



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 3 oktober 2007**  
**Nº 2000439**

**Opposant:** **Rock & Republic Enterprises, Inc.**

3525 Eastham Drive  
90232 Culver City, California,  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **NautaDutilh N.V.**

Strawinksylaan 1999  
1077 XV Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **ROCK & REPUBLIC** (Europese inschrijving 3947298)

*tegen*

**Verweerder:** **Mills Brothers B.V.**

Ellen Pankhurststraat 21  
5032 MD Tilburg,  
Nederland

**Gemachtigde:** **AKD Prinsen Van Wijnen N.V.**

Postbus 4714  
4811 VB Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **REBEL & REPUBLIC** (Benelux inschrijving 798502)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 7 april 2006 heeft verweerder een aanvraag voor het woordmerk REBEL & REPUBLIC ingediend voor de waren in de klassen 3, 18 en 25. De aanvraag is onder depotnummer 1109352 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 11 april 2006. Op 11 april 2006 verzocht verweerder de aanvraag om te zetten in een spoedinschrijving. Deze spoedinschrijving werd in behandeling genomen onder nummer 798502 en op 18 april 2006 gepubliceerd.
2. Op 30 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Europese inschrijving 3947298 ROCK & REPUBLIC, ingediend op 23 juli 2004 voor de waren in de klassen 14, 18 en 25.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 5 juli 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom<sup>1</sup>.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 14 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
9. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
10. Op 13 november 2006 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten en stukken slechts in één exemplaar werden ingediend, heeft het Bureau op 20 november de opposant verzocht een tweede identiek exemplaar in te dienen. De opposant kreeg hiervoor een termijn tot en met 20 januari 2007. Na ontvangst van het tweede exemplaar zijn deze argumenten en stukken op 22 november 2006 door het Bureau aan de

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 21 januari 2007 heeft de verweerder argumenten ingediend. Deze zijn op 26 januari 2007 naar de opposant gezonden.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant voert aan dat er een grote gelijkenis bestaat tussen het merk ROCK & REPUBLIC en het merk REBEL & REPUBLIC in visueel, auditief en begripsmatig opzicht. In visueel opzicht bestaan beide tekens uit een combinatie van twee woorden die met elkaar verbonden worden door het '&' koppelteken. In beide woordencombinaties komen het '&' koppelteken én het woord REPUBLIC voor. Opposant stelt dat deze combinatie uniek is in de Benelux. Bovendien beginnen alle woorden met een R, hetgeen - volgens opposant - tot auditieve gelijkenis leidt. Voorts zijn beide termen Engelstalig waardoor de gelijkenis tussen de uitspraak van de merken versterkt wordt. Opposant meent ook dat er begripsmatig een hoge mate van gelijkenis bestaat. Beide tekens bevatten het woord REPUBLIC wat naar een bepaalde staatsvorm verwijst. Opposant verwijst bovendien naar een webpagina waarin ROCK & REPUBLIC wordt omschreven als "*being known for [its] edgy luxury denim with a rebellious rock and roll feel*" en voert opposant ook aan dat het merk een ruig en stoer karakter heeft. Hierdoor meent opposant dat de betekenis van het teken REBEL & REPUBLIC in dezelfde sfeer komt, namelijk de rebelse en opstandige sfeer.

15. Wat betreft de gelijkheid van waren stelt opposant dat de waren in klasse 18 en 25 identiek zijn. Voor de klasse 3 geldt volgens hem dat de waren waarvoor het merk ROCK & REPUBLIC is ingeschreven soortgelijk zijn aan de waren die zijn opgesomd in klasse 3, aangezien deze waren nauw verbonden zijn met de mode- en kledingindustrie. Zo worden de waren in klasse 18 en 25 gereinigd met de reinigingsmiddelen in klasse 3 en is het binnen de modewereld gebruikelijk dat naast kleding, schoeisel en lederwaren, ook verwante modeartikelen worden aangeboden, zoals parfums en andere cosmetische producten.

16. Op voornoemde gronden bestaat, aldus opposant, gevaar voor verwarring bij het publiek. Dit verwarringsgevaar geldt temeer doordat het merk ROCK & REPUBLIC bekendheid geniet bij het modeliefhebbend publiek. Verder is opposant van oordeel dat er indirecte verwarring zou kunnen bestaan, aangezien de consument zou kunnen denken dat de combinatie "[ ] & REPUBLIC" voor een

bepaalde kleding- of modecollectie staat die afkomstig is van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. De opposant verzoekt de inschrijving van het Benelux merk REBEL & REPUBLIC door te halen.

17. Verweerder is van oordeel dat de totaalindruk tussen beide merken niet overeenstemt, daar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van merkregistraties die bestaan uit een nevenschikking en alliteraties. Bovendien meent verweerder dat het bestanddeel "REBEL" wezenlijk verschilt van het bestanddeel "ROCK" en dat het bestanddeel "REPUBLIC" als dominerend bestanddeel ieder onderscheidend vermogen mist met betrekking tot de waren in klassen 18 en 25, omdat het veelvuldig voorkomt. Ter onderbouwing van dit argument voert verweerder een tiental voorbeelden aan, waaronder Banana Republic, Orange Republic, Cotton Republic, Cavallo Republic, enz.

18. Verweerder voert tevens aan dat samengestelde merken die worden verbonden door het koppelteken '&' voor onder andere leder en kleding veelvuldig voorkomen in het merkenregister. Het argument van opposant dat het bestanddeel "& REPUBLIC" een unieke combinatie is in de Benelux, is volgens verweerder geen argument waarmee visuele overeenstemming kan worden verklaard, aangezien opposant geen inschrijving heeft voor "& REPUBLIC" en bij de beoordeling van gelijkenis acht dient te worden geslagen op de totaalindruk die wordt opgeroepen. Verweerder is van oordeel dat er geen auditieve gelijkenis bestaat, aangezien er grote verschillen bestaan tussen het bestanddeel "REBEL" en "ROCK". Ook begripsmatig verschillen de merken volgens verweerder. Een stoer en ruig karakter komt volgens verweerder voor jeans veelvuldig voor bij een zoektocht op internet.

19. De redenering van soortgelijkheid door opposant gaat naar het oordeel van verweerder niet op. Het is wellicht gebruikelijk dat binnen de modewereld verwante modeartikelen worden aangeboden, echter reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen kunnen daar niet onder worden geschaard.

20. Ook het argument van opposant dat het merk ROCK & REPUBLIC bekendheid geniet bij het modelievende publiek betwist verweerder.

21. Gezien het bovenstaande komt verweerder tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt derhalve de inschrijving van het Benelux merk Rebel & Republic te handhaven.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

22. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

23. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

24. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

## **B. Ten gronde**

### **B.1. Verwarringsgevaar**

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

- a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of
- b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: *"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:*

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;*
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."*

27. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003).

### ***Vergelijking van de tekens***

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

29. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn (vgl. artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE), dat *"bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie"*, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol 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 (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ROCK & REPUBLIC	REBEL & REPUBLIC

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit twee woorden die gekoppeld worden door een ampersand. Het eerste woord bestaat uit vier letters, terwijl het tweede woord uit acht letters bestaat. Beide woorden beginnen met de letter "R".

32. Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, is eveneens een woordmerk bestaande uit twee woorden die gekoppeld worden door een ampersand. Het eerste woord bestaat uit vijf letters, terwijl het tweede woord uit acht letters bestaat. Beide woorden beginnen eveneens met de letter "R".

33. Het laatste gedeelte, namelijk [& REPUBLIC], is in beide tekens identiek. Het eerste gedeelte is echter verschillend, met uitzondering van de eerste letter die in beide tekens een "R" is.

34. Bij verbale merken is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient opgemerkt dat het Bureau niet van mening is dat één van de woorelementen een dominerende invloed heeft op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, aangezien door de rangschikking en de combinatie met de ampersand beide bestanddelen op gelijke voet worden geplaatst binnen de merken.

35. Rekeninghoudend met de specifieke omstandigheden van het geval, is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun geheel vanuit visueel opzicht een meer dan gemiddelde overeenstemming vertonen.

#### *Fonetische vergelijking*

36. In beide tekens betreft het een combinatie van twee Engelse woorden en een ampersand. Deze laatste zal dus als het Engels woord "AND" [ænd] worden uitgesproken.

37. Zoals bij de visuele vergelijking reeds aangegeven is het laatste gedeelte, de ampersand en het woord REPUBLIC, van beide tekens identiek. Het eerste gedeelte verschilt echter. Evenwel is er in beide tekens sprake van een alliteratie tussen de twee bestanddelen, immers beginnen beide bestanddelen steeds met een 'R'.

38. Het woord ROCK in het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep en wordt uitgesproken als [rɛk], terwijl het woord REBEL in het betwiste teken uit twee lettergrepen bestaat en als ['rebl] wordt uitgesproken.

39. De tekens in hun geheel zijn in fonetisch opzicht meer dan gemiddeld overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. De term "REPUBLIC" is, zowel in het ingeroepen recht als in het betwiste teken, identiek en refereert naar het Nederlandse woord republiek dat een staats- of regeringsvorm aanduidt waarbij het hoofd niet een vorst is, maar een (door de volksvertegenwoordigers) gekozen persoon of een kleine groep van personen (zie Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal).

41. Het woord "ROCK" in het ingeroepen recht is een muziekvorm en het Engelse woord voor onder andere een rots of steen.

42. Het woord "REBEL" is in het Nederlands hetzelfde als in het Engels en betekent "1. opstandeling tegen de wettige overheid, 2. weerspannige, opstandige" (zie Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal).

43. De verwijzing van opposant naar twee artikels respectievelijk met betrekking tot het ruige en stoere karakter en de "*rebellious rock and roll feel*" van de kleding die onder het merk ROCK & REPUBLIC wordt gecommercialiseerd, kan niet tot een begripsmatige overeenstemming leiden. De stijl die wordt nagestreefd door de ontwerper van een kledingmerk heeft immers geen impact op de semantische analyse. Zoals bovendien terecht door verweerder wordt opgemerkt, is een "stoer" en "ruig" karakter in de modebranche inherent aan bepaalde waren zoals spijkerbroeken.

44. Het oorspronkelijke rebelse karakter van rockmuziek volstaat echter niet om de woorden "ROCK" en "REBEL" als overeenstemmend te beschouwen. Men kan louter overwegen dat de connotatie van het woord ROCK door sommigen als rebels werd en wordt beschouwd.

45. Het Bureau is van oordeel dat in hun totaliteit de tekens een gemiddelde begripsmatige overeenstemming vertonen.

#### *Conclusie*

46. De tekens stemmen visueel en fonetisch meer dan gemiddeld overeen. Op begripsmatig vlak zijn ze gemiddeld overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

47. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder

meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie HvJEG, arrest *Canon*, reeds geciteerd).

48. De opposant baseert zich op alle waren van het ingeroepen recht.

49. De oppositie is tegen alle waren uit de klassen 3, 18 en 25 van het betwiste teken gericht.

50. Bij vergelijking van de waren worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag en dit over de administratieve indeling in klassen heen.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Kl 03 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings-, schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Kl 14 Juwelierswaren en horloges.	
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; handkoffers en reistassen, koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; handtassen; documententassen; ransels; zakportefeuilles; sleuteletuis (lederwaren); portemonnees.	Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierehuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

#### *Klasse 25*

51. De waren in klasse 25 van het betwiste teken zijn expressis verbis vervat in de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

#### *Klasse 18*

52. De waren "*Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierehuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken*" zijn eveneens expressis verbis vervat in de waren in klasse 18 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn dus eveneens identiek.

#### *Klasse 03*

53. Zoals hierboven reeds vermeld (zie punt 15), stelt opposant dat de waren waarvoor zijn merk is ingeschreven, zoals onder andere juwelen, horloges, lederwaren en kledingstukken, soortgelijk zijn aan de waren in klasse 3 van het betwiste teken, aangezien deze nauw verbonden zijn met de mode- en kledingindustrie.



54. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde recentelijk in de zaak TOSCA BLU dat *"vaststaat dat parfumerieartikelen en lederwaren van klasse 18 in se niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Parfumerieartikelen en lederwaren verschillen immers duidelijk zowel naar aard als naar bestemming en gebruik. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn. Diezelfde conclusie geldt wanneer parfumerieartikelen worden vergeleken met kledingsstukken van klasse 25. Ook zij verschillen in se zowel naar aard als naar bestemming of gebruik. Ook hier kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel complementair zijn"*(zie GEA, 11 juli 2007, TOSCA BLU, T-150/04, punten 31 en 32).

55. In dit zelfde arrest stelt het Gerecht verder dat:

*"niet [valt] uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat. Een dergelijke esthetische complementariteit kan slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, punten 60 en 62].*

*Toch volstaat het niet dat de betrokken waren esthetisch complementair in de zin van het vorige punt zijn, opdat kan worden geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben (arrest SISSI ROSSI, reeds aangehaald, punt 63).*

*In casu stelt verzoekster alleen dat het publiek vanwege de praktijk om licenties te verlenen ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht. Ook al is dat gegeven aangetoond, het kan op zich het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren en kleding zoals bedoeld in punt 3 supra, anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt." (zie GEA, 11 juli 2007, TOSCA BLU, T-150/04, r.o. 35 e.v.).*

56. Aangezien niet kan worden vastgesteld dat de waren in klasse 3 van het betwiste teken onontbeerlijk of belangrijk zijn voor het gebruik van de andere waren en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken, is het Bureau van mening dat er in casu geen sprake is van esthetische complementariteit, noch soortgelijkheid.

## B.2. Overige relevante factoren

57. 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 tekens een rol.

58. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende 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 (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd).

59. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). Men mag aannemen dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, aangezien uit de warenlijst niet blijkt dat het om een gespecialiseerd publiek zou gaan, van een gemiddeld niveau is.

60. Aangezien het hier gaat om waren zoals kledingstukken en lederwaren zal het visuele aspect een belangrijke rol spelen door de manier waarop deze te koop worden aangeboden. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde bovendien in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01, r.o. 47 e.v.) dat

*"Aangezien de gemiddelde consument in het bijzonder het overheersende woordbestanddeel van het oudere merk - te weten de term miss fifties - zal onthouden, is het mogelijk dat hij wanneer hij dezelfde, door het aangevraagde merk aangeduide kledingstukken aantreft, denkt dat de commerciële herkomst ervan dezelfde is. Ook al is de gemiddelde consument in staat bepaalde verschillen tussen de twee tekens waar te nemen, toch is het gevaar dus zeer reëel dat de twee merken met elkaar in verband worden gebracht.*

*Wat voorts de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen (voor vrouwen, mannen, jongeren) gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide kleding als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde kledingfabrikant afkomstige productlijnen beschouwt."*

61. De distributiekkanalen van de waren in klasse 18 en 25 zijn – gezien de identiteit tussen de waren van het ingeroepen recht en het betwiste teken – dezelfde. Voor de waren in klasse 3, kan worden aangenomen dat enerzijds sommige van deze waren en de waren van de andere klassen samen in supermarkten te vinden kunnen zijn en anderzijds dat een winkel die bijvoorbeeld lederwaren verkoopt, eveneens een beperkt aanbod aan reinigings- en polijstmiddelen in voorraad heeft. Met uitzondering van het voorgaande zullen de andere waren in deze klasse via grotendeels andere

distributiekanaal worden verhandeld, zoals winkels die gespecialiseerd zijn in schoonheidsverzorging, parfum, enzovoort.

62. Het argument van verweerder dat het bestanddeel REPUBLIC ieder onderscheidend vermogen mist, mede omdat dit veelvuldig wordt gebruikt voor waren in klasse 18 en 25 kan niet gevolgd worden. Het gebruik door andere merken van dit woord neemt niet weg dat dit woord op zich en in combinatie met andere woorden onderscheidend kan zijn en is voor de waren in kwestie.

63. Het argument van opposant dat het merk ROCK & REPUBLIC bekendheid zou genieten bij het modelievend publiek, onder andere door Victoria Beckham, wordt onvoldoende gestaafd op basis van de ingediende producties. Met dit argument kan dan ook geen rekening worden gehouden voor wat betreft de beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

### **C. Conclusie**

64. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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*, reeds geciteerd).

65. De enerzijds deels identieke, deels niet soortgelijke waren en anderzijds meer dan gemiddelde visuele en auditieve overeenstemming en gemiddelde begripsmatige overeenstemming van de tekens, leiden het Bureau ertoe te oordelen dat er sprake is van een gevaar voor verwarring.

## **IV BESLUIT**

66. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

67. Oppositie met nummer 2000439 gegrond is.

68. De Benelux inschrijving 798502 gehandhaafd blijft voor de waren in klasse 3: *Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings-, schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.*

69. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 3 oktober 2007

Diter Wuytens  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys