

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013765
van 3 april 2019

Opposant: **NEYMAR SPORT E MARKETING S/S LIMITADA.**
Av. Ana Costa, 56, 3° Andar
SANTOS São Paulo
Brazilië

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices, Anna van Buurenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 014343545**

NEYMAR JR

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 011892189**



tegen

Verweerder: **Ruud van der Linden**
Boerhaaveplein 83
3112 LN Schiedam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1363611**

NEYMAR

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 1 november 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk NEYMAR voor waren in de klassen 3, 14 en 28. De aanvraag is onder nummer 1363611 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2017.

2. Op 21 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 14343545 van het woordmerk NEYMAR JR, ingediend op 8 juli 2015 en ingeschreven op 6 april 2017 voor waren in klasse 25;



- Uniemerken 011892189 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 juni 2013 en ingeschreven op 25 oktober 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 december 2017. 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 is afgerond op 14 augustus 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat hij verschillende IE-rechten beheert van de Braziliaanse voetballer Neymar da Silva Santos Júnior, ook wel "Neymar" genoemd. Opposant heeft wereldwijd verschillende merken geregistreerd bestaande uit, of gebaseerd op zijn naam. De naam "Neymar" is wereldwijd bekend en heeft een grote economische waarde.

10. Volgens opposant heeft verweerder in het verleden enkele keren getracht variaties op bekende merken aan te vragen ter registratie in de Benelux, waaronder Porsche en Facebook. Het doel van deze aanvragen is niet duidelijk. Hoewel een depot te kwader trouw geen grond vormt voor oppositie in de Benelux, acht opposant het noemenswaardig om te vermelden dat verweerder in onderhavige zaak ook poogt een (bekend) merk te registreren.

11. Ten aanzien van de auditieve vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het eerste ingeroepen oudere merk, NEYMAR JR, in hoge mate overeenstemmend is aan het bestreden teken. Het kleine auditieve verschil in het element "JR" is onvoldoende om de zeer hoge mate van auditieve overeenstemming aan te tasten. Voor wat betreft de auditieve vergelijking met het tweede ingeroepen oudere merk, meent opposant dat het relevante publiek het merk zal associëren met de naam van de wereldberoemde voetballer. Het publiek zal dit merk dan ook hoogstwaarschijnlijk uitspreken als NEYMAR JUNIOR. Aangezien meer belang wordt gehecht aan de aanvang van tekens, is opposant van mening dat het bestreden teken auditief identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend is aan de ingeroepen oudere merken.

12. In visueel opzicht geldt volgens opposant dat het bestreden teken in zijn geheel voorkomt in het eerste ingeroepen oudere merk. Dat dit merk nog gevolgd wordt door een aanzienlijk korter en minder onderscheidend, tweede woorelement, JR, doet niet af aan de visuele overeenstemming. Het tweede ingeroepen oudere merk bestaat uit de gestileerde letters NJR. De eerste en de laatste letter van het bestreden teken zijn identiek aan de eerste en de laatste letter van het tweede ingeroepen oudere merk, aldus opposant, die ook meent dat de middelste letter J van het tweede ingeroepen oudere merk in een oogopslag als identiek zal worden beschouwd aan de middelste letter Y in het bestreden teken. Het bestreden teken is visueel identiek aan het eerste ingeroepen oudere merk en stemt visueel overeen met het tweede ingeroepen oudere merk.

13. Bij de begripsmatige vergelijking is volgens opposant van belang dat Neymar één van de beste en meest bekende voetballers ter wereld is. Een groot deel van het publiek, niet beperkt tot het voetbalminnende publiek, zal het teken NEYMAR associëren met de naam van de wereldberoemde voetballer. Dit geldt volgens opposant ook voor het tweede ingeroepen oudere merk, omdat de afkorting NJR als een verwijzing naar de naam Neymar zal worden opgevat. Volgens opposant is het bestreden teken daarom identiek aan de beide ingeroepen oudere merken.

14. De waren waarvoor het bestreden teken werd aangevraagd zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend aan die van de ingeroepen oudere merken, aldus opposant.

15. Volgens opposant geldt dat de ingeroepen oudere merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben vanwege de bekendheid van de naamgever.

16. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, de betwiste aanvraag niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder wil allereerst een duidelijk onderscheid maken tussen het eerste en het tweede ingeroepen oudere merk. Volgens verweerder heeft het tweede ingeroepen oudere merk niets van doen met het eerste ingeroepen oudere merk, hoe graag opposant dit ook wil laten geloven. Het eerste ingeroepen oudere merk, het woordmerk NEYMAR JR, bevat nadrukkelijk de toevoeging JR en is uitsluitend geregistreerd voor waren in klasse 25, aldus verweerder.

18. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op het eerste ingeroepen oudere merk en het betwiste teken weliswaar in hoge mate overeenstemmend zijn, maar dat er sprake is van andere warenklassen.

19. Verweerder herhaalt dit argument ten aanzien van de visuele vergelijking, waarbij hij benadrukt dat het (eerste) ingeroepen oudere merk ook het element JR bevat, dat duidelijk verwijst naar de afkorting van "junior".

20. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat de afkorting in het tweede ingeroepen oudere merk ook kan staan voor (vereniging) Nationale Jeugdgraad en wijst verweerder op het feit dat het woordmerk MESSI is ingeschreven voor "dierenvoeding".²

21. Verweerder is van mening dat de waren van het eerste ingeroepen oudere merk niet overeenstemmen met die van het betwiste teken en stelt daarbij nogmaals dat ten aanzien van het tweede ingeroepen oudere merk geldt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

22. Verweerder verzoekt om definitieve inschrijving van de betwiste aanvraag.

III. BESLISSING**A.1 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 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.

² Merkaanvraag van een andere deposant dan de (eveneens) wereldberoemde voetballer Lionel Messi. Verweerder reageert hiermee op een verwijzing van deposant naar het arrest van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: GEU), MESSI, T-554/14, 26 april 2018, ECLI:EU:T:2018:230.

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten”(hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333).

Vergelijking met het eerste ingeroepen oudere merk

29. Ten aanzien van de vergelijking van het betwiste teken met het eerste ingeroepen oudere merk, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NEYMAR JR	NEYMAR

Visuele vergelijking

30. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken. Het ingeroepen oudere merk bestaat uit één woord van zes letters, NEYMAR, gevolgd door twee letters, JR. Het betwiste teken bestaat uit één woord van zes letters, NEYMAR. Het betwiste teken komt identiek terug in het ingeroepen oudere merk en behoudt daarin een zelfstandige plaats. Het tweede element van het ingeroepen oudere merk bestaat slechts uit twee letters, die een vaststaande betekenis hebben, te weten “junior”, meestal gebruikt om te onderscheiden van een, veelal mannelijke, ouder met een identieke naam.

31. In visueel opzicht stemmen merk en teken in sterke mate overeen.

Auditieve vergelijking

32. Het betwiste teken komt identiek voor in het ingeroepen oudere merk en behoudt daarin een zelfstandige plaats. Het enige verschil is gelegen in de toevoeging van de letters "JR" achter het ingeroepen oudere merk. In combinatie met een naam worden deze letters vaak uitgesproken als "junior". Alleen in dit woord is het verschil gelegen tussen merk en teken.

33. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking


34. In beginsel geldt dat persoonsnamen geen begripsmatige betekenis hebben. Dit kan evenwel anders zijn in het geval van een bekende naam, die evident naar een bepaalde persoon verwijst. In onderhavig geval betreft de persoonsnaam die van één van de meest bekende voetballers ter wereld op dit moment, die zowel als Neymar alsook als Neymar jr (ter onderscheiding van zijn vader) bekend staat. Het in aanmerking komend publiek, met inbegrip van het niet-voetbalminnende, zal begrijpen dat merk en teken naar één en dezelfde (bekende) persoon verwijzen (zie hiertoe onder meer GEU, Picaro/Picasso, T-185/02, 22 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:189 en de hogere voorziening in dezelfde zaak HvJEU, C-361/04 P, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25 alsook GEU, Messi, reeds genoemd). Zij zijn daardoor in begripsmatig opzicht identiek.

Conclusie

35. Merk en het teken zijn in visueel en auditief opzicht sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij identiek, nu deze naar dezelfde bekende persoon verwijzen.

Vergelijking met het tweede ingeroepen oudere merk

36. Ten aanzien van de vergelijking van het betwiste teken met het tweede ingeroepen oudere merk, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	NEYMAR

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen oudere merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit drie gestileerde letters, te weten NJR.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Het figuratieve aspect van het betwiste teken is uiterst marginaal te noemen. Het bestaat louter uit zekere mate van stiling van de letters.

39. Het ingeroepen oudere merk bestaat uit drie letters, het betwiste teken uit zes letters. De eerste en de laatste letter zijn identiek, te weten de -N en de -R. Het ingeroepen oudere merk bestaat uitsluitend uit een opeenvolging van drie medeklinkers.

40. Merk en teken zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het ingeroepen oudere merk bestaat uit een opeenvolging van drie medeklinkers die (afzonderlijk) zullen worden uitgesproken als [en-jee-er], [en-jie-er] of [en-dzjie-ar]. Het betwiste teken bestaat uit één woord van zes letters dat zal worden uitgesproken als [nee-mar] of [nei-mar]. Het ingeroepen oudere merk en het betwiste teken kennen een volledig verschillend ritme en cadans.

42. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

43. Het ingeroepen oudere merk heeft als zodanig geen begripsmatige betekenis. Het betwiste teken betreft de naam van een wereldberoemde voetballer (zie overweging 34). Hoewel persoonsnamen afgekort kunnen worden door middel van initialen, is er in onderhavig geval, naar oordeel van het Bureau, geen sprake van een begripsmatige overeenstemming. Daartoe zou eerst bewezen moeten worden dat het in aanmerking komend publiek de initialen NJR zonder meer associeert met de voetballer Neymar. Dit bewijs werd evenwel niet geleverd door opposant.

44. Merk en teken stemmen in begripsmatig opzicht niet overeen.

Conclusie

45. Merk en teken stemmen in visueel, auditief en begripsmatig opzicht niet overeen.

Vergelijking van de waren

46. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

47. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merken en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

48. Aangezien ten aanzien van het tweede oudere merk is geconcludeerd dat merk en teken niet overeenstemmen (zie overweging 45), zal de vergelijking van de waren beperkt blijven tot een vergelijking van de waren van het eerste oudere merk met de waren van de betwiste aanvraag. Immers, als er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens, kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

49. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 3 Zepen; cosmetische producten waaronder crèmes, voor de huidverzorging; parfums; decoratieve cosmetica; haarverzorgingspreparaten, niet medicinaal.
	KI 14 Edele metalen; bijouerieën; uurwerken.
KI 25 Moffen [kleding]; Gebreide kleding; Zwembroeken; Zwembroeken; Badschoenen; Badpakken; Badjassen; Badsandalen; Douchemutsen; Paardrijbroeken; Overjassen; Overjassen; Zakken van kledingstukken; Petten; Laarzen; Enkellaarzen; Schoeisel; Kleding; Schoeisel; Broeken (Lange -); Broeken (Lange -); Overhemden; T-shirts; Capuchons; Jasjes; Hoofddeksels; Pantoffels; Noppen voor voetbalschoenen; Geldriemen [kleding]; Ceintuurs; Vesten; Vesten; Confectiekleding; Kledingstukken van kunstleder; Slips; Atletiekschoenen; Sjerpen; Hoofdbanden [kleding]; IJzerbeslag voor schoeisel; Dassen; Handschoenen [kleding]; Bloezen; Bloezen; Breigoederen; Kousen; Sokken; Pyjama's; Strandkleding; Souspieds; Souspieds; Peignoirs; Gymnastiekkleding; Kledingstukken van leder; Verkleedkostuums; Voetbalschoenen; Voetbalschoenen; Bretels; Bretels; Pakken; Toga's; Douchemutsen; Badmutsen; Uniformen; Kleppen van petten; Atletiekschoeisel; Schoeisel; Pantoffels; Mantels [jassen]; Boordbeschermers, Badpakken, Hemden met korte mouwen, Broeken en shorts voor sportbeoefening, noppen (schoeisel), Halfhoge laarzen; Vissersvesten.	
	KI 28 Fitnesstoestellen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 3

50. De waren “*zepen; cosmetische producten waaronder crèmes, voor de huidverzorging; parfums; decoratieve cosmetica; haarverzorgingspreparaten, niet medicinaal*” van de betwiste aanvraag zijn niet soortgelijk aan de waren (in klasse 25) van het ingeroepen oudere merk. Zij verschillen naar hun aard, wijze van gebruik, bestemming en wijze van distributie.

Klasse 14

51. De waren “*edele metalen; bijouerieën; uurwerken*” van de betwiste aanvraag zijn eveneens niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen oudere merk, omdat ook deze verschillen naar hun aard, wijze van gebruik, bestemming en wijze van distributie.

Klasse 28

52. De waren “*fitnesstoestellen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover begrepen in deze klasse*” van de betwiste aanvraag zijn licht soortgelijk aan de waren “*kleding, schoeisel en hoofddeksels*” van het ingeroepen oudere merk. Onder deze noemer vallen namelijk ook sportkleding, -schoeisel en hoofddeksels. Hoewel deze waren naar hun aard verschillen van fitnesstoestellen en gymnastiek- en sportartikelen, die onder meer ballen, gewichten, doelen (voor sportdoeleinden), ski's en tennis rackets omvatten, zijn er ondernemingen die beide categorieën van waren produceren, waardoor de distributiekanaal en ook de bestemming (sportbeoefenaars) van de waren overeenkomen. Er is daardoor sprake van een lichte mate van soortgelijkheid (zie onder meer GEU, Leopard, T-7/15, 19 oktober 2017, ECLI:EU:T:2017:731).

Conclusie

53. De waren van de betwiste aanvraag zijn deels licht soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen oudere merk.

A.3 Globale beoordeling

54. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

56. 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 soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

57. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het (eerste) ingeroepen oudere merk zegt niets over de waren in kwestie, zodat op zijn minst moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Opposant stelt meermaals dat de namen Neymar en Neymar jr grote bekendheid genieten vanwege het feit dat deze beide refereren aan een wereldberoemde voetballer (zie overwegingen 9, 11 en 13). Het Bureau kan niet anders dan simpelweg vaststellen dat dit een feit van algemene bekendheid is. Het antwoord op de vraag of dit feit daarmee het oudere merk tot bekend merk maakt voor de waren in klasse 25 kan onbeantwoord blijven, nu deze vaststelling niet zal leiden tot een andere uitkomst van de onderhavige procedure.

58. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de sterke mate van overeenstemming van de tekens, ook bij een lichte mate van soortgelijkheid van de waren, geldt naar oordeel van het Bureau dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

59. In zijn argumenten stelt opposant dat de afkorting NJR als een verwijzing naar de naam Neymar zal worden opgevat (zie overwegingen 11 en 13). Deze stelling werd echter door opposant niet onderbouwd met enig bewijs en het Bureau kan dit evenmin kwalificeren als een feit van algemene bekendheid. Dientengevolge kan het Bureau in zijn beslissing geen rekening houden met deze stelling van opposant.

60. Ten aanzien van het tweede ingeroepen oudere merk werd dan ook geconcludeerd dat merk en teken niet overeenstemmen en werd de eindbeslissing uitsluitend gebaseerd op het eerste ingeroepen oudere merk. Immers, als er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens, kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar (zie overwegingen 45 en 48).

61. Volgens opposant heeft verweerder in het verleden enkele keren getracht variaties op bekende merken aan te vragen ter registratie in de Benelux, waaronder Porsche en Facebook. Het doel van deze aanvragen is niet duidelijk. Hoewel een depot te kwader trouw geen grond vormt voor oppositie in de Benelux, acht opposant het noemenswaardig om te vermelden dat verweerder in onderhavige zaak ook poogt een (bekend) merk te registreren (zie overweging 10). Het Bureau merkt in dit kader op dat het BVIE per 1 maart 2019 werd gewijzigd. Vanaf deze datum is het weliswaar nog altijd niet mogelijk om een oppositie te baseren op "kwader trouw", maar kan wel een vordering tot doorhaling op die grond worden ingesteld ingevolge het huidige art. 2.2bis lid 2 BVIE.³

C. Conclusie

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de (licht) soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

63. Oppositie met nummer 2013765 wordt gedeeltelijk toegewezen.

³ Het BVIE werd gewijzigd bij protocol van 11 december 2017 en de datum van inwerkingtreding was 1 maart 2019.

64. De Benelux aanvraag met nummer 1363611 wordt niet ingeschreven voor de waren die (licht) soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 28: (*alle waren*)

65. De Benelux aanvraag met nummer 1363611 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 3: (*alle waren*).
- Klasse14: (*alle waren*).

66. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 3 april 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet