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek. Anders dan opposant betoogt (zie alinea 13), is het Bureau van oordeel dat bij deze producten van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan, aangezien deze betrekking hebben op verzorging van het menselijk lichaam.

51. 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

¹⁰ Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Vitakraft) en Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 35 (Ecoblue).

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

onderscheidingskracht.¹² In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

52. 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.¹³

53. De betrokken waren zijn identiek, dan wel overeenstemmend. De tekens zijn begripsmatig identiek en voor een deel van het publiek zijn de tekens auditief sterk overeenstemmend. Het Bureau merkt in dit kader op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.¹⁴ Hoewel de twee tekens visueel en, voor een deel van het publiek, auditief verschillend zijn, hebben deze wel exact dezelfde betekenis, in die zin dat ze elk het getal 31 aanduiden, hetzij in zijn numerieke vorm of in de vorm van de Engelse woorden THIRTYONE. De overeenstemming bevindt zich bovendien in het meest onderscheidende deel van de tekens.

54. 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.

B. Overige factoren

55. Verweerder voert aan dat er vele merken in de Benelux zijn geregistreerd die bestaan uit het element 31 voor waren in klasse 3 (zie alinea 25). 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 vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken verminderen. Hiermee kan echter slechts rekening 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 oudere '31' merken en het in deze oppositie ingeroepen merk, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.¹⁵ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2018207 wordt toegewezen.

58. De Benelux aanvraag met nummer 1466356 wordt niet ingeschreven.

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

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

¹⁴ Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

¹⁵ zie in die zin Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T- 460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG), punt 68.

59. 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, 30 juni 202314



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard