

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018988
van 16 juli 2024

Opposant: **I.C.R. INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE SPA**
Via tortona, 15
20144 Milaan
Italië

Gemachtigde: **KIRKPATRICK, SA/NV**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk: **Uniemerkt inschrijving 15812878**

marvin

tegen

Verweerder: **MR MARVIS Global Holding B.V.**
Huddestraat 3
1018 HB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Leeway B.V.**
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1486129**

MR MARVIS

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 21 juni 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MR MARVIS voor waren in klasse 3. Deze aanvraag is onder nummer 1486129 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juni 2023.
2. Op 31 juli 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijving van het Uniemerkt 15812878 van het gecombineerde woord-/beeldmerk *marvin*, ingediend op 7 september 2016 en ingeschreven op 9 juni 2020 voor waren in klasse 3.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk en is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 2 augustus 2023. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 24 januari 2024. Door verweerder is na uitwisseling van de argumenten een nieuwe gemachtigde aangesteld, hetgeen door het Bureau aan partijen is bevestigd.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant betoogt dat de betwiste waren in klasse 3 kunnen worden onderverdeeld in parfums, lichaams-, gezichts- en haarverzorgingsproducten. Opposant heeft een deel van de waren van het ingeroepen merk dikgedrukt weergegeven en betoogt dat deze waren identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen merk en een identieke bestemming en wijze van gebruik hebben.
9. Het doelpubliek van de onderhavige merken is het algemene publiek. Gelet op de relevante waren, kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument als gemiddeld worden ingeschat, aldus opposant.
10. Volgens opposant bevat het bestreden teken in zijn totaliteit bijna geheel het ingeroepen merk, te weten het deel 'MARVI'. Het voorvoegstel MR is de afkorting van het Engelse woord 'Mister'. Opposant

betooft dat dit element puur beschrijvend en niet onderscheidend is. Het dominante en onderscheidende bestanddeel van het bestreden teken is derhalve het woordelement 'MARVIS', dat met één letter verschilt van het ingeroepen merk 'MARVIN'. Opposant betooft dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmend zijn.

11. Opposant betooft dat het onderscheidende deel van de merken auditief enkel verschilt in de uitspraak van de letters N en S aan het einde van de merken. Dit verschil valt volgens opposant vrijwel weg door de sterke letter I, die beide letters voorafgaat. Het tweede en enige onderscheidende woord van het bestreden teken wordt dus nagenoeg identiek uitgesproken als het ingeroepen merk. De tekens zijn op auditief vlak dan ook overeenstemmend, aldus opposant.

12. Volgens opposant hebben de onderscheidende en dominerende woordelementen van de tekens geen betekenis. Het voorvoegsel van het bestreden teken, 'MR', betreft de algemeen in de Benelux bekende afkorting van het Engelse woord 'Mister'. Opposant betooft dat het publiek bij het bestreden teken kan denken dat het gaat om producten van opposant die specifiek voor mannen bestemd zijn. Het associatiegevaar tussen de tekens wordt hierdoor juist vergoet, aldus opposant.

13. Opposant betooft dat het ingeroepen merk intrinsiek onderscheidend is ten aanzien van de ingeroepen waren, vermits ze noch de waren, noch hun eigenschappen beschrijven.

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

B. Reactie verweerder

15. Verweerder geeft aan dat de onderhavige waren inderdaad identiek dan wel soortgelijk zijn.

16. Verweerder bestrijdt echter dat de tekens overeenstemmend zijn. De merken hebben weliswaar de letters MARVI gemeen, maar niet op dezelfde positie. Verweerder betooft verder dat het ingeroepen merk uit één woord en het betwiste teken uit twee woorden bestaat. Daarnaast begint het betwiste teken met de letters 'MR'. Ook zijn de laatste letters van beide tekens niet identiek en dit zorgt voor een andere totaalindruk. Verweerder stelt dat de consument de naam als geheel zal lezen. Om die reden is de visuele overeenstemming gering, aldus verweerder.

17. Bij de auditieve vergelijking valt volgens verweerder op dat het eerste deel van het betwiste teken als 'MISTER' wordt uitgesproken. Het bestreden teken bestaat derhalve uit vier lettergrepen. De laatste letter S heeft een geheel andere klank dan de letter N van het ingeroepen merk, aldus verweerder. Om die reden is de auditieve overeenstemming eveneens gering.

18. Volgens verweerder is 'MARVIN' een Keltische jongensnaam en betekent het 'Beeldschone zee' of 'Vriend van de zee'. Het betreft een populaire jongensnaam en is met name bekend geworden door enkele beroemdheden met deze naam en vooral ook door de zanger Marvin Gaye, aldus verweerder. De naam 'MR MARVIS' is volgens verweerder een zelfbedachte fantasienaam. Deze naam heeft geen betekenis en hierdoor kan er dus ook geen sprake zijn van conceptuele overeenstemming.

19. Verweerder stelt dat het gaat om waren die de consument koopt voor lichamelijke verzorging en dat moet worden uitgegaan van een aandachtsniveau dat ten minste normaal tot iets hoger dan normaal is.

20. Verweerder betoogt dat de verschillen tussen de merken voldoende zijn om verwarringsgevaar uit te sluiten. Daarnaast is de onderscheidingskracht van het betwiste teken MR MARVIS sterk, omdat dit een fantasienaam betreft die geen beschrijving van kenmerken van de waren inhoudt. Bovendien is het merk volgens verweerder in de afgelopen jaren erg zichtbaar geweest door reclamecampagnes op TV, in magazines en kranten, op sociale media en in de openbare ruimte. Daardoor is het onderscheidend vermogen van dit teken nog toegenomen. Verweerder licht toe dat deze campagnes vooral betrekking hebben gehad op het gebruik van het merk voor kleding. Volgens verweerder is het in de modewereld zeer gebruikelijk dat wanneer een merk bekend(er) wordt, er ook andere producten onder het merk gelanceerd worden, zoals cosmetische producten en parfums. Het relevante publiek zal daarom meteen de associatie met het al bekende kledingmerk maken en dit herkennen als herkomst van de desbetreffende producten. Verweerder betoogt dat er daardoor geen sprake zal zijn van verwarring met het oudere merk.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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.”*¹

24. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

25. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Vergelijking van de waren

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.⁴

27. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

28. Opposant vergelijkt de bestreden waren uitdrukkelijk alleen met een deel van de waren van het ingeroepen merk (zie punt 8), zodat het Bureau hier ook van zal uitgaan. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| Kl 3 Zepen; Zepen en gels; Desinfecterende zepen; Vloeibare zepen; Geparfumeerde zepen; Medicinale zeep; Zepen (Niet-medicinale -); Desodoriserende zepen; Cosmetische zepen; Korrelige zeep; Crèmezepen; Zeepachtige gel; Schoonheidszeep; Ontsmettende geparfumeerde zeep; Handzepen; Zepen voor huishoudelijk gebruik; Gezichtszepen; Vloeibare badzepen; Zepen voor lichaamsverzorging; Vloeibare handen gezichtszepen; Scheerzeep; Parfumerieën en geuren; Parfumerieën; Synthetische parfumerieën; Natuurlijke parfumerie; Parfums; Parfums in vaste vorm; Vloeibare parfums; Parfumextracten; Aromaten voor parfums; Natuurlijke oliën voor parfums; Oliën voor de parfumerie; Producten voor het parfumeren van de omgevingslucht; Toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie; Etherische oliën; Mengsels van etherische oliën; Etherische plantaardige oliën; Natuurlijke etherische oliën; Aromaten [vluchtige oliën]; Oliën voor cosmetisch gebruik; Etherische oliën voor persoonlijk gebruik; Etherische oliën voor aromatherapie; Etherische oliën voor de huidverzorging; Etherische oliën voor gebruik bij de vervaardiging van geparfumeerde producten; Cosmetica; Cosmetica en cosmetische middelen; Cosmetische middelen (Niet-medicinale -); Cosmetische middelen voor het haar; Cosmetische middelen voor de schoonheidsverzorging; Cosmetische middelen voor gebruik op de huid; Cosmetische middelen voor persoonlijk gebruik; Cosmetische middelen in de vorm van gels; | Cl 3 Parfums; eau de parfum; Eau de Cologne; Eau de toilette; Essentiële oliën en aromatische extracten; Bodylotions; Huidlotion; Vocht-inbrengende middelen voor de huid; Cosmetische crèmes; Lichaamsscrub; Gezichtsscrubs; Reinigende lotions voor de huid; Lichaams- en gezichtsoliën; Verzachtende middelen voor de huid; Zepen voor persoonlijk gebruik; Scheerschuim; Douche- en badschuim; Douche- en badgel; Haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten. |

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

| | |
|--|--|
| <p>Cosmetische middelen in de vorm van oliën; Cosmetische middelen in de vorm van melk; Cosmetische middelen in de vorm van lotions; Cosmetische middelen in de vorm van crèmes; Cosmetische gezichtspreparaten; Cosmetische doucheproducten; Cosmetische producten voor de huidverzorging; Cosmetische middelen voor het behandelen van gerimpelde huid; Cosmetische producten voor de huidverzorging; Cosmetische preparaten voor de behandeling van droge huid; Cosmetische producten voor lichaamsverzorging; Cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen zonnebrand; Cosmetische preparaten voor het haar en de hoofdhuid; Haarverzorgende lotions; Modelleerlotions; Haarbeschermende lotions; Cosmetische haarlotions; Haarverzorgende lotions; Haarversterkende cosmetische lotions; Zeep [stukken]; Shampoo; Droogshampoo; Shampoos en conditioners; Medicinale shampoo; Antiroosshampoos; Haarwaspoeder; Babyshampoo; Shampoos voor persoonlijk gebruik; Shampoos voor het lichaam; Verzachtende middelen voor het haar; Haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; Haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; Olie ter versteviging van het haar; Haarshampoo (Niet-medicinale -); Vochtinnbrengende crèmespoelingen; Preparaten om het haar meer structuur te geven; Mousse voor bescherming van het haar; Olie om door het haar te kammen; Beschermende crèmes voor het haar; Oliën voor haarverzorging; Haarbeschermende lotions; Gels ter bescherming van het haar; Schuimversteviger; Haarbalsems; Haarlotions; Glansmiddelen voor het haar; Shampoo; Cosmetische middelen voor het haar; Vochtinnbrengende middelen voor het haar; Haarverzorgingsproducten en haarbehandelingsproducten; Haarverzorgende lotions; Cèmes voor de verzorging van het haar; Haarverzorgingspreparaten; Conditioners voor het haar.</p> | |
|--|--|

29. Opposant heeft gesteld dat de bestreden waren identiek, dan overeenstemmend zijn met de waren van het ingeroepen merk (zie punt 8). Verweerder heeft expliciet aangegeven de overeenstemming van de diensten niet te betwisten (zie punt 15).

30. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek, dan wel overeenstemmend zijn, nu de stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Vergelijking van de tekens

31. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁶

32. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁷ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁸

33. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>marvin</i> | MR MARVIS |

Visueel

35. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van zes letters, weergegeven in een gestileerd lettertype. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk en bestaat uit twee woorden van respectievelijk twee en zes letters.

36. Het ingeroepen merk komt bijna in zijn geheel terug in het tweede deel van het bestreden teken. Alleen de laatste letter is anders. Daarnaast bevat het bestreden teken de aanduiding MR aan het begin.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen); Gerecht EU 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

37. Hoewel het eerste gedeelte van woordmerken veelal de aandacht trekt geldt dit in casu niet voor de aanduiding 'MR'. Dit woord betreft een afkorting voor 'mister' die doorgaans in combinaties met een naam wordt gebruikt. Om die reden zal de aandacht van het publiek met name getrokken worden door het tweede woord van het bestreden teken, waarin het identieke deel 'MARVI' duidelijk zichtbaar is.

38. De verschillen aan het begin en het einde van de tekens zijn naar het oordeel van het Bureau onvoldoende om de visuele overeenstemming tussen de woordelementen ongedaan te maken. In het onderhavige geval is het grootste deel van de tekens identiek. De overeenstemming ligt bovendien in het deel waar het publiek de meeste aandacht aan zal besteden.

39. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditief

40. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen: MAR-VIN. In het bestreden teken kan de aanduiding 'MR' door het publiek in de Benelux worden uitgesproken als 'mister', 'meneer' of 'monsieur'. Het bestreden teken bestaat derhalve uit vier lettergrepen: MIS-TER / ME-NEER / MON-SIEUR - MAR-VIS.

41. De tekens verschillen auditief in lengte en ritme. Echter het ingeroepen merk komt wel nagenoeg in zijn geheel terug in het bestreden teken. Bij de uitspraak van de tekens komt het identieke deel 'MARVI' duidelijk naar voren. Alleen de laatste letter is anders. Het begin van de tekens is verschillend vanwege het woord 'MR'. Zoals hierboven reeds aangegeven is dit niet het deel waar het publiek de meeste aandacht aan zal besteden in het bestreden teken.

42. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatig

43. Verweerder betoogt dat het ingeroepen merk een jongensnaam is (zie punt 18). Een naam heeft echter in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.⁹ In dit geval is daarvan naar het oordeel van het Bureau geen sprake.

44. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken hebben geen begripsmatige betekenis. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

45. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Globale beoordeling

46. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende

⁹ Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone) en 18 juni 2021, T-386/20, ECLI:EU:T:2021:372, punt 54 (Miley Cyrus).

merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁰ De betrokken waren zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

47. 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.¹¹ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

48. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹²

49. In het onderhavige geval zijn de waren deels identiek en deels overeenstemmend. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

50. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

51. Verweerder wijst er nog op dat het bestreden merk bekend is en dat er ook daarom geen sprake is van verwarringsgevaar (zie punt 20). Aangezien vaststaat dat het bestreden merk jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden merk echter niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.¹³

C. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2018988 wordt toegewezen.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1486129 wordt niet ingeschreven.

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹³ HvJEU 3 september 2009, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, punt 84 (La Espanola).

55. 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, 16 juli 2024



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet