

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016349
van 6 december 2021

Opposant: **A VE A TEKSTIL SANAYI VE PAZARLAMA LIMITED SIRKETI**
Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi 33
Bahçelievler-Istanbul
Turkije

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermaal-Bosvoorde
België

Ingeroepen merk: **Unimerk 12866364**


tegen

Verweerder: **The Registrar Company Bv**
Boyleweg 10
3208 KA Spijkenisse
Nederland

Gemachtigde: **Ploum**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland



Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1409179**
OXXA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 januari 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk OXXA voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1409179 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 juli 2020.

2. Op 7 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 12866364 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 mei 2014 en ingeschreven op 15 juni 2018 voor waren en diensten in de klassen 25 en 35;
- Internationale inschrijving 892470, met geldigheid in de Europese Unie, van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 14 juni 2006 en ingeschreven in de Europese Unie op 19 juni 2014 voor diensten in klasse 35.

3. In antwoord op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik, wijst opposant erop dat dit ongegrond is ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, aangezien dit nog niet gebruiksplichtig is. Opposant dient ook voor het tweede ingeroepen merk geen gebruiksbewijzen in, zodat de oppositie beperkt wordt tot het eerste ingeroepen merk.

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

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

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

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 september 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht van de (toen nog) ingeroepen internationale inschrijving. 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 28 mei 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Het ingeroepen merk bestaat uit het minimaal gestileerde woord OXXO, dat volgens opposant dan ook het dominante element is. De drie eerste letters zijn identiek en bovendien liggen de klinkers o en a visueel en fonetisch zeer dicht bij elkaar. Opposant stelt vast dat het meest distinctieve en opvallende element van de merken identiek is, namelijk de dubbele X. Hij concludeert dan ook dat de merken visueel en auditief sterk overeenstemmend zijn.

11. De merken hebben geen betekenis, maar begripsmatig zal volgens opposant de dubbele letter X in het oog springen. Bijgevolg zijn de merken op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend, aldus opposant.

12. Opposant meent dat als twee categorieën van waren en/of diensten gedeeltelijk overeenkomen, er sprake kan zijn van gelijkheid als ze in dezelfde klasse zijn ingedeeld en het onmogelijk is om de twee waren en/of diensten duidelijk van elkaar te scheiden.

13. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste merk in de klassen 9, 38 en 42 overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Daarnaast zijn de diensten van het betwiste merk in klasse 35 identiek aan of minstens sterk overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk in dezelfde klasse. Opposant licht dit evenwel niet nader toe.

14. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de betwiste aanvraag te weigeren en verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht toe dat zijn IT-bedrijf zich bezighoudt met de verkoop en ontwikkeling van IT-producten en -diensten. Deze waren en diensten zijn voornamelijk gericht op Internet Service Providers en professionele ICT-organisaties en worden aangeboden op verweeders website.

16. Het relevante publiek van verweerder bestaat dus uit goed geïnformeerde en meer dan gemiddeld oplettende IT-professionals met een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument. De ingeroepen merken zien daarentegen op kleding en marketing gericht op de verkoop van kleding, bestemd voor een breed publiek, met een laag of hoogstens normaal aandachtsniveau.

17. Verweerder wijst erop dat het in casu gaat om korte merken van slechts vier letters, waardoor het publiek de verschillen sneller zal opmerken. Visueel verschillen de merken in de laatste letter en de grafische opmaak. Ook auditief is de laatste letter duidelijk verschillend, aldus verweerder.

18. Anders dan opposant, meent verweerder dat een conceptuele vergelijking niet mogelijk is, aangezien de merken geen betekenis hebben.

19. Anders dan opposant doet voorkomen, wijst verweerder erop dat het BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten. De stelling van opposant dat er in dit geval sprake is van gelijkheid nu bepaalde diensten in dezelfde klasse zijn ingedeeld, gaat volgens verweerder dan ook niet op.

20. Volgens verweerder beroept opposant zich bij de vergelijking van de diensten in klasse 35 slechts op de ruime formulering bij het betwiste merk. Een meer inhoudelijke vergelijking leidt volgens verweerder tot de conclusie dat deze diensten slechts in zeer geringe mate overeenstemmen. Sterker nog, uit de

specificatie van de diensten van het ingeroepen merk blijkt dat het doel en de bestemming van deze diensten volledig verschillend zijn.

21. De waren en diensten van het betwiste merk in de klassen 9, 38 en 42 stemmen volgens verweerder op geen enkele manier overeen met deze van het ingeroepen merk. Zij zijn bestemd voor een ander publiek en kennen verschillende afzetkanalen. Daarnaast kan niet worden gesteld dat de waren en diensten complementair dan wel concurrerend zijn. Overigens wijst verweerder erop dat de door opposant gestelde overeenstemming op geen enkele wijze wordt onderbouwd.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, de betwiste aanvraag in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk"*.

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

26. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

27. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en die waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>
<p>Klasse 25 Kledingstukken, te weten pantalons, jasjes, overjassen, mantels, rokken, kostuums, jerseys, vesten, overhemden, kant-en-klare voeringen van leder (onderdelen van kleding), T-shirts, sweatshirts, jurken, bermuda's, korte broeken, pyjama's, pullovers, spijkerbroeken, trainingspakken, regenkleding, strandkleding, badpakken, zwempakken; Sportkleding (uitsluitend voor sportgebruik), kleding voor baby's, te weten hemden, broeken, jassen, jurken; Ondergoed, te weten boxershorts, beha's, slips, onderbroeken, sokken; Schoeisel, te weten schoenen, uitgezonderd orthopedische schoenen, sandalen, waterdichte laarzen, wandelschoenen, halfhoge laarsjes, sportschoenen, pantoffels; Schoenonderdelen, te weten hielstukjes, inlegzolen voor schoeisel, bovenleer van schoeisel; Hoofddeksels, te weten petten, kalotjes, sportpetten, hoeden, baretten; Handschoenen (kleding), kousen, riemen (kleding), korsetlijfjes, sarongs, sjaals, halsdoeken, omslagdoeken, kragen, stropdassen, dassen, bretels.</p>	
<p>Klasse 35 Bijeenbrenging, voor rekening van derden, van kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, uitgezonderd het transport ervan, zodat de klant deze goederen op zijn gemak kan</p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p>

bekijken en kopen; Alle voornoemde detailhandelsdiensten kunnen worden verleend door detailhandelszaken, groothandels, per postordercatalogus of via elektronische media, waaronder via websites of televisiewinkelprogramma's.	
	Klasse 38 Telecommunicatie.
	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

29. Opposant stelt dat de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 overeenstemmen met die van het ingeroepen merk (zie punt 13), maar substantieert deze stelling niet, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 21). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE en regel 1.21, sub e UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Bijgevolg kan het Bureau op deze basis de oppositie niet onderzoeken en moet daarom de stelling van opposant op dit punt worden verworpen.

30. De diensten van het betwiste merk in klasse 35 zijn volgens opposant identiek aan of minstens in hoge mate overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk, maar ook deze stelling substantieert hij niet nader (eveneens punt 13). Gelet op de verschillende bewoordingen, die geenszins als synoniemen kunnen worden beschouwd, stelt het Bureau vast dat de diensten in ieder geval niet identiek zijn. Nu opposant niet nader onderbouwt waarom de diensten overeenstemmend zouden zijn, dient ook deze stelling buiten beschouwing te worden gelaten om de hierboven genoemde redenen.

Conclusie

31. Aangezien opposant geen argumenten aandraagt voor de beweerde overeenstemming van de waren en diensten, kan deze niet worden onderzocht door het Bureau. Daarmee staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau evenmin toekomt aan een vergelijking van de merken. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet overeenstemmen, zelfs al zouden de merken identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Overige factoren

32. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 14). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

34. De oppositie met nummer 2016349 wordt afgewezen.

35. Benelux aanvraag 1409179 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 6 december 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman