



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008924**  
**van 22 oktober 2015**

**Opposant:** **D. JACOBSON & SONS LIMITED**  
Clough Fold, Bacup Road  
BB4 7PA Rawtenstall, Lancashire  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 724765**

**GOLA**

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 11567625**

**Gola**

**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 10385664**

**GOLA**   
*active*

*tegen*

**Verweerder:** **Voetbaltotaal Besloten Vennootschap**  
Lübeck 9 B  
2993 LK Barendrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Hortis Legal**  
Veraartlaan 8  
2288 GM Rijswijk  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1267512**

  
**GOAL**




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

1. Op 26 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in de klassen 18, 25 en 28. Het depot is onder nummer 1267512 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2013.

2. Op 1 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 724765 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 8 januari 1998 en ingeschreven op 22 februari 2007 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- Europese inschrijving 11567625 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 12 februari 2013 en ingeschreven op 4 juli 2013 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;
- Europese inschrijving 10385664 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 2 november 2011 en ingeschreven op 15 maart 2012 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 augustus 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 oktober 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 oktober 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 december 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 2 december 2013 heeft verweerder Hortis Legal aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 3 december 2013 aan partijen bevestigd.

10. Op 12 december 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden, samen met een vertaling, op 25 maart 2014 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 25 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 3 april 2014 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
12. Op 7 april 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 7 juni 2014.
13. Op 10 juni 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 25 juni 2014, samen met een vertaling van de begeleidende brief, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 25 augustus 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
14. Op 20 augustus 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 17 september 2014.
15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

18. Opposant baseert zich met betrekking tot de overeenstemming van de tekens enkel op het eerste ingeroepen recht.
19. Volgens opposant is er sprake van visuele overeenstemming. Opposant stelt dat de tekens uit vier identieke letters bestaan, waarvan de eerste twee letters hetzelfde zijn en de laatste twee letters zijn omgedraaid. Het lettertype en de structuur van beide tekens zijn volgens opposant hetzelfde.
20. Opposant betoogt dat het enige auditieve verschil de laatste letter van het eerste ingeroepen recht betreft. Dit verschil maakt het volgens opposant echter niet mogelijk om de tekens van elkaar te onderscheiden. Om die reden is er ook sprake van auditieve overeenstemming.
21. Opposant stelt dat de begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, omdat GOLLA geen betekenis heeft in het Frans, noch in het Nederlands.
22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren tussen het eerste ingeroepen recht en het bestreden teken stelt opposant dat deze waren identiek zijn.
23. Opposant concludeert dat in het licht van de identieke waren en de visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het eerste deel van de tekens identiek zijn, er sprake is van gevaar voor verwarring.
24. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.
25. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend van het eerste ingeroepen recht, aangezien dit merk (Europese inschrijving 724765) het enige gebruiksplichtige ingeroepen recht is.

**B. Reactie verweerder**

26. Verweerder voert aan dat er geen sprake is van visuele overeenstemming. Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht betoogt verweerder dat de tekens verschillen, omdat zij een ander lettertype hebben en het bestreden teken de gestileerde afbeelding van de kop van een leeuw bevat. Hierbij stelt verweerder ook dat de letter A in het bestreden teken erg verschilt van de letter A in het eerste ingeroepen recht. De letter A in het bestreden teken bestaat uit één geheel en is los van de overige letters. De letter A van het eerste ingeroepen recht bestaat uit drie losse elementen, waarbij de linkerpoot van de A verbonden is aan de letter L.

27. Ook met betrekking tot het tweede ingeroepen recht betoogt verweerder dat geen sprake is van visuele overeenstemming omdat beide tekens een ander lettertype hebben en het tweede ingeroepen recht nagenoeg geen figuratieve elementen bevat.

28. Volgens verweerder kan de toevoeging ACTIVE in het derde ingeroepen recht buiten beschouwing worden gelaten, omdat dit een algemene en beschrijvende term is. Het beeldelement van het derde ingeroepen recht vertoont geen gelijkenis met het bestreden teken. Derhalve is er ook met betrekking tot het derde ingeroepen recht geen sprake van visuele overeenstemming.

29. Verweerder betoogt dat er sprake is van geen tot zeer geringe auditieve overeenstemming. Het bestreden teken bestaat uit één lettergreep en het wordelement van de ingeroepen rechten bestaat uit twee lettergrepen. Het woord GOAL wordt uitgesproken als 'gool' waarbij de uitspraak van de 'g' hetzelfde is als in het Engelse woord 'good'. Dit woord is volgens verweerder niet op een andere wijze uit te spreken. Het woord GOLLA daarentegen, is volgens verweerder op verschillende manieren uit te spreken. Met betrekking tot het derde ingeroepen recht stelt verweerder nog dat deze verschilt in uitspraak vanwege het woord ACTIVE.

30. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het woord GOAL door het Nederlands- en Franstalig publiek zal worden begrepen als het Engelse woord voor 'doelpunt' of 'doel'. Deze betekenis versterkt volgens verweerder het begripsmatige verschil tussen beide tekens, aangezien het woord GOLLA geen betekenis heeft voor het publiek in de Benelux. Volgens verweerder kan het woord ACTIVE buiten beschouwing worden gelaten, omdat dit woord een beschrijvend karakter heeft.

31. Verweerder stelt in het kader van de vergelijking van de waren dat partijen zich richten op verschillende doelgroepen. Verweerder is een bedrijf dat zich richt op de verkoop van sportkleding, -schoenen en accessoires voor sportclubs en sportverenigingen die producten afnemen voor sportteams. Opposant is volgens verweerder een fabrikant van sportartikelen die zich richt op particuliere consumenten en waarbij de kleding meer als 'casual' is aan te merken. Verder stelt verweerder dat de waren zoals opgenomen in de warenlijst van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren van opposant. Volgens verweerder is er geen sprake van soortgelijkheid tussen zijn waren en de diensten van opposant.

32. Volgens verweerder zijn de waren van opposant gericht op de particuliere consument en is het aandachtsniveau derhalve laag. Daarentegen zijn de waren van verweerder specifiek gericht op sporters en sportverenigingen van een specifieke sport en is het aandachtsniveau om die reden hoger, aldus verweerder.

33. Verweerder concludeert dat de eventuele geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens ongedaan wordt gemaakt door het begripsmatige verschil. Om die reden zal er geen sprake zijn van verwarring.

34. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van normaal gebruik betoogt verweerder dat verschillende bewijsstukken niet voldoen aan de criteria voor normaal gebruik, omdat deze niet de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik van het eerste ingeroepen recht aantonen. Daarnaast dienen een aantal documenten niet in aanmerking te worden genomen, omdat deze buiten de gebruikspluchtinge periode vallen. Ook

bevatten een aantal bewijsstukken een weergave van het teken GOAL die afwijkt van het eerste ingeroepen recht zoals die is geregistreerd. Verweerder concludeert tot slot dat het bewijs enkel aantoont dat opposant het eerste ingeroepen recht heeft gebruikt voor sportbroeken (driekwart model) en sportschoenen, dan wel sportieve schoenen.

35. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Verwarringsgevaar**

36. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

37. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

38. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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).

40. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten 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.

41. Het Bureau zal eerst overgaan tot een vergelijking van het, niet gebruiksplichtige, derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 10385664).

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 18 Tassen, etuis, weekendtassen, portefeuilles,	KI 18 Tassen.

beurzen, ceintuurs, paraplu's, parasols, wandelstokken, artikelen van leder en kunstleder.	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.	KI 25 Voetbalkleding, hockeykleding, tenniskleding, basketbalkleding, fitnesskleding, atletiekkleding; sportschoenen.
KI 28 Gymnastiek- en sportartikelen; Ballen voor voetbal; Sporttassen.	KI 28 Hockeysticks; ballen.

#### Klasse 18

43. Tassen komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

#### Klasse 25

44. De waren in klasse 25 van het bestreden teken zijn eveneens identiek aan de waren van het ingeroepen recht, nu kleding bestemd voor specifieke sporten, alsmede sportschoenen, ook *'kledingstukken en schoeisel'* betreffen. Bovendien is de aard en bestemming, te weten het aankleden van mensen, hetzelfde. 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 Gerecht van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

#### Klasse 28

45. De waren *"hockeysticks en ballen"* zijn eveneens identiek aan de sportartikelen genoemd in klasse 28 van het ingeroepen recht. Bovendien kunnen deze waren worden aangeboden of ter beschikking worden gesteld via dezelfde distributiekanaalen en zijn ze bestemd voor eenzelfde doelpubliek, te weten het publiek dat één of meerdere sporten beoefend.

#### Conclusie

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

#### **Vergelijking van de tekens**



47. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid 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).

48. 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).

49. 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). 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

50. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Visuele vergelijking

51. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat twee woorden van respectievelijk vier en zes letters. Het eerste woord GOLA bestaat uit zwarte letters weergegeven in een schuin en dikgedrukt lettertype. De letter A is gestileerd en bestaat uit drie aparte componenten, te weten een schuine streep tegenover een omgedraaide L met in het midden een kleine driehoek, die de 'brug' van de A moet voorstellen. Onder het woord GOLA bevindt zich, ook in zwarte en schuingedrukte letters, het wordelement ACTIVE. Dit wordelement is weergegeven in een dunner en kleiner lettertype. Rechts van het woord GOLA bevindt zich een abstract figuratief element bestaande uit twee schuine verticale strepen en één horizontale streep.

52. Het bestreden teken bevat één woord van vier letters. Het woord GOAL bestaat eveneens uit zwarte letters weergegeven in een schuin en dikgedrukt lettertype. Ook de A in het woord GOAL is gestileerd weergegeven, waarbij de linkerkant van de 'brug' niet in aanraking komt met de linkerpoot van de A. Boven het wordelement bevindt zich een gestileerde afbeelding van de kop van een leeuw.

53. 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). Dit is in casu ook het geval, mede gezien de centrale positie, de grootte en de weergave van de woorden GOLA en GOAL in dikgedrukte en schuine letters, zijn deze woorden prominent aanwezig. Alhoewel beide tekens figuratieve elementen bevatten die niet zullen worden genegeerd door het publiek, doet dit niet af aan de duidelijke weergave van de woorden GOLA en GOAL, waarbij vooral de letter A opvalt. Het woord ACTIVE in het ingeroepen recht is in het licht van de waren van opposant weinig onderscheidend en is daarnaast weergegeven in smalle letters. Dit woord trekt derhalve visueel minder de aandacht. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat in het ingeroepen recht het woord GOLA en in het bestreden teken het woord GOAL de dominerende elementen zijn.

54. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval bestaan de woorden GOLA en GOAL uit vier identieke letters waarvan het lettertype sterk gelijkend is. De eerste twee letters staan op dezelfde plaats, alleen de laatste twee letters zijn omgedraaid. De tekens bevatten allebei een ongewoon weergegeven letter A, waarbij vooral opvalt dat in beide tekens niet alle componenten van de A op elkaar aansluiten. Dit is een visueel overeenstemmend element.

55. Het Bureau is in het licht van het voorgaande van oordeel dat de omgedraaide laatste twee letters, noch het figuratieve element van het bestreden teken, de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de vier identieke letters kunnen wegnemen.

56. Merk en teken zijn in visueel opzicht derhalve overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

57. 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 bij de visuele vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Ook in het voorliggende geval lenen de beeldelementen zich niet voor auditieve weergave.

58. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van twee lettergrepen, GOLA en ACTIVE. Het woordelement in het bestreden teken bevat één woord van één lettergreep, GOAL. De tekens zijn daardoor auditief verschillend. Hierbij geldt echter dat niet kan worden uitgesloten dat het onderschrift “active”, in het licht van het weinig onderscheidende karakter, in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het ingeroepen wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009).

59. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het woord GOAL wordt identiek uitgesproken als het deel GOL van het ingeroepen recht. Het verschil zit dus alleen in de uitspraak van de laatste letter A van het ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat dit enkele verschil onvoldoende is om de globale indruk van auditieve overeenstemming, als gevolg van de identiteit van uitspraak van de overige drie letters, ongedaan te maken. Dit geldt ook indien de letter A beklemtoond zou worden uitgesproken, waarbij terzijde zij opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

60. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat merk en teken op auditief vlak in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

#### *Begripsmatige vergelijking*

61. Het element GOLA in het ingeroepen recht betekent ‘hals’ of ‘keel’ in het Portugees en Italiaans. Het Bureau is van oordeel dat het relevante publiek in de Benelux niet bekend is met deze betekenis. In het Nederlands en het Frans heeft dit woord geen betekenis en is het dus een fantasiewoord. Het woord ACTIVE zal het Benelux publiek opvatten als het Engelse woord voor ‘actief’, hetgeen ‘niet stilzitten’ of ‘werkzaam’ betekent. Zoals hierboven opgemerkt is dit woord weinig onderscheidend. Het woord GOAL betekent ‘doel’ of ‘doelpunt’.

62. 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, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

63. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het bestreden teken een dergelijke vaststaande betekenis. Niettemin stemmen de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeen dat het Bureau in casu van oordeel is dat neutralisering hier niet aan de orde is.



*Conclusie*

64. De tekens stemmen visueel overeen. Auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. Het Bureau is van mening dat, hoewel er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de beide tekens, dit verschil niet van dien aard is, dat het de visuele en auditieve overeenstemming kan neutraliseren.

**A.2. Globale beoordeling**

65. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

66. 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 onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. De waren kunnen zowel gericht zijn op een professioneel als op een particulier publiek en in dat geval dient er van het laagste aandachtsniveau te worden uitgegaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

67. 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 soortgelijkheid van 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). In casu zijn de waren identiek, hetgeen de mate van overeenstemming tussen de tekens kan compenseren. De totaalindruk van de tekens is visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend.

68. 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 ingeroepen recht, in zijn geheel waargenomen, beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

69. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

70. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding, schoenen, sportartikelen) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

71. De waren zijn identiek en de tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig heeft het bestreden teken een vaststaande betekenis en het ingeroepen recht niet. Dit semantische verschil is echter in casu onvoldoende om de overeenstemmingen te neutraliseren. Op

basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, concludeert het Bureau dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

72. Met het argument van verweerder inzake de werkelijke activiteiten van partijen (zie punt 31) kan in onderhavige oppositie geen rekening worden gehouden. Immers dient het Bureau bij de beoordeling uit te gaan van de registergegevens. Daarnaast geldt dat zaken zoals bepaalde marketingstrategieën, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, in het kader van een oppositie geen rol spelen (zie HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

73. Verweerder verzoekt het Bureau de opposant in de kosten te veroordelen (zie punt 35). Het Bureau merkt op dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

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

75. De oppositie slaagt reeds op basis van een van de ingeroepen rechten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de andere ingeroepen rechten, noch aan de beoordeling van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, omdat dit het eindoordeel niet zou veranderen.

## **IV. BESLUIT**

76. De oppositie met nummer 2008924 wordt toegewezen.

77. Het Benelux depot met nummer 1267512 wordt niet ingeschreven.

78. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 oktober 2015

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens