

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018318
van 28 maart 2024

Opposant: **HI-INT S.A.**
Boulevard du Prince Henri 19-21
1724 Luxembourg
Luxemburg

Gemachtigde: **Winger Trademarks BV**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 807088**



Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 806919**

HIGH USE

Ingeroepen merk 3: **Internationale inschrijving 926373**

HIGH USE

tegen

Verweerder: **Hugo Charles Maroepayaré Ferdinand Langras**
Schone van Boskoopgaarde 33
3824 AB Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **Hoogenraad & Haak**
Postbus 15640
1001 NC Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1466137**

highest

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 juli 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk "highest" voor waren in klasse 25. Deze aanvraag is onder nummer 1466137 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juli 2022.

2. Op 23 september 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 807088 van het gecombineerde woord/-beeldmerk ingediend op 25 augustus 2006 en ingeschreven op 15 september 2006 voor waren in de klassen 18 en 25;
- Benelux inschrijving 806919 van het woordmerk HIGH USE ingediend op 25 augustus 2006 en ingeschreven op 13 september 2006 voor waren in de klassen 18 en 25;
- Internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Unie, verricht op 19 februari 2007 van het woordmerk HIGH USE voor waren in de klassen 18 en 25.



3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen 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 26 september 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"). Daarnaast is de procedure eenmalig op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 juli 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant legt uit dat de producten kleding en accessoires zijn, dewelke bestemd zijn voor dagdagelijks gebruik. Het relevante publiek is daarom de gemiddelde consument en het aandachtsniveau is normaal.

9. Wat de vergelijking van de waren betreft, stelt opposant vast dat het bestreden teken aangevraagd is voor 'kleding' in klasse 25. Dit product komt identiek voor in de productlijsten van de oudere merken.

10. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het bestreden teken overeenstemt met de twee oudere woordmerken in het deel HIGH. Dit deel staat aan het begin van het merk. Alle drie de tekens bevatten dezelfde vier eerste letters van de zeven. Nu deze woordmerken overeenkomen in meer dan de helft van hun letters en de identieke delen zich bevinden aan het begin van de tekens, lijkt het geen twijfel dat ze sterk op elkaar lijken. Wat betreft het oudere beeldmerk, stelt opposant vast dat de figuratieve elementen in dit merk bestaan uit een specifiek lettertype en een verticale lijn die het merk doorhaalt. De lichtgrijze rechthoekige achtergrond van het logo dient buiten beschouwing te worden gelaten gezien het slechts een lichte verkleuring betreft die het gevolg is van het aanmaken en deponeren van het logo. Bovendien heeft dit element geen of een uitermate beperkt onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt voor de horizontale lijn in het beeldmerk. Door zijn eenvoud kan dit element geen duidelijke boodschap overbrengen aan het publiek en zal het niet opgevat, noch herinnerd worden door de consument, maar kan het louter worden gezien als een versiering of verfraaiing voor esthetische doeleinden. Het enige onderscheidende element in het beeldmerk is daarom volgens opposant het verbale element HIGH. Het betwiste teken is niets meer dan een superlatief van het oudere merk. De identieke elementen bevinden zich bovendien aan het begin van de tekens. De tekens zijn daarom sterk overeenstemmend en dus visueel sterk gelijkend.

11. De tekens komen fonetisch overeen in de uitspraak van het deel HIGH, dat zich aan het begin van het woord bevindt. De tekens zijn daarom overeenstemmend in hun belangrijkste delen en dus sterk gelijkend.

12. Begripsmatig komen de tekens overeen in de betekenis van het woord 'high', hetgeen een basiswoord is in het Engels dat het relevante publiek in de Benelux zal begrijpen als 'hoog', 'groot', 'sterk', 'krachtig', enz. Het betwiste teken bestaat uit de superlatieve vorm van het oudere merk HIGH. Het relevante publiek zal onmiddellijk de betekenis van deze woorden aan elkaar linken en begrijpen dat het woord HIGHEST een versterkte vorm is van het woord HIGH, aldus opposant. Begripsmatig zijn deze termen sterk gelijkend. Dit wordt volgens opposant ook nog bevestigd door de rechtspraak van het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie).

13. Aangezien het merk HIGH geen betekenis heeft in relatie tot de producten gedekt door het merk, heeft het een normaal onderscheidend vermogen, aldus opposant.

14. Nu de merken visueel, fonetisch en conceptueel sterk gelijkend zijn, en de producten identiek zijn, bestaat er volgens opposant een duidelijk gevaar voor verwarring tussen de tekens.

15. Specifiek voor het oudere complexe merk HIGH, geldt bovendien dat het betwiste teken niet meer is dan een superlatieve vorm van dit merk. Het is dus mogelijk dat de consument zou geloven dat het betwiste merk HIGHEST een sub-merk is van het oudere merk HIGH of een premium range van het merk HIGH. Opposant legt uit dat het in het specifieke geval van de kledingsector gebruikelijk is dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt geconfigureerd, afhankelijk van het type product dat het aanduidt. Het is ook gebruikelijk dat dezelfde kledingfabrikant sub-merken gebruikt om zijn verschillende lijnen van elkaar te onderscheiden. In die omstandigheden is het denkbaar dat het beoogde publiek de door het bestreden teken aangeduide waren beschouwd als weliswaar behorend tot twee verschillende productreeksen, maar desalniettemin als afkomstig van dezelfde fabrikant. Met dit aspect moet volgens opposant rekening worden gehouden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In het geval van de oudere HIGH USE merken, is het dus ook mogelijk dat de consument zou geloven dat alle tekens afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf en gebruikt worden voor verschillende kledinglijnen.

16. Er is dus een reëel gevaar dat de consument zou geloven dat het betwiste teken ook een naam is voor een specifieke collectie van opposant. Bijgevolg is er gevaar voor verwarring tussen de tekens. Opposant vraagt het Bureau dan ook om de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken in zijn geheel af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder stelt wat betreft de vergelijking van de waren dat deze identiek zijn aangezien de waar "kleding", waarvoor het bestreden teken is aangevraagd letterlijk voorkomt in een van de klassen waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

18. Wat betreft de vergelijking van de tekens licht verweerder toe dat de tekens visueel niet overeenstemmen. Het kan zijn dat het publiek in beginsel meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een teken, maar dit is niet in alle situaties het geval. Er dient immers rekening te worden gehouden met de totaalindruk van de tekens. Ondanks dat de eerste vier letters van het ingeroepen merk in dezelfde volgorde voorkomen aan het begin van het bestreden teken, zijn de verschillen dusdanig groot dat hun totaalindruk anders is. Hoe korter een teken, hoe gemakkelijker het publiek alle afzonderlijke elementen ervan kan waarnemen. Verweerder meent dat wanneer een relatief kort teken dat uit één woord bestaat, zoals het bestreden teken, wordt vergeleken met een teken dat langer is en uit meer elementen bestaat, zoals het ingeroepen merk, kleine verschillen een andere totaalindruk kunnen geven. De letters van het woordmerk vormen bovendien twee woorden: HIGH en USE. Dit in tegenstelling tot het bestreden teken dat uit één woord bestaat. Bovendien verschilt de uitgang van het bestreden teken (-est) van die van het ingeroepen woordmerk. Daarbij speelt volgens verweerder het figuratieve element van het ingeroepen beeldmerk een belangrijke rol bij de visuele beoordeling. Het grafisch element betreft niet louter versiering en kan dus niet worden genegeerd. Bovendien stemmen het ingeroepen beeldmerk en het bestreden teken visueel niet overeen, nu het aantal letters verschillend is en het bestreden teken geen figuratief element bevat. Zelfs als de figuratieve elementen van het beeldmerk minder aandacht zouden krijgen, staat dat vast, aldus verweerder.

19. Auditief stemmen de tekens slechts in zeer geringe mate overeen. Het kan zijn dat het publiek in beginsel meer aandacht zal besteden aan het begin van een teken en dat tekens, doordat samenvallende klanken in hun begin worden geplaatst, auditief mogelijk overeenstemmen. Echter volgens verweerder kunnen specifieke omstandigheden een andere conclusie rechtvaardigen, zoals in casu. Ondanks dat de tekens een aantal letters gemeen hebben, geeft de uitspraak een andere totaalindruk. Verweerder betwist dat HIGH het belangrijkste deel van het ingeroepen merk zou zijn. Dit is niet bewezen en daarom niet vast komen te staan. Het is van belang het gehele merk in aanmerking te nemen. Het ingeroepen woordmerk wordt door de spatie uitgesproken met een natuurlijke pauze tussen de woorden high en use. Dit is anders bij het bestreden teken nu dit uit één woord bestaat dat vloeiend aan elkaar wordt uitgesproken.

20. Begripsmatig stemmen de tekens volgens verweerder ook niet overeen. Het publiek zal het ingeroepen merk ontleden in twee woorden, high en use, die voor hem een concrete betekenis hebben. Het woord "high" is een bijvoeglijk naamwoord dat onder andere zal worden opgevat als "hoog", "hoge", "verheven", "edel" of "intensief". Het woord "use" zal onder meer begrepen worden als "gebruik", "nut" of "benutting". De combinatie van de woorden zal dan begrepen worden als "groot nut". Opposant stelt dat het publiek de merken aan elkaar zal linken omdat het woord highest de superlatief is van het woord high. Verweerder meent echter dat het relevante publiek "high" juist niet los zal zien van "use", omdat het een bijvoeglijk naamwoord is. Bovendien verschillen de betekenissen van "highest" en "high use". Het publiek zal "highest" opvatten als "allerhoogste", wat wezenlijk anders is dan "groot nut". Begripsmatig is de totaalindruk van de tekens daarom verschillend. Bovendien komt "use" niet voor in het bestreden teken.

21. Om deze redenen meent verweerder dat de totaalindruk van de tekens visueel, auditief en begripsmatig verschillend is.
22. De waren in kwestie, kleding, zijn uit hun aard gericht op het algemene publiek. Verweerder acht het aandachtsniveau hier normaal.
23. Verweerder meent dat het ingeroepen merk een kenmerk van de betrokken waren beschrijft. Het publiek zal "high use" opvatten als "groot nut", wat beschrijvend is nu kleding immers van groot nut is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk zal daarom lager zijn dan normaal.
24. De betrokken waren zijn identiek, maar de tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig niet, dan wel slechts in geringe mate overeenstemmend. Daarbij heeft het ingeroepen merk weinig onderscheidend vermogen nu het beschrijvend is voor de betrokken waren. De overeenstemming tussen de tekens is daarom te gering om verwarringsgevaar aan te nemen.
25. Voor zover opposant stelt dat het bestreden teken aansluit bij de wijze waarop hij in de praktijk zijn kledinglijnen uitwerkt, waardoor de consument zou geloven dat het bestreden teken van opposant afkomstig is, kan dat niet meespelen in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Verweerder stelt dat het feitelijk gebruik van een merk geen rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
26. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie in zijn geheel af te wijzen, het bestreden teken in zijn geheel te accepteren en opposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd."*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 Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende

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 Uniemerik.

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

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 waren

31. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

32. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

33. Het Bureau zal hierna eerst overgaan tot een vergelijking van het eerste ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk (Benelux inschrijving 807088). De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais pour animaux et sellerie. <i>Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen; paardentuigen; zadelmakerswaren.</i>	
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. <i>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</i>	Kl 25 Kleding.
<i>N.B.: De warenlijst van het ingeroepen merk is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i>	

34. Verweerder is het eens met opposant dat de bestreden waren identiek zijn aan deze van het ingeroepen merk aangezien de waar "kleding" waarvoor het bestreden teken is aangevraagd letterlijk voorkomt in een van de klassen waarvoor het oudere merk is ingeschreven (zie punt 17).

Conclusie

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

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

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

35. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren van opposant.


Vergelijking van de tekens

36. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁶

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.⁷ 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 gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁸

38. 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.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">highest</p>

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk dat volgens het Bureau door tenminste een deel van het publiek kan worden opgevat als een woord van vier letters: HIGH. Het woord is weergegeven in een strak lettertype waarbij het liggend streepje in de letters H, G en H is doorgetrokken in een doorlopende horizontale lijn die het hele woord doorkruist. Het bestreden teken betreft een woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters: "highest".

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ 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).

41. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.⁹ Hoewel het figuratieve aspect in het ingeroepen merk niet aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen¹⁰, zal de aandacht van het publiek hier toch zeker ook uitgaan naar het woordelement nu het beeld voornamelijk bestaat uit de weergave van het woord in een strak lettertype waaraan een horizontale lijn is toegevoegd die voortvloeit uit het verlengen van de aanwezige horizontale strepen in de letters H, G en H.

42. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹¹ De letters HIGH van het ingeroepen merk zijn identiek hernomen aan het begin van het bestreden teken. Het bestreden teken verschilt verder van het ingeroepen merk door de toevoeging van de letters -est aan het einde, alsook door de toevoeging van een beeldelement.

43. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.¹² Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.¹³ Het woordelement van het ingeroepen merk HIGH komt volledig in het bestreden teken terug. In zoverre stemmen de tekens overeen.

44. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

45. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁴

46. Het ingeroepen merk zal volgens het Bureau door tenminste een deel van het publiek uitgesproken worden in een lettergreep als HIGH. Het bestreden merk zal worden uitgesproken in twee lettergrepen als HIGH-EST.

47. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.¹⁵ De eerste lettergreep van beide tekens wordt identiek uitgesproken. De uitspraak van de tekens verschilt door tweede lettergreep in het bestreden teken -EST.

48. Auditief stemmen de tekens overeen.

Begripsmatige vergelijking

49. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken bestaan uit Engelse woorden die behoren tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek. Het woord "high" zal begrepen worden als "hoog". Het bestreden teken zal begrepen worden als "hoogste". Het bestreden teken zal daarmee opgevat worden

⁹ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁰ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).

¹¹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹² Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

¹³ Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECU:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

¹⁴ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁵ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

als een superlatief van het ingeroepen merk, te weten een vorm van het bijvoeglijk naamwoord "hoog" die de hoogste graad aanduidt.

50. Begripsmatig stemmen de tekens overeen nu ze beide een verwijzing bevatten naar hoog, zij het in verschillende graad.

Conclusie

51. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen. Auditief en begripsmatig zijn de tekens overeenstemmend.

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.¹⁶ In het voorliggend geval zijn de waren in klasse 25 bestemd voor het grote publiek en behoren ze tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag derhalve normaal geacht worden.

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. Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het geen kenmerk van de betrokken waren beschrijft. Het Bureau volgt het standpunt van verweerder, dat het onderscheidend vermogen lager is dan normaal, niet.

54. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken 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 merken, en omgekeerd.¹⁷ Het Bureau merkt in dit kader ook nog op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie ook hiervoor punten 40 en 46).¹⁸

55. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen. Auditief en begripsmatig zijn ze overeenstemmend. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren van opposant. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming tussen de tekens voldoende is om te concluderen tot verwarringsgevaar, nu het publiek zal menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming of instantie. Daarbij is tevens van belang dat het publiek zou kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is op het ingeroepen merk nu zij het element HIGH delen en het in de

¹⁶ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁸ Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

betrokken sector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in de betrokken sector gebruikelijk dat eenzelfde onderneming gebruik maakt van sub-merken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een onderscheidend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen.¹⁹ Hierdoor is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee afzonderlijke, maar van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

B. Conclusie

56. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar.

57. Aan een vergelijking tussen het betwiste teken en het tweede en derde ingeroepen merk komt het Bureau niet meer toe, omdat dit niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie kan leiden.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2018318 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1466137 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 maart 2024



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

¹⁹ Gerecht EU 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de daar genoemde rechtspraak (NLSPORT).