

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018390**  
**van 31 oktober 2023**

**Opposant:** **ETERNA Mode GmbH**  
Medienstr. 12  
94036 Passau  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Chiever BV**  
Barbara Strozzilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Europese inschrijving 658518**

**eterna**

**Ingeroepen merk 2:** **Europese inschrijving 13284906**

ETERNA

*tegen*

**Verweerder:** **Yavuz Doludizgin h.o.d.n. YD-Trading**  
Vlaardingweg 62  
3044 CK Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** /

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1469467**

ERETNA

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 29 augustus 2022 heeft verweerder een Benelux spoedaanvraag<sup>1</sup> verricht van het woordmerk ERETNA voor waren in de klassen 10 en 25. De aanvraag is onder nummer 1469467 in behandeling genomen en op 30 augustus 2022 is de spoedinschrijving gepubliceerd.

2. Op 27 oktober 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 658518 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op

**eterna**

20 oktober 1997 en ingeschreven op 24 maart 1999, voor waren in klasse 25:

- Europese inschrijving 13284906 van het volgende woordmerk, ingediend op 22 september 2014 en ingeschreven op 12 februari 2015, voor waren en diensten in de klassen 24, 25, 35 en 40: ETERNA.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en werd initieel gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken, maar vervolgens beperkt tot de waren in klasse 25 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 27 oktober 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 1 mei 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.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Uit een visuele vergelijking volgt dat de tekens even lang zijn. Ze delen dezelfde zes letters waarvan het begin en eind identiek zijn en alleen de letters T en R met elkaar verwisseld zijn. In beide tekens staan de klinkers en de letter N op dezelfde positie. Visueel zijn de tekens dus, volgens opposant, vrijwel identiek.

---

<sup>1</sup> Conform artikel 2.8 BVIE.

9. Auditief bestaan beide tekens uit drie lettergrepen en worden zij nagenoeg op dezelfde wijze uitgesproken nu zij zes dezelfde letters delen waarvan het begin en eind identiek zijn en alleen de letters T en R met elkaar verwisseld zijn. Auditief zijn de tekens dus vrijwel identiek, aldus opposant.

10. Begripsmatig betreffen beide tekens geen bestaande woorden en hebben zij geen betekenis. Opposant meent dan ook dat om die reden geen begripsmatige vergelijking gemaakt kan worden.

11. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant vooreerst op dat de waren in klasse 25 identiek zijn nu de aangevraagde waren van verweerder vallen onder de termen "kleding" en "schoeisel" van opposant. De waren van verweerder in klasse 10 zijn gelijk aan of van zeer gelijke aard aan de waren in klasse 25 van opposant. Ze zijn namelijk in hun aard gelijk en hebben dezelfde bestemming doordat ze gebruikt worden om verschillende delen van het menselijk lichaam te bedekken. Opposant legt uit dat hoewel deze waren een medische toepassing hebben, het "sokken en kousen" blijven. Ook al hebben de waren in klasse 25 van opposant geen medische toepassing, deze waren zijn tot op zekere hoogte uitwisselbaar. Daarnaast kunnen ze via dezelfde kanalen worden gedistribueerd en zijn ze op dezelfde verkooppunten te vinden en richten ze zich mogelijk ook op dezelfde eindgebruikers. Minstens is de gebruikswijze hetzelfde en zullen de waren complementair zijn aan elkaar of in concurrentie zijn met elkaar, aldus opposant.

12. De waren zijn bestemd voor de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek wordt daarmee gemiddeld geacht.

13. De gemiddelde consument zal zich na confrontatie met de ingeroepen merken herinneren dat het gaat om kleding, waaronder sokken en schoeisel, voor een naam die begint met de letter E en eindigt met NA. Daarbij zal het volgens opposant de consument zeer vermoedelijk niet opvallen dat de letters T en R in het middenstuk van beide merken, namelijk TER en RET omgewisseld zijn.

14. Doordat het merk ETERNA een sterk onderscheidend vermogen heeft, aldus opposant, is de onderscheidingskracht ook hoger. De consument zal bij de vergelijking van de tekens kunnen denken dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

15. Gelet op het bovenstaande bestaat er een aanzienlijke kans dat het in aanmerking komend publiek de tekens met elkaar zal verwarren. Om die reden verzoekt de opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden merk in zijn geheel te weigeren voor registratie. Daarnaast verzoekt opposant om verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder geeft vooreerst aan dat hij nooit van ETERNA heeft gehoord, noch het heeft gezien.

17. Er zijn volgens verweerder zoveel woorden met eenzelfde aantal letters en lettergrepen. Verweerder vindt dan ook niet dat er verwarring zou kunnen ontstaan. De gemiddelde consument gaat geen letters en lettergrepen tellen. Verweerder legt uit dat de eerste indruk van de tekens al een verschil laat zien omdat de tweede letters heel erg afwijken van elkaar qua zicht en uitspraak.

18. Verweerder stelt dat er veel woorden zijn die eenzelfde aantal letters hebben en die toch niet op elkaar lijken. Zelfs als twee letters hetzelfde zijn en het woord uit drie letters bestaat. Hij haalt een aantal voorbeelden aan ter illustratie van zijn stelling en besluit dat deze woorden al absoluut niet op elkaar lijken, noch er hetzelfde uitzien. Laat staan als de tekens uit zes letters bestaan, dan geeft dit nog meer verschil.

19. Bovendien worden de tekens ook heel anders uitgesproken. De tweede letters van beide woorden zorgen ervoor dat ze heel anders klinken. De uitspraak is verschillend en heeft geen significante auditieve overeenkomsten. ERETNA heeft bijvoorbeeld een harde T en R in het midden van het woord, terwijl ETERNA een zachte T en R heeft, aldus verweerder.

20. Verweerder geeft nog aan dat, in tegenstelling tot wat opposant beweert, ERETNA wel een betekenis heeft. ERETNA was een land in 1335 genoemd naar de toenmalige koning Ala al-Din Eretna. ETERNA betekent iets eeuwigs. Bijgevolg hebben de merken geen betekenis die op elkaar lijkt. De tekens zijn dus begripsmatig verschillend.

21. Verder merkt verweerder nog op dat ETERNA niet actief is in de Benelux en dat de merken van opposant ook niet ingeschreven zijn in klasse 10.

22. Om deze redenen besluit verweerder dat er geen sprake is van verwarring.

## **II. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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>2</sup>

25. 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>3</sup>

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>4</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

27. 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

---

<sup>2</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>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

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

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>5</sup>

28. 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>6</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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>7</sup>

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>eterna</b></p> <p>ETERNA</p>	<p>ERETNA</p>

#### *Visuele vergelijking*

31. Het eerste ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, ETERNA. Het woord is weergegeven in een banaal zwart vetgedrukt lettertype. Het tweede ingeroepen merk is een woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters, ETERNA. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, ERETNA.

32. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het wordelement 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 wordelement.<sup>8</sup> Dit is in het onderhavige geval van toepassing op het eerste ingeroepen merk. De grafische voorstelling bestaat immers louter uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters hetgeen de consument niet in staat zal stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het merk bestaat.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>9</sup> Gerecht EU 30 juni 2004, T-186/02, ECLI:EU:T:2004:197, punt 47 (Dieselit).

33. De tekens bestaan telkens uit dezelfde zes letters. Vier daarvan worden in identiek dezelfde volgorde E-E-NA hernomen. Enkel de letters T en R zijn in het bestreden teken van plaats gewisseld ten opzichte van de ingeroepen merken.

34. Visueel zijn de tekens sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

35. 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.<sup>10</sup>

36. Zowel de ingeroepen merken, als het bestreden teken zullen worden uitgesproken in drie lettergrepen, respectievelijk E-TER-NA voor de ingeroepen merken en E-RET-NA voor het bestreden teken. De eerste en laatste lettergreep zullen identiek worden uitgesproken. Door het gebruik van dezelfde zes letters, waarvan er vier in dezelfde volgorde staan E-E-NA, delen de tekens niet alleen eenzelfde ritme en lengte, maar ook eenzelfde klank qua uitspraak.

37. Auditief zijn de tekens sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. Het woord ETERNA in de ingeroepen merken heeft geen precieze betekenis.

39. Het woord ERETNA heeft ook geen precieze betekenis voor het Benelux publiek. Het Bureau oordeelt dat de betekenis die door verweerder wordt aangehaald, te weten de verwijzing naar een land in 1335 (zie punt 20), niet gekend is bij het relevante Benelux publiek.

40. Nu geen van de tekens een precieze betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

#### *Conclusie*

41. De tekens stemmen visueel en auditief sterk overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk.

#### ***Vergelijking van de waren***

42. 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>11</sup>

43. 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.<sup>12</sup>

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

---

<sup>10</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

<sup>11</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>12</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Kl 10 Sokken voor diabetici; Prothetische sokken voor ledematen; Anti-trombose sokken; Sokken voor medische doeleinden (Elastiek -); Kousen voor spataderen; Kousen tegen spataderen; Kousen voor medisch gebruik; Kousen met afnemende druk (Medische -); Kousen voor therapeutische doeleinden; Kousen (Elastische -) voor medisch gebruik; Kousen (elastische -) [voor chirurgische doeleinden]; Elastische kousen voor medisch gebruik; Orthopedische kousen; Medische elastieken kousen.
Kl 25 Overhemden voor heren, blouses voor dames. <i>(Europese inschrijving 658518)</i>  Kl 25 Kleding; Blouses; Overhemden; shirts; Polohemden; Poloshirts; Pullovers; Blazers; Vesten; Schoeisel; Hoofddeksels; Dassen; Vlinderdassen; Bodyshirts; Sokken en kousen; Boordbeschermers; Halsdoekjes; Halsdoeken; Gebreide kleding; Pochetten [kleding]; Gewatteerde jasjes [kleding]; Bodywarmers. <i>(Europese inschrijving 13284906)</i>	Kl 25 Sokken; Sokken en kousen; Sokken zonder voet; Wollen sokken; Thermische sokken; Zweet absorberende sokken; Sokkhouwers; Sokken met zweetremmende eigenschappen; Kousen; Kousenbanden; Kousen (Transpiratie-absorberende -); Boxershorts; Slips; Slipjes; Slippers; Slippers van plastic; Lederen slippers; Onderkleding; Onderkleding voor dames; Onderkleding voor vrouwen; Thermische onderkleding; Strings; Lingerie; Korsetten [lingerie]; Onderbroeken; Hemden; Hemd; Hemdjes; Hemden met korte mouwen; Hemden met een lage hals; (over) hemden met korte mouwen; (onder) hemd; Werkschoenen; Klompen.

#### Klasse 10

45. Verweerder stelt dat de ingeroepen merken van opposant niet ingeschreven zijn in klasse 10 (zie punt 21). Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.5bis lid 7 BVIE bepaalt dat waren en diensten niet worden geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens de Classificatie van Nice voorkomen. Voorts stelt het Bureau vast dat de waren van verweerder niet overeenstemmen met de waren van opposant. De waren van verweerder betreffen medische sokken en kousen. Hoewel de waren van opposant in klasse 25 ook *sokken en kousen* betreffen, hebben deze waren een duidelijk verschillende functie, hetzij esthetisch voor wat betreft de waren van opposant, hetzij medisch voor wat betreft de waren van verweerder. De medische sokken en kousen van verweerder worden ook door andere producenten gemaakt en via andere kanalen aangeboden dan de sokken en kousen van opposant. Voor het overige stemmen de waren van verweerder ook niet overeen met de overige waren van opposant die ook een andere functie hebben en verschillen wat betreft productie- en distributiemethoden.

#### Klasse 25

46. Nu verweerder de door opposant gestelde identiteit, dan wel de sterke mate van overeenstemming van de waren in klasse 25 verder niet inhoudelijk heeft betwist, gaat het Bureau ervan uit dat de betrokken

waren identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor<sup>13</sup> is het oppositieonderzoek immers beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.<sup>14</sup>

### *Conclusie*

47. De betwiste waren in klasse 25 zijn deels identiek, dan wel sterk overeenstemmend. De betwiste waren in klasse 10 zijn niet overeenstemmend.

48. Voor zover de oppositie is gericht tegen de waren in klasse 10 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan de oppositie niet slagen aangezien er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren. Voor de waren in klasse 25 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

### **Globale beoordeling**

49. 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>15</sup> Voor wat betreft de waren in klasse 25 geldt dat het gaat om waren die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag derhalve normaal geacht worden.

50. 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>16</sup> Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken nu ze geen kenmerk van de betrokken waren beschrijven.

51. 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>17</sup>

52. Visueel en auditief stemmen de tekens in sterke mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. De betrokken waren zijn deels identiek, dan wel sterk overeenstemmend. 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 door de ingeroepen merken aangeduide waren en de waren in klasse 25 van het bestreden teken van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

---

<sup>13</sup> Artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

<sup>14</sup> BenGH (tweede kamer) 15 juni 2022, C 2021-2, punt 59 (Pizzatalia Original).

<sup>15</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>16</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

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



**Overige factoren**

53. Verweerder geeft aan dat hij nooit van ETERNA heeft gehoord, noch het heeft gezien (zie punt 16). Voor zover verweerder hiermee beoogt te stellen te goeder trouw te zijn, merkt het Bureau op dat het in een oppositie gaat om de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar en dat het al dan niet te goeder trouw zijn van partijen daarbij niet terzake doet.

54. Verweerder verwijst nog naar het feit dat opposant niet actief is in de Benelux (zie punt 211). Voor zover verweerder hier wil betogen dat de ingeroepen merken niet normaal gebruikt zijn had hij een verzoek om bewijs van gebruik van de oudere merken moeten indienen. Het Bureau stelt echter vast dat verweerder heeft nagelaten om, zoals voorgeschreven, in een afzonderlijk document te verzoeken om bewijzen van gebruik voor de ingeroepen merken.<sup>18</sup>

**C. Conclusie**

55. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat voor de waren die identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn bevonden.

**IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2018390 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1469467 wordt doorgehaald voor waren in klasse 25.

58. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1469467 blijft ingeschreven voor waren in klasse 10.

59. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 31 oktober 2023



Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Yvonne Noorlander

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

---

<sup>18</sup> Zie regel DG van 13 september 2022 betreffende "Verzoeken tot het aantonen van gebruik van een ingeroepen merk in doorhalings- en oppositieprocedures".