

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016559
van 23 december 2021

Opposant: **INTER CAVES (Société par Actions Simplifiée)**
rue du Fossé Blanc 29 à 53
92230 GENNEVILLIERS
Frankrijk

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

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1416060**



tegen

Verweerder: **De Schalckse Duynen BV**
Zeewijck 5 5
2202 BT Noordwijk
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1424510**
INTERCAVES

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk INTERCAVES voor waren in klasse 33. Deze aanvraag is onder nummer 1424510 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 oktober 2020.

2. Op 7 december 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1416060 met geldigheid in de



Europese Unie van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 6 april 2018 voor waren en diensten in de klassen 32, 33, 35 en 41.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 9 december 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 van de procedure is afgerond op 19 mei 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Het identieke wordelement INTERCAVES bekleedt een dominante plaats in het geheel en zal volgens opposant onmiddellijk worden waargenomen door de consument en bij deze in de herinnering blijven hangen. Opposant concludeert dat de merken visueel deels overeenstemmen.

10. Opposant merkt op dat de consument het ingeroepen merk zal aanmerken als INTERCAVES, met weglating van de elementen *dégustation & découvertes*. Conceptueel roept "intercaves" een associatie op met een wijnkelder. Opposant meent derhalve dat de merken op auditief en begripsmatig vlak wat hij noemt identiek overeenstemmen.

11. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste merk identiek aan de waren van het ingeroepen merk in klasse 33 en overeenstemmend met de diensten in de overige klassen.

12. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder licht toe dat hij voormalig eigenaar is van Intercaves BV, dat als dochteronderneming in 2016 betrokken werd in een faillissement. Toen hij de curator benaderde om het merk Intercaves over te nemen, bleek dit reeds vervallen te zijn.

14. Intercaves BV is meer dan 40 jaar actief geweest op de Nederlandse markt en in al die jaren is er nooit enige verwarring ontstaan met opposant. Deze heeft volgens verweerder de afgelopen 40 jaar geen enkele activiteit ondernomen en is zelfs niet aanwezig geweest op de Nederlandse markt. Van enige verwarring kan dan ook geen sprake zijn, aldus verweerder. Ten slotte brengt hij onder de aandacht dat het merk van opposant een gecombineerd woord-/beeldmerk is, terwijl het betwiste merk een zuiver woordmerk is.

15. Verweerder verzoekt het betwiste merk voor de Benelux te handhaven en eenieder in zijn eigen kosten van de procedure te laten voorzien.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. 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.

17. 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"*.

18. 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

19. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

20. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

21. 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 gezien, 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).

22. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	INTERCAVES

Begripsmatige vergelijking

23. Cave is Engels voor grot en Frans voor kelder. Gelet op de prominent in beeld gebrachte (wijn)flessen in het ingeroepen merk zal het woord Caves daarin ongetwijfeld worden opgevat als "kelders". Immers, wijn wordt geassocieerd met een kelder (en vice versa) als opslagplaats en tevens bewaarplaats, aangezien het alom bekend is dat veel wijnen in kwaliteit toenemen indien ze onder de juiste omstandigheden en bij een goede temperatuur worden bewaard, waartoe kelders zich bij uitstek lenen.

24. De betekenis van "inter" in deze context is niet duidelijk. In het Latijn betekent het voorvoegsel "tussen", in de voetbalwereld wordt het veelvuldig gebruikt als afkorting voor "internationaal" of "interland". In het ingeroepen merk schijnt het zonder betekenis op zichzelf te staan, mede gelet op het feit dat het losstaat van (boven) het volgende woordelement Caves en in een ander lettertype en een andere kleur is weergegeven.

25. Het woord *dégustation* (proeverij) wordt gebruikt in de context van voedsel en dranken in het algemeen en van wijn in het bijzonder¹ en zal in die zin worden begrepen door het in aanmerking komend publiek, te meer daar het Nederlands equivalent "degustatie" dezelfde betekenis heeft. Het element *découvertes* is Frans voor "ontdekkingen" en slaat in het voorliggende geval kennelijk op nieuwe smaken, impressies etc., al dan niet als gevolg van voornoemde proeverijen. Deze woorden zullen eerder als beschrijvend worden opgevat, of toch in ieder geval als sterk verwijzend naar de dranken en daarmee gepaard gaande proeverijen. Immers, het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

26. Het betwiste merk betekent letterlijk "tussenkelders", maar of het ook als dusdanig zal worden opgevat door het in aanmerking komend publiek is twijfelachtig, omdat dit geen vaststaand begrip is. Wel zal dit publiek de betekenis van *caves* als (wijn)kelders herkennen. Dit woord is identiek aan het dominante woord in het ingeroepen merk.

27. De merken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen gezien het gemeenschappelijke element *caves*, Frans voor (wijn)kelders, voorafgegaan door het (Latijnse) voorvoegsel *inter*.

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een drietal (wijn)flessen van verschillend formaat in het lichtgrijs, rood en donkergrijs, die half uitsteken boven een staande zwarte rechthoek, die de achtergrond vormt voor de overige elementen van het merk. In die zwarte rechthoek bevindt zich bovenaan een roodomrand kader waarin, naast de onderste helft van de reeds genoemde flessen, het woordelement "inter" in eerder dunne witte letters en rechts uitgelijnd, en daaronder het woord "Caves" in wat grotere, gestileerde rode letters en links uitgelijnd. Onder het roodomrande kader bevinden zich de woorden "dégustation & découvertes" in veel kleinere lichtgrijze letters, de ampersand in het rood.

29. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord: INTERCAVES.

30. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval bestaan de figuratieve elementen uit enkele wijnflessen, een zwarte rechthoekige achtergrond met daarin een rood kader en de stilering van de woordelementen daarin. Deze zullen weliswaar niet aan de aandacht van de betrokken consument ontsnappen (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar de (wijn)flessen verwijzen

¹

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9gustation_du_vin#Utilisation_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_la_d%C3%A9gustation: *La dégustation du vin est un événement au cours duquel on expérimente, analyse et apprécie les caractères organoleptiques et plus particulièrement les caractères olfacto-gustatifs d'un ou de plusieurs vins* (Wijnproeven is een gebeurtenis waarbij de organoleptische kenmerken, en meer in het bijzonder de olfactorische-smaakkenmerken van een of meer wijnen, worden ervaren, geanalyseerd en gewaardeerd - Vertaald met www.DeepL.com/Translator.)

toch sterk naar de betrokken waren en de overige figuratieve elementen zullen voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. In ieder geval zullen de woorden "inter Caves", centraal geplaatst in het merk en in grote letters, duidelijk worden waargenomen als de dominante elementen van dit merk. De overige woordelementen zijn ook op visueel vlak van minder belang, gelet op hun ondergeschikte positie en de veel kleinere letters waarin zij zijn weergegeven.

31. Het betwiste woordmerk is identiek aan de dominante woordelementen van het ingeroepen merk, met dien verstande dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin ook GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Ook de stilering van de letters en het feit dat de woorden daarin los van elkaar staan, staat niet in de weg aan de overeenstemmende visuele totaalindruk.

32. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. 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).

34. Zoals reeds besproken, zijn de verbale elementen "dégustation & découvertes" in het ingeroepen merk van ondergeschikt belang, gelet op hun beschrijvend karakter en hun minder opvallende positie en weergave. Op auditief vlak zullen deze elementen niet eens worden uitgesproken wanneer mondeling aan de merken wordt gerefereerd, aangezien ze veeleer zullen worden opgevat als een onderschrift of bijschrift en gelet op de lengte van deze elementen. Over het algemeen zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen immers worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, *Green by Missako*, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en *Brothers by Camper*, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

35. Op auditief vlak spelen de (geringe) verschillen tussen het betwiste merk en de dominante woordelementen van het ingeroepen merk al helemaal geen rol en worden zij dus identiek uitgesproken.

36. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

37. De merken zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Class 32 Beers; fruit beverages, fruit syrups, fruit juices, fruit nectars, beverages with fruit extracts and other non-alcoholic beverages made with fruit; vegetable juices (beverages); non-alcoholic cocktails, non-alcoholic aperitifs; sodas, lemonades; syrups and other preparations for making beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and milk beverages); spring waters, mineral and aerated waters; non-alcoholic beverages. <i>Bieren; vruchtendranken, vruchtensiropen, vruchtensappen, vruchtennectars, dranken met vruchtenextracten en andere alcoholvrije dranken op basis van vruchten; groentesappen (dranken); alcoholvrije cocktails, alcoholvrije aperitieven; frisdranken, limonades; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken (met uitzondering van die op basis van koffie, thee of cacao en van melkdranken); bronwater, mineraalwater en spuitwater; alcoholvrije dranken.</i></p>	
<p>Class 33 Wines, aperitifs (with alcohol), eaux-de-vie (brandy), spirits, liqueurs, digesters (liqueurs and spirits) and alcoholic beverages in general (excluding beers). <i>Wijnen, aperitieven (met alcohol), eaux de vie (brandewijn), gedistilleerde dranken, likeuren, digestieven (likeuren en gedistilleerde dranken) en alcoholhoudende dranken in het algemeen (uitgezonderd bieren).</i></p>	<p>Klasse 33 Mousseerende wijn; Versterkte wijnen; Rode wijnen; Witte wijnen; Mousseerende wijnen; Zoete wijnen; Rosé wijnen; Alcoholhoudende wijnen; Wijnhoudende dranken [wijn met spuitwater]; Mousseerende rode wijnen; Mousseerende witte wijnen; Natuurlijke mousseerende wijnen; Niet-mousseerende wijnen; Laag alcoholpercentage bevattende wijnen; Dranken op basis van wijn; Wijnen met een verhoogde alcoholgraad; Wijnen met een laag alcoholpercentage; Wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming; Wijn voor gebruik in de keuken; Wijnen met een beschermde geografische aanduiding; Gedistilleerde alcoholische dranken op basis van granen; Digestieven (likeuren en gedistilleerde dranken); Gedistilleerde dranken.</p>
<p>Class 35 Services provided in the context of retail sale, wholesale, sale by mail order and on-line, of wine, alcoholic and non-alcoholic beverages, preserves of meat and/or fish and/or vegetables, charcuterie, pâtés and terrines of meat and/or fish and/or vegetables, preserved truffles, foie gras, meat, fish, poultry and game, condiments; the presentation of these products on any communication media for the retail sale, wholesale, sale by mail order and on-line; services provided by a franchiser or a company proposing a partnership, namely assistance in running or managing a commercial business, especially in the field of wine and alcoholic beverages; services provided by a franchiser or a company proposing a partnership, namely transferring (providing) sales and marketing know-how, especially in the field of wine and alcoholic beverages; commercial information and commercial advice for consumers; publication of advertising texts, dissemination of advertising matter, rental of advertising space, publication of advertising texts and advertising services in general. <i>Diensten verleend in het kader van de detailverkoop, groothandel, postorderverkoop en onlineverkoop van wijn, alcoholische en niet-alcoholische dranken, conserven van vlees en/of vis en/of groenten, vleeswaren, patés en terrines van</i></p>	

<p><i>vlees en/of vis en/of groenten, truffelconserven, foie gras, vlees, vis, gevogelte en wild, specerijen; de presentatie van deze producten op om het even welke communicatiedrager voor de detailverkoop, groothandel, postorderverkoop en onlineverkoop; Diensten verleend door een franchisegever of een vennootschap die een partnerschap aanbiedt, namelijk bijstand bij het leiden of beheren van een handelszaak, met name op het gebied van wijn en alcoholhoudende dranken; diensten verleend door een franchisegever of een vennootschap die een partnerschap aanbiedt, namelijk het overdragen (verstrekken) van verkoop- en marketingknowhow, met name op het gebied van wijn en alcoholhoudende dranken; commerciële voorlichting en commercieel advies aan consumenten; publicatie van reclameteksten, verspreiding van reclamemateriaal, verhuur van reclameruimte, publicatie van reclameteksten en reclamediensten in het algemeen.</i></p>	
<p>Class 41 Services provided by a franchiser or a company proposing a partnership, namely the basic training of franchisees or of partners and personnel, especially in the field of wine and alcoholic beverages; publication of books, magazines, organization of competitions, especially in the field of wine and alcoholic beverages, tasting of wines, alcoholic and non-alcoholic beverages. <i>Diensten verleend door een franchisegever of een vennootschap die een partnerschap voorstelt, namelijk de basisopleiding van franchisenemers of van partners en personeel, met name op het gebied van wijn en alcoholhoudende dranken; publicatie van boeken, tijdschriften, organisatie van wedstrijden, met name op het gebied van wijn en alcoholhoudende dranken, proeverijen van wijnen, alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

41. De waren *digestieven (likeuren en gedistilleerde dranken) en gedistilleerde dranken* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

42. De waren *mousserende wijn, versterkte wijnen, rode wijnen, witte wijnen, mousserende wijnen, zoete wijnen, rosé wijnen, alcoholhoudende wijnen, mousserende rode wijnen, mousserende witte wijnen, natuurlijke mousserende wijnen, niet-mousserende wijnen, laag alcoholpercentage bevattende wijnen, wijnen met een verhoogde alcoholgraad, wijnen met een laag alcoholpercentage, wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming, wijn voor gebruik in de keuken en wijnen met een beschermde geografische aanduiding* van het betwiste merk vallen alle onder de meer algemene aanduiding *wijnen* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan. 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:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

43. De waren *wijnhoudende dranken [wijn met spuitwater] en dranken op basis van wijn* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *wijnen* van het ingeroepen merk. De aard, de bestemming

en de wijze van gebruik van deze waren zijn dezelfde, alleen zit er nu wat minder wijn in de drankjes en bevatten ze naast wijn nog andere bestanddelen. Deze waren zijn ook concurrerend: in de plaats van voor het ene, zou men kunnen opteren voor het andere drankje.

44. De waren *gedistilleerde alcoholische dranken op basis van granen* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *gedistilleerde dranken* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

Conclusie

45. De waren van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

46. 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 merken een rol.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het courante consumptiegoederen bestemd voor de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau normaal moet worden geacht.

48. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft.

49. 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 van 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).

50. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

51. In een oppositieprocedure dient het Bureau de overeenstemming van de merken en van de waren (en/of diensten) te beoordelen en te onderzoeken of er naar aanleiding daarvan gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komend publiek. Andere factoren, zoals de door verweerder gestelde feitelijke omstandigheden (zie punten 13 en 14) kunnen in een oppositieprocedure geen rol spelen. Indien

verweerder meent dat de eis van opposant op deze gronden moet worden afgewezen, dient hij zich daarvoor tot de rechter te wenden.

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

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2016559 wordt toegewezen.

55. Benelux aanvraag 1424510 wordt niet ingeschreven.

56. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 december 2021



Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams