

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016392
van 17 december 2021

Opposant: **Marouane Achka h.o.d.n. Muchachos**
Hobbemastraat 109
3443 CH Woerden
Nederland

Gemachtigde: **intellectueeleigendom.nl**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux merkschrijving 1399678**

COLLAB

tegen

Verweerder: **Collabo Clothing VOF**
Oldebroekstraat 3
5045 TT Tilburg
Nederland

Gemachtigde: **Fifth advocatuur**
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1420097**



C O L L A B O

EST. 2018

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



COLLABO

/beeldmerk EST. 2018 voor waren in klasse 25. De aanvraag is onder nummer 1420097 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juli 2020.

2. Op 22 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1399678 van het woordmerk COLLAB ingediend op 24 juli 2019 en ingeschreven op 22 oktober 2019 voor waren in klasse 25.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 30 september 2020. 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 31 maart 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het element COLLABO in het bestreden merk een centrale positie heeft en een stuk groter is dan de andere elementen. Het onderschrift 'EST. 2018' is volgens opposant niet onderscheidend, omdat dit naar het jaar van oprichting verwijst.

10. Visueel komt het ingeroepen merk COLLAB volledig terug in het bestreden merk en betreft dit ook het eerste deel, aldus opposant. Opposant betoogt dat het publiek meer aandacht zal besteden aan het begin van een merk en dat het woordelement van het bestreden merk een grotere impact heeft op de

consument dan de beeldelementen. Opposant stelt derhalve dat er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming, zelfs indien het publiek de gestileerde letter A in het bestreden merk niet herkent.

11. Opposant betoogt dat ook op auditief vlak het ingeroepen merk volledig terugkomt in het bestreden merk. Het enige verschil betreft de letter O aan het einde van het bestreden merk. Volgens opposant zal het publiek het onderschrift niet uitspreken. De merken zijn derhalve auditief in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

12. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat de merken voor een deel van het publiek geen begripsmatige betekenis hebben. Ondanks het feit dat de woorden COLLAB en COLLABO geen standaardwoorden zijn, zal een deel van het publiek wel begrijpen dat het in allebei de gevallen gaat om een afkorting van het woord 'collaboration', aldus opposant. Opposant merkt hierbij op dat COLLABO een minder gebruikte afkorting is voor 'collaboration'. Volgens opposant is de aanduiding COLLABO ook een verwijzing naar een collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor een deel van het publiek zijn de merken derhalve begripsmatig gelijk, aldus opposant.

13. De waren van het ingeroepen merk zijn volgens opposant gelijk aan de waren van het bestreden merk. De onderhavige waren zijn gericht op het grote publiek, welke volgens opposant een gemiddelde mate van oplettendheid heeft.

14. 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

15. Verweerder voert aan dat de waren van het bestreden merk zich richten op een specifieke doelgroep die zich bezig houdt met streetwear en high-end fashion. Volgens verweerder zijn het onder meer bekende rappers, influencers en voetballers die de kleding van COLLABO aanschaffen. Verweerder betoogt daarom dat de onderhavige waren zich niet op hetzelfde doelpubliek richten en evenmin concurrerend zijn. Bovendien is de kwaliteit van de waren van het bestreden merk hoger dan die van het ingeroepen merk, aldus verweerder. De waren zijn derhalve hoogstens in zeer beperkte mate overeenstemmend.

16. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is volgens verweerder normaal. Verweerder betoogt verder dat er geen sprake is van het 'volledig' overnemen van het ingeroepen merk in het bestreden merk. Door het gebruik van de beeldelementen in het bestreden merk bevatten de merken meer verschillen dan overeenkomsten, aldus verweerder. Met name het kader met de vier krullen is volgens verweerder een opvallend figuratief element. Verweerder stelt dat het enkele feit dat de letters COLL en B terugkomen in het bestreden merk onvoldoende is om te concluderen dat de merken overeenstemmend zijn.

17. Daarnaast betoogt verweerder dat het beeldelement van het bestreden merk niet onbeduidend is, omdat dit het begin van het merk vormt. Volgens verweerder neemt dit beeldelement door de omvang een belangrijke plaats in en wordt het niet overschaduwd door het wordelement.

18. Verweerder betoogt dat in de kledingsector de visuele waarneming van het merk een grote rol speelt. Daarnaast is het bestreden merk ook langer en bevat het aan het begin een opvallend figuratief element. Dit element wordt volgens verweerder ook los op de waren weergegeven en het publiek zal dit derhalve ook herkennen als afkomstig van Collabo. Verweerder betoogt verder dat ook het onderschrift

een verschil vormt met het ingeroepen merk. De genoemde verschillen zijn volgens verweerder voldoende om visuele overeenstemming uit te sluiten.

19. Verweerder stelt dat de derde lettergreep van het bestreden merk een belangrijk auditief verschil vormt. De eindklank van de merken is daardoor ook anders, waarbij volgens verweerder ook het element 'EST. 2018' van belang is voor de uitspraak. Verweerder betoogt dat de merken derhalve auditief hoogstens in zeer beperkte mate overeenstemmen.

20. Verweerder betwist dat beide merken verwijzen naar het woord 'collaboration'. Voor zover dat wel zo zou zijn, betoogt verweerder dat de merken begripsmatig niet identiek zijn. COLLABO, zoals opposant ook heeft aangegeven, betreft volgens verweerder inderdaad een minder gebruikte afkorting. Dit zorgt ervoor dat het woord onderscheidend is en voldoende afwijkt van de afkorting COLLAB. Verweerder verwijst in dit kader ook naar andere kledingwinkels in België en Nederland die de naam 'kollab' of 'collab' hebben. Verweerder betoogt ook dat het ingeroepen merk een louter beschrijvend karakter heeft in vergelijking met het bestreden merk.

21. Verweerder concludeert dat door de toegevoegde woord- en onderscheidende beeldelementen er geen sprake is van auditieve, visuele of conceptuele overeenstemming. Bovendien wordt een eventuele overeenstemming door de bekendheid van het merk van Collabo geneutraliseerd, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder geldt voor de waren in kwestie een verhoogd aandachtsniveau. Verweerder betoogt ook dat aan het element 'EST. 2018' een zeker gewicht dient te worden toegekend, omdat dit laat zien dat het gaat om een gerenommeerd label dat reeds lang bestaat. Dit element zal dan ook door het publiek worden onthouden, omdat het een positieve associatie opwekt, aldus verweerder. Verder zijn de merken volgens verweerder kort, waardoor verschillen eerder opvallen.

23. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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."

26. 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 merken

27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COLLAB	

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen merk bestaat uit het woord 'collab'. Dit betreft een verkorting van het Engelse woord 'collaboration', hetgeen 'samenwerking' betekent.¹ Het Bureau is van oordeel dat een deel van het publiek het woord COLLABO in het bestreden merk zal herkennen als verwijzing naar 'collaborateur', zoals ook door opposant gesteld (zie alinea 12). Anders dan opposant betoogt, is het Bureau van oordeel dat voor dit deel van het publiek de merken begripsmatig niet overeenstemmen, omdat de aanduiding

¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/collab>

collaborateur begripsmatig een andere lading heeft dan het brede begrip 'samenwerking'. Voor het andere deel van het publiek zal het bestreden merk in zijn geheel beschouwd geen betekenis hebben. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen 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, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Om die reden valt niet uit te sluiten dat op zijn minst een deel van het publiek bij de aanduiding 'COLLABO' zal denken aan het woord 'COLLAB' en zal begrijpen dat dit is afgeleid van het woord 'collaboration'. Voor dit deel van het publiek zijn de merken begripsmatig overeenstemmend.

32. Het Bureau is van oordeel dat in het bestreden merk de aanduiding 'EST. 2018' beschrijvend is, omdat dit verwijst naar het jaar van oprichting van het bedrijf van verweerder. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend 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).

33. De merken zijn derhalve op begripsmatig vlak voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel van het publiek niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, COLLAB. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement van zeven letters, COLLABO, waarbij de vijfde letter gestileerd is weergegeven. Het Bureau is van oordeel dat ondanks de stilering, dit figuratieve element duidelijk zal worden herkend als de letter A. Boven het woord bevindt zich een vierkant met daarin een compositie van vier aanzichten van de gestileerde letter A. Onder het wordelement bevindt zich de aanduiding 'EST. 2018' weergegeven in een klein en dikgedrukt lettertype.

35. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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). Hoewel het figuratieve element van het bestreden merk door het publiek zal worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerst en vooral uitgaan naar het wordelement COLLABO, gezien de prominente weergave en centrale positie in het geheel. Gezien de beschrijvende betekenis van het onderschrift 'EST. 2018', alsmede de ondergeschikte positie in het geheel, zal deze zinsnede niet de aandacht van het publiek trekken (zie GEU Budmen, eerder geciteerd).

36. Het ingeroepen merk komt volledig terug in het eerste en onderscheidende wordelement van het bestreden merk. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Hoewel bij korte merken de verschillen eerder opvallen dan bij langere merken, kan de overeenkomst van zes van de zeven letters niet worden veronachtzaamd. Het verschil betreft de laatste letter O, alsmede de figuratieve elementen en het niet onderscheidende onderschrift. Deze verschillen zijn echter onvoldoende om de totaalindruk van een zekere mate van visuele overeenstemming weg te nemen.

37. De merken zijn in visueel opzicht derhalve in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. 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 arresten 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).

39. Het ingeroepen merk betreft een woord dat bestaat uit twee lettergrepen, COL-LAB. In het bestreden merk is het eerste wordelement een woord dat bestaat uit drie lettergrepen, COL-LA-BO. Het Bureau is van oordeel dat het publiek het onderschrift 'EST. 2018' in het geheel niet zal uitspreken wanneer aan het bestreden merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432), ook gezien de beschrijvende betekenis. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

40. Het eerste deel van de merken wordt op identieke wijze uitgesproken. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. Door de toevoeging van de letter O in het bestreden merk is dit merk iets langer en eindigen de merken met een andere letter. Deze verschillen zijn echter onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming weg te nemen.

41. De merken zijn op auditief vlak derhalve overeenstemmend.

Conclusie

42. De merken zijn begripsmatig voor een deel van het publiek niet overeenstemmend en voor een deel van het publiek wel overeenstemmend. Visueel zijn de merken in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak zijn de merken overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

43. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

44. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kleding; schoeisel; hoofddeksels.	KI 25 Kleding voor heren, dames en kinderen.

46. De bestreden waren "Kleding voor heren, dames en kinderen" zijn gelijk aan de waren "Kleding" genoemd in het ingeroepen merk.

Conclusie

47. De waren zijn gelijk.

A.2. Globale beoordeling

48. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

49. 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). Kledingstukken betreffen courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Wellicht zal een deel van het publiek bij het aanschaffen van kwalitatief hoogstaande en prijzige kledingstukken meer aandacht besteden aan de aankoop, maar een ander deel van het publiek zal bij dergelijke courante aankopen een normaal aandachtsniveau hebben. Er dient hier dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

50. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In het onderhavige geval zijn de merken visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend en voor een deel van het publiek zijn de merken ook begripmatig overeenstemmend. Het Bureau wijst er in dit kader ook op dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

51. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Verweerder betoogt in dit kader dat het ingeroepen merk louter beschrijvend is (zie alinea 20), maar onderbouwt deze stelling verder niet met argumenten.

52. De onderhavige waren hebben betrekking op de kledingsector waarbij het vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide types waren (zie GEU Fifties, reeds aangehaald).

53. De visuele en auditieve verschillen zijn naar het oordeel van het Bureau in het onderhavige geval onvoldoende om de overeenkomsten tussen de merken teniet te doen. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide merken niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun

gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld blijven van de karakteristieken van de merken.

54. Op grond van bovenstaande factoren en hun onderlinge samenhang, en in het bijzonder de mate van overeenstemming van de merken en de gelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de betwiste waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie alinea 15) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken 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, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

56. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er meerdere merken bestaan met de aanduiding COLLAB (zie alinea 20), 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 is van beide punten geen bewijs geleverd.

57. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie alinea 21). Aangezien vaststaat dat het bestreden merk jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden merk niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie alinea 23). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2016392 wordt toegewezen.

61. De Benelux aanvraag met nummer 1420097 wordt niet ingeschreven.

62. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 17 december 2021



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Willy Neys

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Vincent Munier