



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012664

van 22 mei 2018

Opposant: **"Dr. Martens" International Trading GmbH**
Ahornstr. 8a
82166 Gräfelfing
Duitsland

Gemachtigde: **Chiever BV**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 15763981**

DR. MARTENS

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 59147**

DR. MARTENS

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 13628573**

MARTENSKY

tegen

Verweerder: **Pieter J.R. Venema**
Engelselaan 34
9671 BD Winschoten
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1343632**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 november 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 9, 18 en 25. Het depot is onder nummer 1343632 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 december 2016.

2. Op 30 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 15763981, woordmerk DR. MARTENS, ingediend op 19 augustus 2016 en ingeschreven op 27 januari 2017 voor waren in klasse 9;
- Uniemerken 59147, woordmerk DR. MARTENS, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 maart 1999 voor waren en diensten in de klassen 14, 16, 18, 25, 35 en 37;
- Uniemerken 13628573, woordmerk MARTENSKY, ingediend op 9 januari 2015 en ingeschreven op 23 april 2015 voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de omvang van de oppositie tot een deel van de waren in klasse 9 en alle waren in klasse 25 van het betwiste depot. Daarnaast baseert hij de oppositie, met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, enkel op de waren in klasse 25 (zie alinea 9).

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 3 januari 2017. Vervolgens is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen, dan wel ambtshalve, opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door de opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 20 december 2017.

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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 9 en alle waren in klasse 25. Daarnaast baseert hij de oppositie, met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, enkel op klasse 25. De overige ingeroepen rechten worden niet beperkt (zie alinea 4).

10. Opposant vergelijkt ten eerste het merk DR. MARTENS met het bestreden teken. Opposant betoogt dat het wordelement MARTENS hier het dominante en onderscheidende deel is. Het wordelement van het bestreden teken is in zijn geheel opgenomen in de ingeroepen rechten en volgens opposant zijn de figuratieve elementen in het bestreden teken niet onderscheidend. Om die reden zijn de tekens visueel in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

11. Volgens opposant ligt de meeste nadruk bij het uitspreken van het merk "DR. MARTENS", op het dominante deel "Marten". Opposant stelt dat het voorvoegsel "Dr." en de laatste letter "s" ondergeschikt zijn. Om die reden concludeert hij dat beide tekens auditief vrijwel identiek, dan wel zeer overeenstemmend zijn.

12. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de Benelux-talen. Om die reden betoogt opposant dat er geen begripsmatige vergelijking kan worden gemaakt.

13. Met betrekking tot het derde ingeroepen recht MARTENSKY stelt opposant dat dit teken uit twee woorden bestaat, te weten MARTEN en SKY. Hier dient volgens opposant het woord MARTEN als het dominante deel van het ingeroepen recht te worden opgevat. Verder voegen de grafische elementen niets toe aan het bestreden teken. Verweerder betoogt dat het dominante deel van het ingeroepen recht in zijn geheel is opgenomen in het bestreden teken en om die reden zijn de tekens in visueel opzicht in grote mate overeenstemmend.

14. Opposant betoogt dat bij het uitspreken van het woord MARTENSKY de nadruk zal worden gelegd op het identieke woord "marten". Het tweede deel "sky" zal van ondergeschikt belang zijn. Om die reden zijn de tekens in auditief opzicht eveneens overeenstemmend.

15. Ook het derde ingeroepen recht heeft geen betekenis in één van de Benelux-talen en om die reden kan er geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt, aldus opposant.

16. Opposant stelt dat de waren van de ingeroepen rechten identiek zijn aan die van het bestreden teken.

17. Volgens opposant zijn de ingeroepen rechten ab initio onderscheidend. Opposant betoogt verder dat het publiek het bestreden teken kan opvatten als een extensie van het merk DR. MARTENS, bijvoorbeeld als een nieuwe lijn van schoenen en kleding, aangezien het niet ongebruikelijk is dat een bestaand merk een additionele productlijn met een zeer gelijkende naam introduceert.

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

19. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het tweede ingeroepen recht (Uniemerkt 59147) ingediend.

B. Reactie verweerder

20. Met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen recht betoogt verweerder dat de naam Martens refereert aan de familienaam van een van de oprichters van het merk, te weten Klaus Maertens. Verweerder stelt

dat visueel en auditief de aanduiding "Dr." door het gebruik van de punt, een zelfstandige plaats inneemt. Het publiek zal dit element zien en uitspreken als "doctor" en het publiek zal het teken dan ook opvatten als "Doctor Martens". Volgens verweerder verschillen de tekens derhalve in lengte en ritme. Daarnaast hebben de tekens ook een andere begin- en eindklank.

21. Verder verschillen de tekens op visueel gebied in lettertype, vorm en kleur. De cirkel in het bestreden teken heeft volgens verweerder onderscheidend vermogen, omdat het een symbool is van oneindigheid, perfectie, volledigheid en verbondenheid. Verweerder stelt dat de cirkel wordt geassocieerd met het vrouwelijke en is verbonden aan liefde, energie en kracht. Verweerder stelt verder dat het woordelement 'Marten' in het bestreden teken een jongensnaam is en daarnaast ook 'man' betekent.

22. Verweerder betoogt dat de verschillen tussen merk en teken groter zijn dan de overeenkomsten en stelt dat het merk DR. MARTENS en het bestreden teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

23. Volgens verweerder bestaan er meer dan 120 Uniemerken waarin de naam 'Marten' voorkomt en geen van deze merken heeft oppositie ingesteld tegen het bestreden teken. Verweerder stelt daarnaast dat het in de kleding- en modesector gangbaar is om gebruik te maken van een voor- en/of achternaam. Het publiek zal derhalve niet van mening zijn dat alle merken waarin de (voor)naam Marten voorkomt, economisch verbonden zijn, aldus verweerder.

24. Met betrekking tot het derde ingeroepen recht betoogt verweerder dat een andere partij deze naam als domeinnaam heeft vastgelegd in 2002, derhalve voordat opposant dit als merk heeft geregistreerd. Verweerder merkt hierbij op dat er wellicht sprake is van een depot te kwader trouw.

25. Verweerder stelt met betrekking tot de vergelijking tussen het merk MARTENSKY en het bestreden teken, dat deze tekens visueel verschillen in lengte, grafische weergave en kleur. De uitspraak van de tekens verschilt in lengte, ritme en intonatie door de verschillen in de tweede en derde lettergreep, aldus verweerder. Verweerder stelt dat de toevoeging KY in het ingeroepen recht verschillende betekenissen kan hebben. Deze toevoeging kan volgens verweerder worden opgevat als verwijzing naar de plaats 'Kentucky'. Ook kan het een 'muffin meet standaard' zijn. Of het kan gaan om een acroniem voor 'Kuki Yomenai' in het Japans, hetgeen betekent 'hij kan de lucht niet lezen'. Dit betreffen andere betekenissen dan het bestreden teken, aldus verweerder.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, omdat de tekens niet overeenstemmen. Om die reden laat verweerder de vergelijking van de waren buiten beschouwing.

27. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het tweede ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant dit ingeroepen recht heeft gebruikt voor de onderhavige waren in klasse 25 in de relevante periode.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven. Daarnaast verzoekt hij het Bureau om de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

30. 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."

31. 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, 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 tekens

32. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

33. 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 geciteerd).

34. 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).

35. Uit proceseconomische overwegingen zal het Bureau eerst overgaan tot een vergelijking met het – niet gebruikspflichtige – derde ingeroepen recht (Uniemark 13628573). De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MARTENSKY	

36. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van 9 letters, MARTENSKY. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van 6 letters, MARTEN, weergegeven in een cursief wit lettertype en geplaatst in een witte cirkel met als achtergrond een zwarte rechthoek.

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). In het voorliggende geval zullen de beeldelementen in het bestreden teken niet volledig te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar dit neemt niet weg dat het woord MARTEN door de centrale positie in het teken als geheel meteen in het oog springt. Naar oordeel van het Bureau zullen de grafische elementen door het publiek voornamelijk als versieringselementen worden beschouwd.

39. 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, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het grootste deel van het ingeroepen recht, bestaande uit zes (van negen) letters, identiek aan het wordelement in het bestreden teken. De toevoeging van drie extra letters aan het einde van het ingeroepen recht is onvoldoende om de totaalindruk van een zekere mate van visuele overeenstemming teniet te doen.

40. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. 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).

42. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van drie lettergrepen. Het wordelement van het bestreden teken bestaat uit één woord van twee lettergrepen. De eerste twee lettergrepen van merk en teken worden identiek uitgesproken. Het enige verschil zit in de derde lettergreep van het ingeroepen recht. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het publiek meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk.

43. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

44. Anders dan verweerder stelt (zie alinea 25), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht, in zijn geheel beschouwd, geen betekenis heeft voor het publiek in de Benelux. Het wordelement van het bestreden teken 'Marten' betreft een (Zweedse) jongensnaam en dit zal ook door een deel van het publiek in de Benelux zo worden opgevat. In dit geval zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

45. Het Bureau overweegt echter dat in de Benelux de naam 'Marten' geen gebruikelijke voornaam is. Dit betekent dat voor een deel van het publiek de aanduiding 'Marten' geen betekenis heeft en dat in dit geval een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

46. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief zijn de tekens overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens verschillend, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

47. 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).

48. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, na de beperking door opposant (zie alinea 4 en 9), worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

49. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Laarzen [beschermend schoeisel].
KI 25 Schoeisel; Kleding; Hoofddekseis.	KI 25 Kleding; hoofddekseis; schoeisel; schoeisel voor gebruik bij sport; schoeisel voor heren en dames; kleding voor sportdoeleinden.

Klasse 9

50. De waren "Laarzen [beschermde schoeisel]" betreffen laarzen die doorgaans beroepsmatig worden gedragen in een situatie waarbij de kans bestaat op lichamelijk letsel, bijvoorbeeld op bouwplaatsen of in fabrieken. De waren vallen niettemin ook onder de algemene noemer "schoeisel", genoemd in klasse 25 van het ingeroepen recht en deze waren zijn derhalve identiek. Dat de waren in klasse 9 specifiek bestemd zijn om bescherming te bieden, doet daar niet aan af aangezien schoeisel in het algemeen een beschermende functie heeft (zie ook BBIE oppositiebeslissing Hydratex, 2003352, 20 mei 2010).

Klasse 25

51. De waren “*Kleding; hoofddekseis; schoeisel*” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

52. De waren “*schoeisel voor gebruik bij sport; schoeisel voor heren en dames; kleding voor sportdoeleinden*” vallen onder de bredere categorieën “schoeisel” en “kleding”, genoemd in klasse 25 van het ingeroepen recht en zijn derhalve ook 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

53. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

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). In het onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. De waren kunnen zowel bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor gemiddelde consumenten. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie dient te worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, te weten 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 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).

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

58. 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 geciteerd).

59. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (reeds geciteerd) dat wat de omstandigheden betreft, waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen,

gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben.

60. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, alsmede de identiteit van de waren, het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

61. Voor wat betreft het argument van verweerder dat andere merkregistraties ook het woord MARTEN bevatten (zie alinea 23), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

62. Verweerder betoogt dat opposant het derde ingeroepen recht wellicht te kwader trouw heeft geregistreerd (zie alinea 24). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14, j^o 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositieprocedure geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

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

64. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan de andere ingeroepen rechten, alsmede aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2012664 wordt toegewezen.

66. Het Benelux depot met nummer 1343632 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 9: Laarzen [beschermend schoeisel].
- Klasse 25 (*alle waren*)

67. Het Benelux depot met nummer 1343632 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren waartegen de oppositie niet werd gericht:

- Klasse 9: Oortelefoons; koptelefoons.
- Klasse 18 (*alle waren*).

68. De verweerder is 1.030 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 mei 2018

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet