

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014231
van 4 juli 2019

- Opposant:** **Merck KGaA**
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt
Duitsland
- Gemachtigde:** **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese merkinschrijving 16159048**

MERCK

tegen
- Verweerder:** **Edwin Stoelwinder h.o.d.n. Merkverf.nl**
Wetterkant 15
8401 GC Gorredijk
Nederland
- Gemachtigde:** **Arie Brink advocaten**
Postbus 20
8440 AA Heerenveen
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1031988**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 2. 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 spoedinschrijving is onder nummer 1031988 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2018.

2. Op 14 juni 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 16159048 van het woordmerk MERCK ingediend op 9 december 2016 en ingeschreven op 6 september 2017 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 41, 42 en 44.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a 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 20 juni 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 februari 2019.

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.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant heeft als feit van algemene bekendheid te gelden dat MERCK een zeer bekend merk is, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het onderscheidend vermogen van dit merk groter is dan gemiddeld.

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.

10. Opposant is van mening dat in het bestreden teken de nadruk ligt op MERKVERF, omdat dit woord in grotere letters is afgebeeld dan de aanduiding NL. Daarnaast betoogt opposant dat het publiek meer belang hecht aan het eerste bestanddeel van een merk en dat het woord 'verf' beschrijvend is voor de onderhavige waren in klasse 2. Om die reden is het onderdeel MERK dominant, aldus opposant. Dit element is nagenoeg visueel identiek aan MERCK, afgezien van de letter C en auditief zijn deze woorden identiek. Volgens opposant heeft het ingeroepen merk geen betekenis, echter het publiek zal hierbij waarschijnlijk denken aan het woord 'merk', waardoor er toch sprake is van een door het publiek waargenomen conceptuele identiteit.

11. De waren in klasse 2 van het ingeroepen merk zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren van het bestreden teken.

12. Volgens opposant geldt voor het ingeroepen merk dat het van zichzelf, door de compositie en de betekenis ervan, een sterk onderscheidend vermogen heeft.

13. Opposant betoogt verder dat indien het Bureau zou oordelen dat merk en teken slechts in bescheiden mate overeenstemmen, dit wordt opgeheven door de identiteit tussen de waren in klasse 2.

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

B. Reactie verweerder

15. Verweerder betwist dat het ingeroepen merk bekend is, alsmede dat er sprake is van een sterk onderscheidend merk. In dit kader merkt verweerder nog op dat opposant deze stellingen niet met bewijsstukken heeft onderbouwd.

16. Volgens verweerder bestaan er tussen de tekens dermate grote visuele en conceptuele verschillen, dat zij in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarnaast zijn de waren in klasse 2 niet soortgelijk, omdat zij naar hun aard en bestemming verschillend zijn en door andere ondernemingen op de markt worden gebracht, aldus verweerder. Verder betoogt verweerder dat opposant niet heeft aangetoond dat hij verfproducten op de markt brengt. Verweerder merkt hierbij op dat een zoekopdracht in de zoekmachine Google met als zoekterm "merck verf" geen resultaten heeft opgeleverd.

17. Aangezien opposant niet actief is op de verfmarkt kan er derhalve geen sprake zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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.”

20. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

21. 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).

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

23. Bij het indienen van de oppositie heeft opposant op het formulier aangegeven dat hij de oppositie baseerde op alle waren en diensten van het ingeroepen merk (zie alinea 4). Echter in zijn argumenten vergelijkt opposant uitsluitend de waren in klasse 2 met die van het betwiste teken, zodat de discussie daartoe beperkt blijft. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 2 Verven, vernissen, lakken; Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; Kleurstoffen; Beitsen; Natuurlijke harsen als grondstof; Metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars; Verfstoffen, Pigmenten, inkt, Kleurstoffen voor voedsel en dranken; Verdunnings- en verdikkingsmiddelen voor coatings, verfstoffen en inkten; Coatings, waaronder reinigingsmiddelen en conserveringsmiddelen; Natuurlijke harsen als grondstof; Additieven in verband met het voornoemde.	Kl 2 Acrylverf; acrylcoatings [verven]; acrylaatverf en verf op waterbasis; aangroeiwerende verven; acrylverven op waterbasis voor het verven van huizen; afwerkcoatings (decoratieve -) voor binnenshuis; afwerkcoatings (beschermende -) voor binnenshuis; afwerkklakken (transparente -) in de vorm van verf; beitsen (roestwerende -) voor gebruik bij het mengen van verven voor kleurselectie; beschermen van metalen tegen roest (elastische materialen voor het -); beschermen van metalen tegen aantasting (elastische materialen voor het -); beschermende coatings in de vorm van verven voor de bouwsector; beschermende coatings in de vorm van sprays voor gebruik op metalen; beschermende coatings in de vorm van sprays voor gebruik op beton [verven]; beschermende coatings in de vorm van verven en schurende

	<p>deeltjes bevattend; beschermende coatings met afdichtingseigenschappen voor beton [verven]; beschermende coatings met afdichtingseigenschappen voor gebruik op metalen; beschermende coatings van daken [verven]; beschermende coatings [verven] in vloeibare vorm voor gebruik op beton; beschermende coatings voor gebouwen (verven); beschermende coatings voor metalen; beschermende coatings voor het afstoten van water [verven]; beschermende coatings voor metalen oppervlakken; beschermende coatings voor betonsoorten [verven]; beitsen tegen verwerking; houtlakken; lakken in de vorm van verven; lakken in de vorm van een coating; lakken [verven]; lakken voor hout; lakken voor industriële doeleinden; lakken voor gebruik door schilders.</p>
--	---

24. De waren van het bestreden teken betreffen specifieke varianten van verf, lak of beits. Deze waren vallen allemaal onder de algemene categorie "*Verven, vernissen, lakken; Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; Coatings, waaronder reinigingsmiddelen en conserveringsmiddelen*" waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd en zijn derhalve identiek. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, *Fifties*, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 en van 24 november 2005, *Arthur et Félicie*, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

Conclusie

25. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan de waren genoemd in klasse 2 van het ingeroepen merk.

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). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk

domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MERCK	

Begripsmatige vergelijking

30. In tegenstelling tot hetgeen opposant betoogt (zie alinea 10), is het Bureau van oordeel dat het Nederlandstalige publiek, dat bekend is met de correcte spelling van het woord 'merk', door de toevoeging van de letter C de aanduiding MERCK juist niet zal opvatten als 'merk', maar eerder als fantasiewoord of wellicht een achternaam. Het ingeroepen merk heeft derhalve geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux.

31. Het bestreden teken bevat het wordelement MERKVERF.NL. Het Nederlandstalige deel van het publiek zal hierin een samentrekking van de woorden 'merk', 'verf' en de domeinnaamextensie '.nl' herkennen. Het Bureau is van oordeel dat dit deel van het publiek de aanduiding MERKVERF.NL in zijn geheel zal bezien en zal begrijpen als verwijzing naar een website waarop verfproducten van bepaalde merken worden verkocht. Voor het Franstalige deel van het publiek kan niet vastgesteld worden dat dit de betekenis van het wordelement MERKVERF.NL zal begrijpen. Deze aanduiding is immers niet op te breken in elementen die dit publiek kent.

32. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens voor het Nederlandstalige deel van het in aanmerking komend publiek op begripsmatig vlak niet overeenstemmen. Voor het Franstalige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aangezien zowel merk als teken voor hen geen betekenis zullen hebben.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vijf letters, MERCK. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement MERKVERF.NL, waarbij de letters NL in een kleiner lettertype zijn afgebeeld. De letters zijn weergegeven in blauwe en groene tinten die in elkaar overlopen. Links van het wordelement bevindt zich een gestileerde afbeelding van een blauwe verfpot waarvandaan een blauw/groene kwaststreek ontstaat.

34. 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). In het onderhavige geval geldt echter dat het wordelement van het bestreden teken een beschrijving is van de achterliggende waren, te weten dat het gaat om verfproducten van bepaalde merken, die online te koop worden aangeboden.

Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Om die reden is het Bureau van oordeel dat het Nederlandstalige publiek minder aandacht zal besteden aan het woordelement MERKVERF.NL en dat de grafische elementen, gezien de grootte, het kleurgebruik en opvallende positie in het geheel, in dit geval met name de aandacht van het publiek zullen trekken.

35. Voor het Franstalige publiek geldt dat vier van de vijf letters van het ingeroepen merk identiek terugkomen in het eerste deel van het bestreden teken. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arresten GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), valt ook op dat tussen de tekens een aantal opvallende verschillen bestaan, zoals de aanwezigheid van de letter C in het ingeroepen merk en de toevoeging van VERF.NL in het bestreden teken. Weliswaar is de aanduiding .NL in een iets kleiner lettertype weergegeven, maar dit is niet dermate klein dat het publiek deze toevoeging over het hoofd zal zien. Bovendien zullen ook de grafische elementen van het bestreden teken de aandacht van het publiek trekken, gezien de grootte, het kleurgebruik en opvallende positie in het geheel (vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916).

36. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens hoogstens in lichte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van één lettergreep, "merck". Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152). Het bestreden teken bestaat derhalve uit een woord van twee lettergrepen "merk-verf" en een domeinnaamextensie ".nl". Het ligt echter niet direct voor de hand dat de toevoeging ".nl" door het publiek zal worden uitgesproken, aangezien een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

38. In beide tekens wordt de eerste lettergreep identiek uitgesproken. Aan de andere kant verschillen de tekens auditief in lengte en uitspraak door de toevoeging van "VERF".

39. De tekens zijn derhalve op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

40. De tekens zijn begripsmatig verschillend of een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Visueel is er ten hoogste sprake van een lichte mate van overeenstemming. Auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

41. 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.

42. 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). In het voorliggende geval kunnen de betrokken waren zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek als voor een niet-gespecialiseerd publiek. Voor beide geldt dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. Immers, de waren uit klasse 2 (o.a. verfproducten) zijn voor de consument geen dagelijkse aankopen. Hierbij dient de consument ook verschillende belangrijke overwegingen in acht te nemen, zoals de geschiktheid van het product voor het te schilderen of te behandelen oppervlak, of dit oppervlak binnen of buiten is, alsmede esthetische voorkeuren. Deze overwegingen vereisen dat er sprake is van een afgewogen beslissing voordat het product in kwestie wordt aangeschaft. Om die reden is het aandachtsniveau hoger dan normaal (vgl. GEU, ARTI, T-12/13, 11 december 2014, ECLI:EU:T:2014:1054).

43. 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). In dit kader betoogt opposant dat het ingeroepen merk bekend is, maar hij toont niet aan dat dit het geval is, en zeker niet voor de waren in kwestie. Opposant meent daarnaast dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dienen te genieten. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Nu opposant geen bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

44. Zoals hiervoor aangegeven heeft het ingeroepen merk geen betekenis voor het Nederlandstalige publiek en het bestreden teken wel (zie alinea 30 en 31). Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

45. Ook is van belang dat, gezien de beschrijvende betekenis van het bestreden teken, de aandacht van het publiek eveneens zal uitgaan naar de visuele en auditieve verschillen tussen de tekens, waarbij met name de figuratieve elementen van het bestreden teken in het oog springen. Voor het Nederlandstalige publiek geldt derhalve dat dit begripsmatige verschil in betekenis in combinatie met de opmerkelijke grafische elementen, die niet aanwezig zijn in het ingeroepen merk, voldoende zijn om de visuele en auditieve overeenkomsten tussen de tekens te neutraliseren.

46. Voor het Franstalige publiek geldt dat de aanduiding 'merkverf' als geheel zal worden opgevat, omdat dit niet op te breken is in elementen die dit publiek kent. Om die reden is het Bureau van oordeel dat, ondanks het feit dat beide tekens in het eerste deel vier identieke letters bevatten, het ingeroepen merk en het bestreden teken in hun totaalindruk voldoende verschillen. Het Bureau is van mening dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de punten van verschil, die gelegen zijn in de lengte van de tekens, het ontbreken van de letter C in het eerste deel van het bestreden teken en de opmerkelijke figuratieve elementen van het bestreden teken, die niet aanwezig zijn in het ingeroepen merk.

47. 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 (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). Echter in het onderhavige geval is dit niet aan de orde. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, ook in het licht van het verhoogde aandachtsniveau, het publiek niet zal menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van identieke waren.

B. Overige factoren

48. Met betrekking tot de stellingen van verweerder over het gebruik van het ingeroepen merk in de praktijk (zie alinea 16) merkt het Bureau dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de (eventuele) gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444). Het Bureau wijst er bovendien op dat het ingeroepen merk is ingeschreven op 6 september 2017 en hierdoor was het – op het ogenblik van het instellen van de oppositie – nog niet onderworpen aan een gebruiksplicht.

C. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2014231 wordt afgewezen.

51. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1031988 blijft gehandhaafd voor alle waren waarvoor het is ingeschreven.

52. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 juli 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Cees van Swieten