

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018553
Van 8 februari 2024

Opposant: **Litix Law B.V.**
Wilhelminaplein 1
3072 DE Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldeweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1405482**



Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1405426**

LITIX

tegen

Verweerder: **Vlitix bv**
Berkenmei 65
2350 Vosselaar
België

Gemachtigde: **Blienberg advocaten**
Brusselstraat 7
2018 Antwerpen
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1473182**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 8 november 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag tot spoedinschrijving verricht van



het gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 41. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze aanvraag tot spoedinschrijving is onder nummer 1473182 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 november 2022.

2. Op 9 januari 2023 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Benelux inschrijving 1405482 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 7 november 2019 en ingeschreven op 28 januari 2020 voor diensten in de klassen 35, 41 en 45.
- Benelux inschrijving 1405426 van het woordmerk LITIX ingediend op 6 november 2019 en ingeschreven op 29 januari 2020 voor diensten in de klassen 35, 41 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle diensten 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 10 januari 2023. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 10 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 merk en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant begint met het vergelijken van de merken. Beide ingeroepen merken bestaan uit het woord LITIX. Het ingeroepen woord-/beeldmerk bestaat ook nog uit de letter X en het wordelement LAW. Het betwiste merk bestaat uit een grafisch element en het wordelement VLITIX. In de betrokken merken zijn de grafische elementen ondergeschikt aan de wordelementen LITIX uit de ingeroepen merken en VLITIX uit het betwiste merk.

9. De merken zijn visueel erg overeenstemmend. Het publiek zal zich concentreren op de wordelementen LITIX en VLITIX, welke nagenoeg identiek zijn. De vorm van de X uit het ingeroepen woord-/beeldmerk en de V uit het betwiste merk stemmen volgens opposant zeer overeen. De visuele overeenstemming wordt niet door de grafische verschillen geneutraliseerd. Auditief stemmen de merken overeen. Nu de merken geen betekenis hebben stemmen zij conceptueel niet overeen.

10. Wat betreft de dienstenvergelijking stelt opposant dat de diensten in klasse 35 van het betwiste merk zakelijk advies aan bedrijven omvat. Deze diensten zijn identiek dan wel zeer overeenstemmend met de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. Diensten zoals "*coaching*" uit het betwiste merk betreffen opleidingen en zijn identiek, dan wel zeer overeenstemmend met de diensten in klasse 41 van de ingeroepen merken. Het relevante publiek en de verkoopkanalen van de betrokken diensten zijn identiek.

11. Het aandachtsniveau kan variëren naar gelang van het soort waren of diensten waarom het gaat. In dit geval zijn de betrokken diensten volgens opposant gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Het woord LITIX uit de ingeroepen merken en VLITIX uit het betwiste merk zijn onderscheidende woorden voor de diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd.

12. Opposant concludeert dat het relevante publiek in verwarring zal geraken of op zijn minst zal denken dat het betwiste merk een nieuw merk betreft in de collectie van opposant. Nu verwarring te duchten is verzoekt opposant het Bureau de oppositie te honoreren en de verweerder te veroordelen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR.

B. Reactie verweerder

13. De beoordeling van het verwarringsgevaar berust volgens verweerder op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen. Bij de beoordeling van overeenstemming mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden genomen en met het andere merk worden vergeleken. De merken moeten in hun geheel worden onderzocht. Alleen wanneer de andere bestanddelen te verwaarlozen zijn, kan enkel op basis van de dominerende bestanddelen de overeenstemming worden beoordeeld.

14. Verweerder merkt op dat beide ingeroepen merken bestaan uit het woord LITIX, het ingeroepen woord-/beeldmerk ook nog bestaat uit de letter X en het wordelement LAW en dat het betwiste merk bestaat uit het wordelement VLITIX en een grafisch element.

15. Volgens verweerder zijn de belangrijkste kleuren in het ingeroepen woord-/beeldmerk grijs en blauw en in het betwiste merk purper en oranje. Verweerder is het niet eens met opposant dat er overeenstemming zou zijn tussen de X uit het ingeroepen woord-/beeldmerk en de V uit het betwiste merk. De grafische verschillen neutraliseren het feit dat in alle betrokken merken het element LITIX voorkomt.

Het is dus niet juist dat het publiek zich zal concentreren op het woordelement LITIX uit de ingeroepen merken en zou kunnen denken dat de betrokken merken tot dezelfde onderneming behoren. Visueel zijn de merken niet overeenstemmend. Het ingeroepen woordmerk LITIX en betwiste merk VLITIX zijn auditief overeenstemmend maar verwarring blijft uitgesloten, aldus verweerder. Er is geen overeenstemming tussen het ingeroepen woord-/beeldmerk met de woordelementen X LITIX LAW en VLITIX. De merken hebben geen betekenis en stemmen conceptueel dan ook niet overeen.

16. De grote X en het woord LAW uit het ingeroepen woord-/beeldmerk maakt voor het publiek duidelijk dat het over een advocatenkantoor gaat. Verweerder laat weten geen juridisch advies te verlenen.

17. Verweerder stelt dat de diensten in klasse 35 van het betwiste merk zakelijk advies aan bedrijven omvat en dat deze diensten overeenstemmen met de diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. In de praktijk blijkt echter dat opposant geenszins actief is in de sector bedrijfsorganisatorische en -economische advisering, maar een advocatenkantoor betreft dat mogelijk als afgeleide advies geeft over bedrijfsorganisatorische aspecten en deze in orde te laten zijn met geldende wetgeving.

18. Wat betreft klasse 41 stelt verweerder dat de diensten van de ingeroepen merken verwijzen naar de activiteiten van het advocatenkantoor waarbij seminaries, opleidingen of congressen worden georganiseerd. De betwiste diensten zijn coaching sessies die verweerder organiseert in het kader van zijn activiteiten, waarbij hij klanten begeleidt om de processen waaronder managementprocessen te verbeteren. De doelgroep waarop de diensten uit de betrokken merken zich richten zijn volledig anders. De ingeroepen merken richten zich op mensen die op zoek zijn naar juridisch advies en begeleiding. Het betwiste merk richt zich op bedrijven die begeleiding wensen bij het verbeteren van hun processen.

19. Het relevante publiek is niet het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau maar de ondernemer of bedrijfsleider die op zoek is naar juridische bijstand, hetzij naar begeleiding bij de optimalisering van processen van zijn onderneming, aldus verweerder.

20. Volgens verweerder zijn de woordelementen LITIX uit de ingeroepen merken en VLITIX uit het betwiste merk onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd.

21. Nu er geen risico van verwarring is, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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

24. 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

25. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (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.³

Vergelijking van de tekens

26. 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

27. 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 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

28. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

29. Het Bureau zal hierna eerst het tweede ingeroepen merk behandelen. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

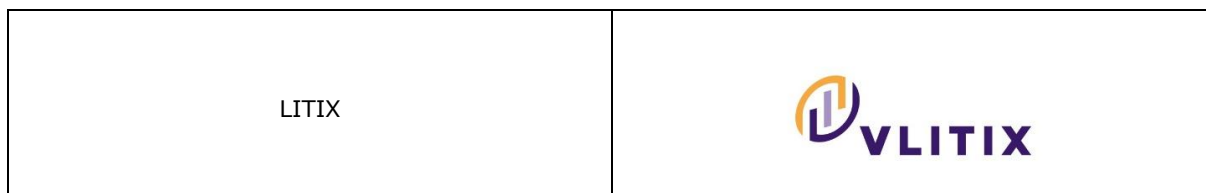
² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

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.

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).



Visuele vergelijking

30. Het tweede ingeroepen merk betreft een woordmerk bestaande uit het woord LITIX dat vijf letters telt. Het betwiste merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord VLITIX dat zes letters telt, in de kleur donkerpaars. Links van het wordelement wordt een figuratief element afgebeeld dat twee kromme lijnen bevat met ieder één scherpe hoek, welke gespiegeld worden weergegeven en deels in elkaar grijpen. De bovenste lijn is oranje, de onderste lijn is donkerpaars. In het midden van het figuratieve element staat een lichtpaarse verticale balk afgebeeld.

31. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.⁷ Het figuratieve element in het betwiste merk zal zeker worden opgemerkt, niet in de laatste plaats door de prominente plaatsing aan het begin van het teken. Maar de aandacht van de consument zal tevens uitgaan naar het wordelement VLITIX.

32. 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.⁸ Het ingeroepen woordmerk LITIX komt volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste merk. Met inachtneming van het feit dat de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk, waar zich in het geval van het betwiste merk het beeldelement en een andere aanvangsletter bevinden, is het Bureau toch van oordeel dat er vanwege de identieke vijf van de zes letters sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming⁹.

33. Op visueel vlak stemmen de merken in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

34. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹⁰

35. Beide merken bestaan uit twee lettergrepen, respectievelijk LI-TIX en VLI-TIX. De tweede en laatste lettergrepen zijn identiek en worden ook identiek uitgesproken. Wat betreft de eerste lettergreep zijn alleen de beginklanken verschillend. Hoewel de letter V uit het betwiste merk, die niet voorkomt in het ingeroepen woordmerk, een verschil in uitspraak teweegbrengt en ook op auditief vlak de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van woorden, is het Bureau van oordeel dat dit verschil de auditieve overeenstemming als gevolg van het auditief identieke element LITIX niet ongedaan kan maken.

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen).

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

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

36. Het Bureau is van oordeel dat de merken auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

37. Naar het oordeel van het Bureau hebben de betrokken merken geen betekenis. Ook partijen zijn het erover eens dat het wordelement LITIX uit het ingeroepen merk en het wordelement VLITIX uit het betwiste merk geen betekenis hebben (zie punten 9 en 15).

38. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

39. De merken stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief is er sprake van overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Nu er sprake is van (een zekere mate van) visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹¹

Vergelijking van de diensten

40. 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.¹²

41. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.¹³

42. Hoewel opposant aanvankelijk oppositie instelt op basis van alle diensten van het ingeroepen merk tegen alle diensten van het betwiste merk, beperkt opposant zich in zijn argumentatie tot het vergelijken van de diensten in klassen 35 en 41 van het ingeroepen merk met alle diensten van het betwiste merk. De te vergelijken diensten zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<u>Ingeroepen merk 2 (BX 1405426):</u> Kl 35: Bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten.	Kl 35: Consulting services in business organization and management; Business consulting; Business consulting services; Business consulting for enterprises; Management consulting; Business management consulting; Business management consulting services; Personnel management consulting; Business organisation consulting; Professional business consulting; Business

¹¹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	<p>management and consulting; Business management and consulting services; Business process management and consulting; Business organisation and management consulting; Business organisation and management consulting services; Business planning and business continuity consulting.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 35: Consultancydiensten in bedrijfsorganisatie en bestuur; Zakelijke consultancy; zakelijke consultancydiensten; Zakelijke advisering aan bedrijven; management consultancy; Advisering inzake bedrijfsvoering; Adviseringsdiensten inzake bedrijfsvoering; Advisering met betrekking tot personeel; Advisering over bedrijfsorganisatie; Professionele consultatie op het gebied van zaken; Bedrijfsvoering en consultancy; Bedrijfsvoering en consultancydiensten; Beheer en advies van bedrijfsprocessen; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke adviseringsdiensten; Advies over bedrijfsplanning en bedrijfscontinuïteit</p>
<p><u>Ingeroepen merk 2 (BX 1405426):</u> KI 41: Onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen ook via Internet, telecommunicatienetwerken of andere vormen van datatransfer; het ontwikkelen en samenstellen van lesmateriaal; het organiseren en verzorgen van congressen, seminars, lezingen en andere dergelijke educatieve activiteiten; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; produceren en uitvoeren van televisie- en theaterprogramma's, films en video's; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere publicaties al dan niet in elektronische vorm.</p>	<p>KI 41: Coaching; Coaching services; Coaching [training]; Coaching in economic and management matters; Life coaching (training); Personal coaching [training].</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 41: Coaching; coaching diensten; coaching (opleiding); coaching in economische en managementzaken; life coaching (opleiding); personal coaching (opleiding).</p>
	<p><i>NB. De dienstenlijst van het betwiste merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>

Klasse 35

43. Partijen zijn het erover eens dat de diensten in klasse 35 overeenstemmen (zie punten 10 en 17). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.¹⁴ Nu de overeenstemming van deze diensten *in confesso* is, behoeft het Bureau deze niet verder te onderzoeken.

Klasse 41

44. Verweerder stelt slechts dat de diensten van opposant verwijzen naar activiteiten van het advocatenkantoor waarbij seminaries of opleidingen of congressen worden georganiseerd, dat de diensten van verweerder coaching sessies zijn waarbij klanten worden begeleid bedrijfsprocessen te verbeteren en dat de doelgroep waar beide merken zich met deze diensten op richten volledig anders is (zie punt 18).

45. Met het feitelijke gebruik (zie punten 16 - 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.¹⁵ Volgens de registergegevens gaat het in het geval van het betwiste merk om verschillende coaching diensten. Deze diensten behelzen een vorm van de in het ingeroepen merk opgenomen dienst "opleidingen". Bovendien worden de termen "onderwijs", "opleidingen" en "cursussen", zoals te vinden in de dienstenomschrijving van het ingeroepen woordmerk, en "coaching", zoals te vinden in de dienstenomschrijving van het betwiste merk, veelvuldig als synoniem gebruikt. In dat geval is er zelfs sprake van identieke diensten. De diensten van het betwiste merk zijn identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend met de diensten uit het ingeroepen woordmerk.

Conclusie

46. De diensten van het betwiste merk zijn identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend met de diensten uit het ingeroepen woordmerk.

B. Globale beoordeling

47. 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 De betrokken diensten in klassen 35 en 41 kunnen gericht zijn op zowel professionals (met een verhoogd aandachtsniveau) als op het grote publiek (normaal aandachtsniveau). Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.¹⁷ Het Bureau gaat daarom uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het betrokken publiek.

48. 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

¹⁴ Artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

¹⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹⁶ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁷ BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹⁸ Zowel opposant (zie punt 11) als verweerder (zie punt 20) stellen dat de woordelementen LITIX uit de ingeroepen merken en VLITIX uit het betwiste merk onderscheidend zijn voor de diensten waarvoor zij zijn geregistreerd. Nu de merken geen kenmerk van de betrokken diensten beschrijven en geen bewijs is geleverd dat aantoonde dat het ingeroepen merk van huis uit of wegens zijn bekendheid op de markt een verhoogd onderscheidend vermogen heeft, gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen.

49. 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.¹⁹

50. In dit geval stemmen de merken visueel in zekere mate en overeen en auditief is er sprake van overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend. Er is sprake van een normaal aandachtsniveau. Op basis van deze en de hier 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 diensten en die waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

D. Conclusie

51. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

52. Indien een oppositie die op verscheidene oudere merken berust op basis van één van deze merken wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige ingeroepen oudere merken indien deze hetzelfde rechtsgevolg hebben geen beslissing.²⁰ Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op basis van het tweede ingeroepen merk, te weten het woordmerk LITIX (Benelux inschrijving 1405426), kan een beoordeling op grond van het eerste ingeroepen merk achterwege blijven.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2018553 wordt toegewezen.

54. Benelux spoedinschrijving met nummer 1473182 wordt doorgehaald.

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

¹⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²⁰ Regel 1.14 lid 1 sub i UR.

55. 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, 8 februari 2024



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier