



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009538
van 18 juli 2016

Opposant: **BorgInsole, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Torenstraat 89
3110 Rotselaar
België

Gemachtigde: **s.c.r.l. Janson Baugniet, Advocatenkantoor Janson Baugniet**
Terhulpesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 866777**

BORGINSOLE

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 868022**

BORGinSOLE
to Balance your body!

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 905325**

BORGinSOLE
INTELLIGENT FOOT

tegen

Verweerder: **TORFS L. N.V.**
Industriepark West 50
9100 Sint Niklaas
België

Gemachtigde: **Patrick's Patents BVBA**
Langbosweg 19
2550 Kontich
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1278200**



BORGGO SPORT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 november 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BORG SPORT voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1278200 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 november 2013.

2. Op 24 januari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 866777 van het woordmerk BORGINSOLE, ingediend op 17 juli 2009 en ingeschreven op 12 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 10, 25 en 35;
- Benelux inschrijving 868022 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 17 juli 2009 en ingeschreven op 12 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 10, 25 en 35;
- Benelux inschrijving 905325 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 juli 2011 en ingeschreven op 10 oktober 2011 voor waren en diensten in de klassen 10, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 25 en 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 25 en 35 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 januari 2014. 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 22 augustus 2014.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe dat hij gespecialiseerd is in het produceren en commercialiseren van functionele inlegzolen onder de ingeroepen merken. Het element BORG daarin is de afkorting van de familienaam van één van opposants oprichters en bestuurders en INSOLE is Engels voor inlegzool.

10. Opposant geeft aan dat hij de functionele zolen (onder meer) aan veel zeer bekende topsporters levert en daardoor regelmatig in de pers verschijnt.

11. Opposant stelt vast dat de eerste vier letters van de merken en van het betwiste teken identiek zijn en merkt op dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk. De toevoegingen INSOLE en SPORT zijn volgens opposant generieke aanduidingen die niet de aandacht van de consument zullen weerhouden. Visueel en auditief stemmen de merken derhalve in belangrijke mate overeen, aldus opposant.

12. Op begripsmatig vlak meent opposant dat er een band bestaat tussen de woorden INSOLE en SPORT, nu talloze (top)sporters gebruik maken van inlegzolen en zeker van de functionele zoals hij die levert.

13. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

14. Opposant kan niet anders dan besluiten dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau op grond daarvan de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht toe dat zijn onderneming sinds 1918 een keten van in totaal een zeventigtal schoenwinkels voert, voornamelijk in Vlaanderen.

16. Uit de door opposant ingediende stukken alsmede diens website, begrijpt verweerder dat de onder de ingeroepen rechten aangeboden inlegzolen gepatenteerde, hoogtechnologische producten zijn, die uitsluitend worden aangeboden door bachelors of masters in de podologie. Deze producten zijn bovendien niet verkrijgbaar via de gewone handel, maar enkel bij de door opposant geaccrediteerde podologen, die deze zolen volgens een welomlijnd stappenplan aanpassen aan de individuele specificaties van de cliënt. Volgens verweerder is het dan ook duidelijk dat opposant zich met deze hoogtechnologische en zeer gespecialiseerde producten niet richt op een algemeen publiek, hetgeen ook wordt weerspiegeld in het prijssegment van deze artikelen. Ook is het volgens verweerder duidelijk dat de gebruiker van deze gespecialiseerde goederen bij zijn aankoopoverwegingen een hoger aandachtsniveau aan de dag legt, waardoor het gevaar voor verwarring wordt verkleind.

17. Verweerder merkt op dat het ingeroepen woordmerk door de consument als één geheel zal worden beschouwd, terwijl het betwiste teken een tweede luik bevat, dat een zelfstandige betekenis heeft. Verder bevat het betwiste teken driemaal de letter O, hetgeen zorgt voor een karakteristieke repetitieve indruk, aldus verweerder. Wat de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken betreft, vindt verweerder de visuele en auditieve verschillen nog frapperanter en wijst hij erop dat deze nog een aanvullende slogan bevatten, die de verschillen nog groter maakt.

18. Op begripsmatig vlak bestaat er volgens verweerder niet de minste overeenstemming tussen de tekens; de ingeroepen rechten verwijzen duidelijk naar de familienaam van één van opposants oprichters en bestuurders, de heer Borgions, terwijl het betwiste teken louter een fantasiebenaming is. Dat het tweede deel van de merken en van het teken begripsmatig zou overeenstemmen, vindt verweerder vergezocht.

19. Verweerder wijst er nog op dat hij sinds 2013 het geregistreerde merk VIA BORG voert, waartegen opposant geen actie heeft ondernomen en dat ook overigens geen aanleiding heeft gegeven tot enige verwarring. Verder meent verweerder dat opposant het element BORG niet kan monopoliseren, zoals blijkt uit het bestaan van tal van inschrijvingen met dit element in de merkenregisters.

20. Wat de vergelijking van de waren en diensten aangaat, merkt verweerder op dat er slechts in beperkte mate overeenstemming bestaat. In dit verband wijst hij erop dat de oppositie niet is gericht tegen de waren in klasse 18, zodat ook geen soortgelijkheid kan worden aangenomen van de diensten in klasse 35 die betrekking hebben op deze waren. Daarnaast brengt hij onder de aandacht dat de zolen en steunzolen van opposant, gelet op hun reeds genoemde specifieke karakter, in klasse 10 thuishoren in plaats van in klasse 25.

21. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Op grond daarvan verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken onverwijld in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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 tekens

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

27. 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 bezien, 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 866777):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BORGINSOLE	BORG SPORT

Begripsmatige vergelijking

29. Partijen zijn het erover eens dat het begin van het ingeroepen recht, BORG(IN), staat voor een verkorting van de familienaam van een van opposants oprichters en bestuursleden, Paul Borgions. Echter, nog afgezien van het feit dat de doorsnee consument daar geen weet van zal hebben, betekent het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit (een verwijzing naar) een eigenaam, nog niet dat dit merk ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006).

30. De gemiddelde consument zal een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat hij een woordteken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). De betrokken consument zal in het ingeroepen recht het element INSOLE herkennen als Engels voor "binnenzool" of "inlegzool", uiteraard een generieke en dus beschrijvende aanduiding voor de waren en diensten in kwestie. Andermaal, dit geeft het merk in zijn geheel nog geen betekenis, maar wel is het zo dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003), weshalve de meeste aandacht zal uitgaan naar het eerste deel van het merk, BORG.

31. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het betwiste teken, waar de conceptuele interpretatie nog wordt vergemakkelijkt doordat dit teken daadwerkelijk uit twee woordelementen bestaat.

32. Geen van beide tekens in zijn geheel genomen heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. De begripsmatige interpretatie van de tekens leidt er echter wel toe dat de meest aandacht zal uitgaan naar het eerste deel van de tekens.

Visuele vergelijking

33. Dit laatste is ook het geval bij de visuele waarneming van de tekens en wel omdat de consument in het algemeen meer belang zal 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 casu zijn de eerste vier letters van merk en teken identiek; dit correspondeert met het gehele niet-beschrijvende deel van het ingeroepen recht en voor wat betreft het betwiste teken met vier van de vijf letters daarvan. De letter O in het betwiste teken en de secundaire elementen van zowel merk als teken nemen een zekere overeenstemming als gevolg van deze vier identieke eerste letters niet weg.

34. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en zijn de vier eerste letters (of de eerste lettergreep) identiek. Daarnaast hebben beide tekens drie lettergrepen, hetgeen hen op fonetisch vlak hetzelfde ritme en dezelfde cadans bezorgt.

36. Merk en teken zijn auditief in zeker mate overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten 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.

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Schoenen; schoenzolen.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder sjaals, dassen, ceintuurs, riemen, dames-, heren- en kinderschoeisel; onderdelen van voornoemde producten, met name schoenzolen.
Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; detail- en groothandeldiensten inzake orthopedisch materiaal, waaronder orthopedisch schoeisel, functionele zolen en orthopedische zolen.	Klasse 35 Reclame; aankoop voor andere bedrijven en detailhandel van schoenen, schoeisel, lederwaren, marokijnartikelen, kleding voor dames, heren, kinderen en baby's, textielstoffen, breigoed, kleding van leer en bont, werkkleding, sportkleding, ceremoniekleding, lingerie, strand- en badkleding, hoeden, handschoenen, sjaals, dassen, ceinturen en paraplu's, reisartikelen, handtassen en aanverwante artikelen;

	zakelijke bemiddeling in de groothandel van kleding, textiel, lederwaren, reisartikelen en kledingaccessoires; advisering, voorlichting, informatie en verkoop inzake voornoemde diensten, tevens online te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet of sociale media en webshops; verspreiding van reclame-, promotie- en marketingmateriaal.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 25

41. De waren *schoenzolen* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek. Ook de waren *schoeisel*, *dames-*, *heren-* en *kinderschoeisel* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *schoenen* van het ingeroepen recht.

42. De waren *kledingstukken*, *hoofddeksels*, waaronder *sjaals*, *dassen*, *ceintuurs*, *riemen* en *onderdelen van voornoemde producten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *schoenen* van het ingeroepen recht. Deze waren dienen immers eenzelfde doel; zij zijn namelijk bestemd om op het lichaam te worden gedragen ter bedekking, bescherming, verwarming en/of versiering ervan en als modeartikel. Als dusdanig zijn deze waren vaak te vinden in dezelfde afdelingen van warenhuizen en in dezelfde detailhandelszaken. De consument is gewend deze samen aan te treffen en bovendien worden deze waren vaak ontworpen en vervaardigd door dezelfde designers en producenten.

Klasse 35

43. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

44. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, *The O STORE*, T-116/06, 24 september 2008).

45. In casu doet zich deze complementariteit wederzijds voor tussen de waren *schoenen* en *schoenzolen* van het ingeroepen recht enerzijds en de diensten *aankoop voor andere bedrijven en detailhandel van schoenen en schoeisel* van het betwiste teken anderzijds; zonder deze waren kunnen de diensten immers niet worden geleverd en zonder de diensten vinden de waren geen afzet. Deze waren en diensten zijn derhalve in lichte mate soortgelijk.

46. Nog afgezien van de in vorige alinea gesignaleerde complementariteit zijn deze diensten overigens ook soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht en dit geldt eveneens voor de overige detailhandels- en groothandelsdiensten van het betwiste teken. Detail- en groothandel zijn commerciële zaken die beheerd moeten worden, teneinde rendabel te zijn, hetgeen toch het uiteindelijke doel is van iedere commerciële of handelsonderneming. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming. Dat de oppositie niet is gericht tegen bepaalde waren waarop deze diensten betrekking hebben, zoals verweerder opmerkt (zie punt 20), is dus irrelevant.

47. De diensten *adviesing*, *voorlichting*, *informatie* en *verkoop inzake voornoemde diensten*, tevens *online te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet of sociale media en webshops* van het betwiste teken

zijn zodanig nauw verbonden met de diensten waarnaar wordt verwezen, dat deze eveneens deel uitmaken van het *beheer van commerciële zaken*. Deze diensten zijn dus ook soortgelijk daaraan.

48. Ten slotte dienen de diensten *reclame* en *verspreiding van reclame-, promotie- en marketingmateriaal* van het betwiste teken eveneens gerekend te worden tot het beheer van commerciële zaken. Succes in commerciële zaken wordt immers in niet onbelangrijke mate gerealiseerd door de verkoopcijfers, die op hun beurt worden bevorderd door reclame, promotie en marketing, die dus zeker (mede) het voorwerp zullen zijn van het beheer van commerciële zaken. Deze diensten zijn dus eveneens soortgelijk.

Conclusie

49. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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 casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

52. 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).

53. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

54. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. Op grond daarvan, en rekening houdend met alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. Met het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht, namelijk voor hoogtechnologische en zeer gespecialiseerde producten en voor een select publiek (zie punt 16), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

56. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 19), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

57. Dat opposant niet de enige houder is van merken met het element BORG (zie punt 19) is niet terzake dienend, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen.

58. Verweerder merkt terecht op dat steunzolen (en overigens ook de door hem in punt 16 omschreven orthopedische inlegzolen) in klasse 10 thuishoren in plaats van in klasse 25. Zulks blijkt uit de Geharmoniseerde Database die (onder meer) door alle landen van de Europese Unie wordt geconsulteerd voor classificatiedoeleinden (zie: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>). Echter, het ingeroepen recht is blijkens het register ingeschreven voor *schoenzolen*, en zoals hierboven reeds uiteengezet, is dit maatgevend. Volledigheidshalve zij hierbij aangestipt dat een andere klasse-indeling op zich niet van invloed is op de beoordeling van het verwarringsgevaar, aangezien deze indeling uitsluitend een administratief doel dient (artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten).

C. Conclusie

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

60. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, dient aan de beoordeling van de overige ingeroepen rechten niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2009538 wordt toegewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1278200 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 25 Alle waren.

Klasse 35 Alle diensten.

63. Het Benelux depot met nummer 1278200 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daartegen niet was gericht:

Klasse 18 Alle waren.

64. 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, 18 juli 2016

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman