BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000127
van 30 september 2021

Verzoeker:	**IRELEO S.R.L.** 24, via Provinciale Nazzano I-54033 Carrara (Massa-Carrara) Italië
Gemachtigde:	**Altius CVBA** Havenlaan 86C, B.414 1000 Brussel België
	tegen
Verweerder:	**Mason Garments Besloten Vennootschap** Hoofdweg 108 1175 LC Lijnden Nederland
Gemachtigde:	**Chiever BV** Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam Nederland
Bestreden merk:	**Benelux inschrijving 965403**

MASON GARMENTS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 juli 2019 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE"), op basis van de relatieve grond tot nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, namelijk dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op het oudere internationale merk 548034, met aanduiding onder andere van de Benelux, van het woordmerk "Mason's", ingediend op 29 januari 1990 en ingeschreven voor waren in de klassen 18, 24 en 25.

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

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 965403, ingediend op 2 oktober 2014 en ingeschreven op 26 januari 2015 voor waren in de klassen 14, 18 en 25, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren van de betwiste inschrijving en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk. In zijn argumenten heeft verzoeker echter aangegeven zich uitsluitend nog te beroepen op de waren in de klassen 18 en 25 van het ingeroepen merk. Verweerder heeft de betwiste merkinschrijving gedurende de procedure beperkt door alle waren in de klassen 14 en 18 te schrappen en klasse 25 te beperken tot "schoeisel". Verzoeker is van deze beperking op de hoogte gebracht.

6. De proceduretaal is Nederlands. De argumenten zijn uitgewisseld in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 13 augustus 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en is op verzoek van verweerder bewijs van gebruik ingediend door verzoeker. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 december 2020.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker legt uit dat hij een Italiaanse onderneming is die actief is in de kledingindustrie en de entiteit achter het merk "Mason's" is. Dit is een gewild merk voor zowel mannen- als vrouwenkleding. Daarnaast zijn er ook parfumerieën en accessoires zoals tassen, sjaals en riemen van het merk op de markt.

Verzoeker is houder van verschillende merken die het element "Mason's" bevatten, waaronder het in deze procedure ingeroepen oudere merk.

9. Verweerder is, zo stelt verzoeker, een Nederlandse onderneming die met name focust op schoeisel, maar ook accessoires zoals zonnebrillen en schoenverzorgingsproducten verkoopt. Verweerder is houder van het betwiste merk.

10. Wat betreft de vergelijking van de waren stelt verzoeker, voor zover nog relevant gelet op de beperking (supra, punt 5), dat "schoeisel" moet worden beschouwd als complementair aan kledingstukken en dat deze waren dus op zijn minst sterk overeenstemmend zijn. Het in aanmerking komend publiek voor deze waren is, zo stelt verzoeker, de normale consument met een gemiddeld aandachtsniveau.

11. Voor wat betreft de vergelijking van de merken stelt verzoeker dat "garments" beschrijvend en dus niet onderscheidend is, waardoor "mason" het dominante woordbestanddeel van het betwiste merk is. Binnen de totaalindruk van het gecombineerde woord-/beeldmerk behoudt dit woord een zelfstandige onderscheidende positie. Verzoeker stelt verder dat het ingeroepen merk "Mason's", met uitzondering van de letter "s", identiek is hernomen in het betwiste merk, hetgeen volgens de rechtspraak leidt tot een vermoeden van overeenstemming. De merken zijn volgens verzoeker zowel auditief als visueel in hoge mate overeenstemmend. Ook begripsmatig stemmen de merken volgens verzoeker in hoge mate overeen, doordat zij beide verwijzen naar een Engelse achternaam, waarbij de "'s" duidt op een genitief ("van Mason"). Verzoeker concludeert dat de merken in hun totaalindruk in hoge mate overeenstemmend zijn.

12. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is volgens verzoeker van huis uit normaal, omdat het geen specifieke betekenis heeft die de waren in kwestie beschrijft. De beoordeling van het verwarringsgevaar kan dus berusten op het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit heeft, maar verzoeker behoudt zich het recht voor om zo nodig verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik te bewijzen.

13. Verzoeker merkt nog op dat het in de kledingsector gebruikelijk is dat merken in verschillende varianten worden gebruikt om verschillende producten te onderscheiden en dat er vaak sub-merken worden gebruikt die hetzelfde dominante bestanddeel delen om verschillende lijnen (dames, heren, jongeren) van elkaar te onderscheiden. Hij meent dus dat het niet onwaarschijnlijk is dat het publiek "Mason's garments" als sub-merk of variatie van het oudere merk "Mason" zal opvatten.

14. Verzoeker concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau om de vordering tot nietigverklaring geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk door te halen en om verweerder in alle kosten te verwijzen.

15. Op verzoek van verweerder heeft verzoeker bewijzen van gebruik ingediend. Hij merkt hierbij op dat hij, overeenkomstig artikel 2.30quinquies, lid 1 en 2, BVIE, normaal gebruik moet aantonen in twee periodes, namelijk vijf jaar voorafgaand aan het indienen van de vordering tot nietigverklaring en vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag- of prioriteitsdatum van het betwiste jongere merk, oftewel van 9 juli 2014 – 9 juli 2019 en van 2 oktober 2009 – 2 oktober 2014. Verzoeker stelt dat hij – via een licentienemer – het oudere merk reeds 30 jaar in tal van landen waaronder de Benelux gebruikt, dat er veel vraag naar is, dat het betrekking heeft op collecties van heren- en dameskleding en accessoires zoals tassen, sjaals en riemen.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder betwist dat de door verzoeker ingediende stukken een normaal gebruik van het ingeroepen merk in de relevante periodes binnen het Benelux-gebied aantonen. Hij analyseert en bekritiseert de ingediende stukken een voor een en merkt daarbij onder meer op dat deze (gedeeltelijk) in het Italiaans luiden en dus buiten beschouwing moeten blijven, slecht leesbaar zijn, ongedateerd zijn of buiten de relevante periodes vallen, niet van een onafhankelijke bron afkomstig zijn en dat niet duidelijk is dat de waren door de verzoeker of de officiële licentienemer op de markt zijn gebracht. Verweerder meent dat uit geen van de stukken daadwerkelijk normaal gebruik blijkt. Hij merkt daarbij op dat, gezien de omvang van de markt (volgens verweerder was de omzet van de kledingindustrie in 2018 in Nederland 14,5 biljoen euro en in België 10 biljoen euro), voor deze waren hoge verkoopvolumes vereist zijn.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de merken stelt verweerder dat het beeldelement in het betwiste merk, omdat het bovenaan is gepositioneerd en qua afmeting ongeveer twee derde van het merk vormt, duidelijk het dominante element in de totaalindruk is. Hij betwist ook dat "garments" minder onderscheidend is, omdat dit Engels is voor kleding, terwijl het betwiste merk alleen wordt gebruikt en (sinds de warenbeperking, zie supra punt 5) is geregistreerd voor schoeisel. Het is nu juist het woord "mason" dat niet erg uniek is omdat er verschillende andere merken in klasse 25 bestaan die dit element bevatten, zo stelt verweerder.

18. Hiermee rekening houdend heeft het woord "mason" volgens verweerder een ondergeschikte positie in de totaalindruk van het betwiste merk, zodat de merken visueel niet verwarringwekkend overeenstemmen.

19. Auditief geldt volgens verweerder dat de te vergelijken merken MASON'S en (M) MASON GARMENTS zijn. Als de letter M buiten beschouwing blijft, omvat het betwiste merk vier lettergrepen en het oudere merk slechts twee. De merken stemmen dus overeen in twee lettergrepen (en 5 van de 13 letters) en verschillen in twee lettergrepen. Ze zijn volgens verweerder duidelijk verschillend in lengte en ritme en moeten als auditief verschillend worden beschouwd.

20. Begripsmatig verwijst het element "Mason" in het betwiste merk, zo stelt verweerder (indien het Bureau het juist begrijpt), naar de ideologie van de Vrijmetselaars, namelijk het in een kring zijn van productieve individuen die niet noodzakelijk op hetzelfde gebied streven naar het behalen van succes (om hoge kwaliteit producten te maken, in casu schoenen). In het oudere merk moet "Mason" worden opgevat als achternaam. Aangezien de conceptuele betekenis van de merken door elke persoon verschillend kan worden begrepen, zijn de merken begripsmatig niet overeenstemmend, zo stelt verweerder.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren stelt verweerder dat het oudere merk is geregistreerd voor kleding, tassen en lederwaren. Deze waren kunnen als complementair aan schoeisel worden beschouwd en zijn dus in zekere mate overeenstemmend.

22. Verweerder merkt op dat het betwiste merk wordt gebruikt voor kwalitatief hoogwaardige schoenen die behoren tot het luxesegment en worden aangeboden in geselecteerde, duurdere, luxueuze winkels. De doelgroep hiervoor is kleiner en het aandachtsniveau hoger, waardoor het verwarringsgevaar volgens verweerder verminderd is.

23. Tenslotte merkt verweerder op dat het betwiste merk al sinds 2012 bestaat, ten bewijze waarvan hij een print van een pagina van zijn website (masongarments.com) getiteld "our history" indient. Beide merken co-existeren dus al ongeveer 8 jaar vreedzaam, zo stelt verweerder. Verzoeker heeft tussen 2 oktober 2014 en 9 juli 2019 geen bezwaar gemaakt tegen de registratie en het gebruik van het betwiste

merk en aangezien hij daarvan op de hoogte was, heeft hij daarin berust. Hiermee moet volgens verweerder als relevante omstandigheid in de beoordeling van het verwarringsgevaar worden rekening gehouden.

24. Verweerder concludeert dat, ondanks het feit dat de waren complementair zijn, de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen de merken zwaarder wegen dan de overeenkomst die is gelegen in het element "mason", vooral omdat het relevante publiek zeer aandachtig en goed geïnformeerd is. Hij verzoekt het Bureau om de vordering tot doorhaling volledig af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, conform de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: "*Een merk […] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard 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*".

27. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Gebruiksbewijzen

28. De vordering tot doorhaling werd op 9 juli 2019 ingediend. Het bestreden merk werd aangevraagd op 2 oktober 2014. Verzoeker beroept zich daarbij op een internationaal merk dat is ingeschreven op 29 januari 1990.

29. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.30quinquies, lid 1 en 2 en 2.23bis BVIE dient verzoeker, indien verweerder daarom verzoekt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van instelling van de vordering tot doorhaling van het bestreden merk, indien het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode van vijf jaar was ingeschreven. Bovendien moet het ook normaal zijn gebruikt in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag van het bestreden merk als het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode was geregistreerd.

30. Beide situaties doen zich voor. Daarmee zijn er dus twee relevante, overlappende, periodes waarin gebruik van het ingeroepen oudere merk moet worden aangetoond. Deze lopen van 2 oktober 2009 tot 2 oktober 2014 en van 9 juli 2014 tot 9 juli 2019.

31. Volgens de rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

32. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

33. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

34. Overeenkomstig regel 1.41 jo. 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de doorhalingsvordering berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Verzoeker dient de volgende stukken om het gebruik van het merk Mason's te bewijzen:

A. Licentieovereenkomsten tussen verzoeker en een andere onderneming genaamd Foster S.p.A., opgesteld in het Italiaans, over "il marchio Mason's", betreffende de periodes 2005-2010, 2010-2015 en 2015-2020;
B. Screenshots van verschillende websites (zowel masons.it als diverse websites met op de Benelux gerichte URL's: deleye.be, gentlemenmode.nl, onlyformen.be, zalando.be, zalando.nl) waarop een breed aanbod van kledingstukken en accessoires onder het merk Mason's wordt aangeboden. De screenshots zijn – voor de oudere met behulp van de Wayback-machine – gemaakt op verschillende binnen de relevante periodes gelegen data;
C. Afschriften van diverse catalogi, tijdschriften en advertentiemateriaal. Op een deel van deze afschriften is geen datum vermeld of is deze moeilijk leesbaar. Op een ander deel zijn aanduidingen als "(collectie) 20.." wel duidelijk aanwezig;

D. Afschriften van een groot aantal offertes en facturen gericht aan diverse retailers in de Benelux. Op deze documenten is een deel van de (prijs)informatie weggelakt, maar wordt wel duidelijk dat ze betrekking hebben op verschillende kledingstukken en accessoires, waarvan de aantallen variëren van enkele tot honderden producten per bestelling;
E. Agentuurovereenkomsten en facturen met betrekking tot commissies voor verkopen met verschillende partijen;
F. Afschriften van DHL-bevestigingen van levering van goederen (waarop niet vermeld wordt onder welk merk) door de licentienemer (zie onder A) aan diverse partijen in de Benelux;
G. Foto's van etalages van winkels waar Mason's producten worden getoond.
H. Foto's van kledingrekken met diverse artikelen (jassen, broeken, tassen), waarbij het merk Mason's op borden wordt getoond. Verzoeker stelt dat deze foto's betrekking hebben op een "Modenfabriek" event in Amsterdam in 2018;
I. Facturen van fabrikanten, opgesteld in het Italiaans, voor de aankoop van diverse producten (voor zover het Bureau begrijpt kledingstukken en lederwaren) door de licentienemer (zie onder A) tussen 2004 en 2018; op een (klein) deel daarvan is Mason's vermeld;
J. Verklaringen onder ede van de licentienemer, handelsagent en leveranciers van de merkhouder omtrent hun leveringen, activiteiten en cijfers, waarin zij de juistheid van de in de overige stukken vervatte gegevens bevestigen;
K. Een tabel die volgens verzoeker omzetcijfers in de Benelux bevat in de periode 2012-2020, waarop voor verschillende productgroepen (diverse kleding en accessoires) een totaalbedrag van ruim 38 miljoen euro wordt vermeld.

36. Zoals verweerder terecht opmerkt valt op een deel van door verzoeker ingediende stukken inderdaad kritiek te leveren (supra, punt 16).

37. Zo is een deel van de stukken opgesteld in het Italiaans, dus niet in de proceduretaal (Nederlands) of een van de werktalen van het Bureau (Nederlands, Frans en Engels). Anders dan verweerder meent hoeven deze stukken echter niet persé buiten beschouwing te blijven, maar worden zij in overweging genomen voor zover het Bureau oordeelt dat ze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regels 1.36 jo. 1.20 UR). Voor bijvoorbeeld een factuur waarop staat dat het gaat om "pantalone" of "blouson uomo / donna" en waarop een bedrag in euro en een datum wordt vermeld, zeker in combinatie met websites, brochures en ander materiaal waarop de producten in kwestie worden afgebeeld, is dat wat het Bureau betreft het geval.

38. Verder is het inderdaad zo dat een deel van de stukken slecht leesbaar is of dat er geen datum op vermeld wordt, zodat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze binnen de relevante periodes vallen. Voor het overgrote deel van de stukken is dat echter wel het geval. Daarnaast zij erop gewezen dat het enkele feit stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke stukken kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50).

39. Ook is juist dat de naam van verzoeker niet op alle stukken wordt vermeld en dat niet alle stukken (met name onder J en K vermeld) van een onafhankelijke bron afkomstig zijn. Nu verzoeker het materiaal echter heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van de betreffende partijen is er echter geen reden om eraan te twijfelen dat dit merkgebruik heeft plaatsgevonden met zijn toestemming als bedoeld in artikel

2.23bis, lid 6 BVIE (HvJEU, The Sunrider Corp, C-416/04 P, 11 mei 2006, ECLI:EU:C:2006:310). Bovendien blijkt uit de stukken dat verzoeker overeenkomsten met licentienemers en handelsagenten is aangegaan.

40. Wat de verklaringen onder ede (de onder J vermelde stukken) betreft, zij eraan herinnerd dat voor zover de personen die deze verklaringen hebben afgelegd aan de merkhouder gelieerd zijn, daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200).

41. De stelling van verweerder dat, gelet op de aard van de waren, hoge verkoopvolumes vereist zouden zijn, kan niet worden bijgetreden. Zoals reeds overwogen (supra, punten 31 en 32) moet bij de beoordeling van het normaal gebruik rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden en beoogt dit niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik is van het merk. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.

42. Uit de door verzoeker overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar oordeel van het Bureau genoegzaam dat dat het geval is. De uitdraaien van websites, catalogi, tijdschriften en advertentiemateriaal (stukken B en C) tonen aan dat er gedurende de relevante periodes kledingstukken en accessoires onder het merk in de Benelux zijn aangeboden. De foto's van etalages (stuk G), hoewel ongedateerd, ondersteunen dit. De facturen (stuk D) en omzetcijfers (stuk K) tonen aan dat de waren niet alleen zijn aangeboden, maar dat er ook daadwerkelijk afzet voor gevonden is.

Conclusie

43. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen oudere merk aangetoond over beide periodes voor de waren waarop de vordering is gebaseerd.

Vergelijking van de waren

44. 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, Canon, reeds aangehaald).

45. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de vordering tot doorhaling is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond.

46. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
Cl 18 Sacs, articles de maroquinerie. *Kl 29 Tassen, lederwaren.*	
Cl 25 Articles d'habillement, à savoir pantalons, vêtements, chemises et articles de bonneterie pour dames et messieurs, bas et chaussettes, foulards, ceintures. *Kl 30 Kledingartikelen, te weten broeken, kledingstukken, hemden en breigoed voor dames en heren, kousen en sokken, sjaals, riemen.*	Kl 25 Schoeisel.
N.B.: De originele taal van het ingeroepen merk is het Frans. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

47. Kledingstukken en schoeisel zijn overeenstemmende waren. Schoeisel bekleedt weliswaar de voeten, terwijl kledingstukken (afgezien van kousen en sokken) andere delen van het menselijk lichaam bekleden, maar deze waren hebben niettemin een soortgelijk doel, aangezien zij zijn vervaardigd om het menselijk lichaam te bekleden, te bedekken, te beschermen en te versieren. Bovendien worden de waren dikwijls in dezelfde verkooppunten verkocht en door dezelfde ondernemingen ontworpen en vervaardigd (GEU, Victor, T-204/14, 7 september 2016, ECLI:EU:T:2016:448). Verder is er sprake van esthetische complementariteit. Men kiest vaak een paar schoenen dat past bij een outfit. Dit kan ook gelden voor de in klasse 18 genoemde tassen en lederwaren. Overigens is de overeenstemming van de waren tussen partijen *in confesso*.

Vergelijking van de merken

48. 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).

49. 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 (HvJEU, arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

50. 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).

51. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Bestreden merk:
Mason's	MASON GARMENTS

Visuele vergelijking

52. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord: Mason's. Het bestreden merk is een gecombineerd woord/-beeldmerk in zwart/wit, dat bestaat uit de woorden MASON GARMENTS, weergegeven in een licht gestileerd maar goed leesbaar lettertype, waarboven een driehoekig beeldelement is opgenomen, bevattende een arcering en enkele fantasiefiguren waarin met enige bestudering de letter M zou kunnen worden gezien.

53. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 200, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval springt het beeldelement van het bestreden merk gezien de grootte en positie ervan duidelijk in het oog en is dit dus in de totaalindruk niet ondergeschikt aan de woordelementen. Dit neemt echter niet weg dat ook de woordelementen duidelijk leesbaar zijn en een onderscheidende positie binnen het geheel behouden. Het eerste woord, MASON, komt identiek voor in het ingeroepen oudere merk Mason's, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters bij een woordmerk niet ter zake doet (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Verder zij in dit verband nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het begin van een merk (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

54. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

55. 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 (GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176; Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152). Hoewel in het beeldelement van het betwiste merk met enige moeite een gestileerde letter M kan worden ontwaard, is het niet aannemelijk dat deze zal worden uitgesproken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd.

56. De merken zullen dus worden uitgesproken als MA-SONS en MA-SON GAR-MENTS. Het eerste woord is, afgezien van de 'S, identiek en zal identiek worden uitgesproken. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het begin van een merk (GEU, Mundicor, reeds aangehaald).

57. De merken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

58. MASON(‘s) zal worden opgevat als eigennaam (familienaam of voornaam). Het woord GARMENTS is Engels voor “kleding(stukken)”.

59. Dat het betwiste merk, zoals verweerder stelt (supra, punt 20), door het in aanmerking komend publiek voor de waren in kwestie zal worden opgevat als verwijzing naar Vrijmetselarij, acht het Bureau zeer onwaarschijnlijk. Bovendien, al zouden er mensen zijn die het in die zin opvatten, valt niet in te zien waarom dat niet evenzeer zou gelden voor het oudere merk.

60. Een eigennaam heeft 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 (HvJEU, Picasso, C361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). Het loutere feit dat twee merken een naam bevatten, maakt op zich nog niet dat ze begripsmatig overeenstemmen. Echter hier delen de merken een identieke naam. Het concept van een identieke naam zorgt voor een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen de merken (Gerechtshof Den Haag, Dean & Rich, 200.158.420-01, 30 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845).

Conclusie

61. De merken zijn visueel en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

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

63. 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 (HvJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). De waren in kwestie zijn bestemd voor de gewone consument, met een normaal aandachtsniveau.

64. 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 aangehaald). Het oudere merk beschrijft geen kenmerk van de waren in kwestie en beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

65. 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 (HvJEU, arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald). In het onderhavige geval zijn zowel de merken als de waren overeenstemmend.

66. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

67. Verzoeker geeft aan dat hij zich het recht voorbehoudt om zo nodig verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik te bewijzen (supra, punt 12). In dit verband zij eraan herinnerd dat de doorhalingsprocedure bij het BBIE een eenvoudige administratieve procedure is, waarbij in beginsel in één schriftelijke ronde is voorzien. Alleen indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht, kan het een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen (regel 1.31 UR). Een partij kan zich dus niet zonder meer dit recht voorbehouden. Overigens zou dit voor de uitkomst van deze beslissing geen verschil hebben gemaakt.

68. Verweerder stelt dat zijn waren behoren tot het luxesegment, waardoor het aandachtsniveau hoger is (supra, punt 22). De vergelijking van de merken vindt echter uitsluitend plaats op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een vordering tot doorhaling 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).

69. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat het woord "mason" weinig onderscheidend zou zijn omdat er verschillende andere merken in klasse 25 zouden bestaan die dit element bevatten (supra, punt 17), zij erop gewezen 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 verzoeker waarop de vordering is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (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 werd van geen van beide elementen bewijs geleverd.

70. Verweerder stelt dat het betwiste merk al sinds 2012 bestaat, dat beide merken vreedzaam co-existeren en dat daarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden (supra, punt 23). In dit verband zij verwezen naar de vorige alinea. Voor zover verweerder met de stelling dat verzoeker in het gebruik en de registratie van het betwiste merk zou hebben berust bedoelt te betogen dat er sprake zou zijn van rechtsverwerking als bedoeld in artikel 2.30septies, lid 1, BVIE, zij opgemerkt dat een van de voorwaarden voor het ingaan van de in deze bepaling genoemde termijn van vijf jaar is dat het jongere merk moet zijn ingeschreven (HvJEU, Budweiser, C-482/09, 22 september 2011, EU:C:2011:605). De onderhavige vordering tot doorhaling is ingediend op 9 juli 2019 en het betwiste merk is ingeschreven op 26 januari 2015 (en aangevraagd op 2 oktober 2014). Aangezien bij het instellen van de vordering de termijn nog niet was verstreken, kan verweerder zich niet op deze bepaling beroepen.

71. Voor zover verzoeker vraagt om verweerder in alle kosten te verwijzen (supra, punt 14), zij eraan herinnerd dat er in het kader van een doorhalingsprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de doorhalingstaks, indien de vordering volledig wordt toe- of afgewezen.

C. Conclusie

72. Op basis van bovengenoemde factoren is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

73. De vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen.

74. De Benelux inschrijving met nummer 965403 wordt doorgehaald.

75. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 september 2021

BOIP

Pieter Veeze *(rapporteur)* Eline Schiebroek Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens