



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013314
van 3 augustus 2018

Opposant: **ROBERTO COIN S.P.A.**
Viale Trieste, 13
36100 Vicenza
Italië

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 1708171**

ROBERTO COIN

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 13076864**

ROBERTO COIN PRIVÉ

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 15392351**

ROBERTO COIN ROCK & DIAMONDS

tegen

Verweerder: **BRONT B.V.**
Zandheuvel 52B
4901 HW Oosterhout
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1356308**

RUCOIN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 juni 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RUCOIN voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 33, 35, 36, 38, 40, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1356308 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2017.

2. Op 2 augustus 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt 1708171 voor het woordmerk ROBERTO COIN, ingediend op 15 juni 2000 en ingeschreven op 19 juli 2001 voor waren in klasse 14;
- Uniemerkt 13076864 van het woordmerk ROBERTO COIN PRIVÉ, ingediend op 11 juli 2014 en ingeschreven op 3 december 2014 voor waren in klasse 14;
- Uniemerkt 15392351 van het gecombineerde woord- /beeldmerk ROBERTO COIN ROCK & DIAMONDS, ingediend op 29 april 2016 en ingeschreven op 1 september 2016 voor waren in klasse 14.

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

4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 14 en 35 van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie tot alle waren in klasse 14 en een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten (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 augustus 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 januari 2018.

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 en diensten waartegen de oppositie is gericht tot alle waren in klasse 14 en een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste teken (zie alinea 4).

10. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt opposant dat in de ingeroepen rechten de woorden ROBERTO en COIN de onderscheidende elementen zijn. De andere wordelementen hebben volgens opposant een beschrijvend karakter.

11. Visueel hebben de tekens het element COIN gemeenschappelijk. Ook beginnen zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken met de letter R. Opposant stelt dat de verschillen liggen in de voorvoegsels ROBERTO en RU-, alsmede het feit dat de ingeroepen rechten bestaan uit losse woorden en het bestreden teken uit één woord. Om die reden betoogt opposant dat er sprake is van enige visuele overeenstemming tussen de tekens.

12. Opposant stelt dat het element COIN in de tekens op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Ook de beginletter R wordt op dezelfde manier uitgesproken. Gezien het identieke element COIN is er sprake van enige auditieve overeenstemming, aldus opposant.

13. De betekenis van de tekens is volgens opposant verschillend. De ingeroepen rechten hebben betrekking op een persoonsnaam en het bestreden teken is een aanduiding voor een bepaald type 'cryptocurrency', hetgeen valuta is die enkel online gekocht en verkocht kan worden.

14. Volgens opposant zijn de waren waartegen de oppositie is gericht identiek, dan wel nagenoeg identiek, aan de waren van de ingeroepen rechten. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn complementair aan de waren van de ingeroepen rechten en zijn om die reden soortgelijk, aldus opposant.

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

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert ten eerste aan dat een deel van de diensten in klasse 35 niet complementair is aan de waren van de ingeroepen rechten. Verweerder betoogt verder dat aan het feit dat de overige waren en diensten waartegen de oppositie is gericht (nagenoeg) identiek, dan wel soortgelijk zijn, niet de conclusie kan worden verbonden dat er sprake is van gevaar voor verwarring. De mate van soortgelijkheid van de waren en diensten wordt namelijk afgezwakt door de mate van overeenstemming van de tekens, aldus verweerder.

17. Volgens verweerder zal de aandacht van het publiek vooral uitgaan naar het begin van de tekens, te weten de elementen ROBERTO en RU. Deze elementen hebben alleen dezelfde beginletter, de overige letters zijn verschillend. Daarnaast verschillen de tekens aanzienlijk in lengte. Verweerder stelt dat de tekens alleen de beginletter R en het woord COIN gemeen hebben. Verder verschillen de tekens zodanig dat de totaalindruk van de tekens geheel anders is. Om die reden is de mate van visuele en auditieve overeenstemming zeer gering, dan wel nihil, aldus verweerder. Verweerder is het met opposant eens dat de tekens begripsmatig verschillend zijn.

18. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de totaalindraken van de tekens niet overeenstemmen en dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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 waren en diensten

22. 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).

23. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Uniemark 1708171</i> Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt; Juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten; Sierdoosjes voor horloges; Halfedelstenen; Sleutelhangers; Versiersels van git; Spinellen [edelstenen]; Olivien [edelsteen]; Agaten; Wijzerplaten; Halfedelstenen; Sleutelhangers; Versiersels van git; Spinellen [edelstenen]; Olivien [edelsteen]; Agaten; Wijzerplaten.</p> <p><i>Uniemark 013076864</i> Kl 14 Juwelen, juwelen met of zonder edel- en</p>	<p>Cl 14 Precious metals and their alloys including ruthenium, jewellery, gemstones; clocks, time measuring instruments.</p> <p><i>Edele metalen en hun legeringen waaronder ruthenium, juwelen, edelstenen; klokken, tijdmeetinstrumenten.</i></p>

<p>halfedelstenen; Ringen; Trouwringen; Ringen met diamanten; Oorbellen; Armbanden; Arm- en enkelbanden; Halskettingen [juwelierswaren]; Hangers; Bedeltjes; Broches; Manchetknopen; Horloges; Horloges.</p> <p><i>Uniemerck 15392351</i></p> <p>Kl 14 Juwelen; Edelstenen; Parels [juwelierswaren]; Juwelierswaren van edele metalen; Juwelierswaren van halfedele metalen; Juwelen met of zonder edel- en halfedelstenen; Ringen; Trouwringen; Ringen met diamanten; Oorbellen; Armbanden; Arm- en enkelbanden; Halskettingen [juwelierswaren]; Juwelen hangertjes; Hangers; Broches; Manchetknopen; Sleutelhangers als juwelierswaren; Klokken; Polshorloges; Kistjes voor uurwerken en juwelen.</p>	
	<p>CI 35 Retail services or wholesale services for clocks, watches, and spectacles; retail services or wholesale services for semi-wrought precious stones and their imitations.</p> <p><i>Detailhandel of groothandel in klokken, horloges en brillen; detailhandel of groothandel in half bewerkte edelstenen en hun imitaties.</i></p>
	<p><i>N.B. De originele taal van het depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>

Klasse 14

25. De waren “Edele metalen en hun legeringen waaronder ruthenium” van het betwiste teken zijn identiek aan de waren “Edele metalen en hun legeringen” van het eerste ingeroepen recht. Deze laatste omvatten immers ook de meer specifiek geformuleerde waren van het bestreden teken. 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 GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

26. De waren “klokken” van het betwiste teken vallen onder de algemene categorie “Uurwerken en tijdmeetinstrumenten” van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

27. De waren “juwelen” van het betwiste teken zijn identiek aan de “juwelierswaren” van het eerste en aan de waren “juwelen” van het tweede en derde ingeroepen recht.

28. De waren “tijdmeetinstrumenten” en “edelstenen” van het betwiste teken komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn daarom ook identiek.

Klasse 35

29. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. 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 uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

30. In deze context dient eraan 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 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, ECLI:EU:T:2008:399).

31. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op groothandels- en detailhandelsdiensten. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door de oudere merken aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005, ECLI:EU:C:2005:425) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijke diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

32. Bovendien wordt de verhouding tussen de door de oudere merken aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop de oudere merken betrekking hebben, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop de oudere merken betrekking hebben, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit. De diensten “*detailhandel of groothandel in klokken, horloges, half bewerkte edelstenen en hun imitaties*” zijn dan ook in zekere mate soortgelijk aan de waren “*bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; halfedelstenen*” van het eerste ingeroepen recht.

33. Het voorgaande geldt echter niet voor de diensten “*detailhandel of groothandel in brillen*”. Deze waren komen niet voor in de warenlijsten van de ingeroepen rechten en verschillen verder in aard, doel en gebruik van de overige waren. Brillen zijn bedoeld ter bescherming van de ogen, dan wel het verbeteren van het gezichtsvermogen. De waren genoemd in klasse 14 van de ingeroepen rechten hebben als doel het lichaam te versieren of zijn bedoeld om de tijd te meten en aan te geven. Derhalve is er geen sprake van complementariteit en er bestaat dan ook geen soortgelijkheid tussen de diensten in klasse 35 die betrekking hebben op deze niet soortgelijke waren.

Conclusie

34. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">ROBERTO COIN</p> <p style="text-align: center;">ROBERTO COIN PRIVÉ</p> <p style="text-align: center;">ROBERTO COIN ROCK & DIAMONDS</p>	<p style="text-align: center;">RUCOIN</p>

Begripsmatige vergelijking

39. Het bestreden teken heeft in zijn geheel gezien geen vaststaande betekenis voor het publiek in de Benelux. In het onderhavige geval betwijfelt het Bureau of het publiek het bestreden teken zal opsplitsen in twee delen en zo dit niet het geval is, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

40. Voor zover het publiek het bestreden teken wel ontleedt, zal het hierin het Engelse woord 'coin' (munt) herkennen en begrijpen. Dit element heeft een zwak onderscheidend vermogen, nu het kan verwijzen naar de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponneerd, aangezien sieraden en horloges onder meer kunnen bestaan uit munten, dan wel muntvormige onderdelen. Het publiek zal over het algemeen een dergelijk 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).

41. Met betrekking tot het tweede en derde ingeroepen recht zijn de elementen 'privé' en 'rock & diamonds' beschrijvend en aanprijzend. Het publiek zal de aanduiding 'privé' begrijpen als een verwijzing naar een speciale of 'exclusieve' productlijn van het merk 'ROBERTO COIN'. De Engelse aanduiding 'rock & diamonds' betekent 'steen en diamanten' en beschrijft de waren in kwestie. De aandacht van het publiek zal derhalve uitgaan naar de elementen 'ROBERTO COIN' en het publiek kan deze opvatten als een voor- en achternaam. In dit kader overweegt het Bureau dat de achternaam 'Coin' in de Benelux dermate ongebruikelijk is dat niet kan worden uitgesloten dat een deel van het publiek bij het zien van deze achternaam eveneens zal denken aan het Engelse woord voor 'munt'.

42. Een begripsmatige overeenstemming is hoogstens gelegen in het zwak onderscheidende woord 'coin' en om die reden zijn de tekens begripsmatig in lichte mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

43. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, dan wel een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit enkel woordelementen in een eenvoudig opgemaakt lettertype (GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197). Alle ingeroepen rechten bestaan uit de twee woorden van zeven en vier letters, ROBERTO COIN. Het tweede ingeroepen recht bevat daarnaast nog het woord 'PRIVÉ' en het derde ingeroepen recht de woorden 'ROCK & DIAMONDS'. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, RUCOIN.

44. De tekens verschillen aanzienlijk in lengte. De enige overeenkomsten zijn dat de tekens beginnen met de letter R en het tweede woord van de ingeroepen rechten, COIN, en de laatste vier letters van het bestreden teken hetzelfde zijn. Er kan echter niet worden gezegd dat het woord COIN een zelfstandige onderscheidende positie behoudt in het bestreden teken, aangezien het deel uitmaakt van een nieuw gevormd woord.

45. De tekens zijn in visueel opzicht derhalve in lichte mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Ook auditief verschillen de tekens aanzienlijk in lengte. De ingeroepen rechten bestaan uit meerdere woorden en variëren van vier tot acht lettergrepen en het bestreden teken bestaat uit slechts twee lettergrepen. Alle tekens beginnen met dezelfde R-klank en in alle tekens wordt de lettergreep 'COIN' identiek uitgesproken.

47. De tekens zijn op auditief vlak derhalve eveneens in lichte mate overeenstemmend.

Conclusie

48. De tekens zijn visueel en auditief in lichte mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens in lichte mate overeenstemmend, dan wel is een vergelijking niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

49. 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.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft

verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

51. 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. Bij de waren en diensten in kwestie kan het zowel om dure (exclusieve) als om goedkopere varianten gaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook 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 Bureau overweegt dat de grootste overeenkomst tussen de tekens gelegen is in het identieke element 'coin'. Dit betreft echter een zwak onderscheidend element dat bovendien geen zelfstandige onderscheidende positie behoudt in het bestreden teken (zie alinea's 40 en 44). Om die reden zal de visuele en auditieve aandacht vooral uitgaan naar de verschillen tussen de tekens, waarbij met name het eerste woord van de ingeroepen rechten, de voornaam ROBERTO, in het oog springt. Deze verschillen wegen op tegen de geringe punten van overeenstemming.

54. Hoewel de waren en diensten deels identiek en deels in zekere mate soortgelijk zijn, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen rechten en het bestreden teken in hun totaalindruk voldoende verschillen. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2013314 wordt afgewezen.

57. Benelux merkaanvraag met nummer 1353025 wordt ingeschreven.

58. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 3 augustus 2018

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten