

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 22 april 2008
N° 2000854

Opposant: **Cortefiel, S.A.**
Avda. Del Llano Castellano, 51
28034 Madrid
Spanje

Gemachtigde: **Vereenigde**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Merken: **Ingeroepen recht 1:** WOMEN'S SECRETS (Europese inschrijving 972356)
Ingeroepen recht 2: *women'secret* (Europese inschrijving 972331)

tegen

Verweerder: **Nanu-Nana Joachim-Hoepp GmbH & Co. KG**
Sögestraße 45
28195 Bremen
Duitsland


Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Postbus 5054
1380 GB Weesp
Nederland

Betwiste merk:

(internationaal depot 892891)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 juni 2006 heeft verweerder een internationaal depot verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk  voor waren in de klassen 3, 14, 16, 18, 20, 24, 25 en 26. Dit internationaal depot is onder nummer 892891 in behandeling genomen en werd in de *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/34 van 28 september 2006 gepubliceerd.

2. Op 28 november 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Gemeenschapsmerken:

- WOMEN'S SECRETS (inschrijvingsnummer 972356) ingediend op 30 oktober 1998 en ingeschreven op 16 december 2003 voor waren in de klassen 3, 14 en 25;
- women'secret (inschrijvingsnummer 972331) ingediend op 30 oktober 1998 en ingeschreven op 5 december 2003 voor waren in de klassen 3, 14 en 25;

3. De oppositie werd oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste internationale depot, maar bij indiening van de argumenten heeft opposant de oppositie beperkt tot de waren in de klassen 3, 14, 18, 25 en 26.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. Op 1 december 2006 verstuurde het Bureau de kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen, met als voorziene aanvangsdatum van de procedure 2 februari 2007. De gegevens van de opposant – zoals weergegeven op het oppositieformulier – stemden niet overeen met het register. Opposant werd conform regel 1.18, lid 5 van het Uitvoeringsreglement (hierna "UR") in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 15 december aan te tonen dat een verzoek tot aantekening van wijziging volledig werd ingediend bij het BHIM.

8. Op 14 december 2006 ontving het Bureau van opposant de nodige documenten. De oppositie werd hierdoor door het Bureau definitief ontvankelijk verklaard op 15 december 2006.

9. Partijen hebben op 1 februari 2007 gezamenlijk verzocht de cooling-off te verlengen. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2007. Het Bureau heeft op 24 april 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 24 juni 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 19 juni 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 2 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft hierop op 30 augustus gereageerd. Deze reactie is op 7 september 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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.

15. Opposant stelt dat er visueel en fonetisch enige overeenstemming is, omdat de tekens het identieke woord SECRET en een voorvoegsel bestaande uit vijf letters bevatten.

16. De merken betekenen "vrouwen geheim", "vrouwen geheimen" en het betwiste teken "meiden geheimen", dan wel "meisjes geheimen". Volgens opposant lijken de merken dan ook, op begripsmatig vlak, aanzienlijk op elkaar. Hoewel normaal gesproken het eerste element door het publiek als belangrijkste wordt gezien, is het eerste element van de merken en het teken in casu verwijzend, waardoor de nadruk op het onderscheidende identieke element SECRET zal komen te liggen. Zelfs indien beide elementen als beschrijvend moeten worden beschouwd, meent opposant dat in het kader van de totaalindruk het identieke laatste woord opvallen en de merken begripsmatig dicht bij elkaar liggen.

17. Verder voert opposant aan dat het kroontje een te onopvallend element is om afstand te creëren tussen de tekens. De tekst, ook al is deze gestileerd, zal volgens hem de belangrijkste plaats innemen en is het dominante element van het merk.

18. De waren in de klassen 3 en 14 van zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken zijn naar oordeel van opposant identiek. Klasse 25 van alle merken omvat de heading waarin zowel kleding, schoeisel en hoofddeksels zijn opgenomen. Ook ten aanzien van de waren in de klassen 18 en 26 van het bestreden teken bestaat soortgelijkheid met de waren in klasse 25 van de merken. Het betreft hier immers accessoires, welke onlosmakelijk verbonden zijn met kleding en toebehoren, die vaak dezelfde oorsprong hebben en door dezelfde winkels en producenten van kleding, schoeisel en hoofddeksels worden verkocht.

19. Opposant meent dat door de identiteit en hoge mate van soortgelijkheid van de waren, dit de iets mindere overeenstemming tussen de merken kan compenseren. Met name de begripsmatige gelijkenis tussen de merken zorgt er volgens hem voor dat er grote kans op verwarring kan ontstaan bij het publiek. Bij

het zien van het bestreden teken is het immers goed mogelijk dat het publiek ervan uit zal gaan dat opposant een apart merk gebruikt voor haar meisjes/kinder-collectie.

20. Opposant verzoekt het Bureau de merkaanvraag van verweerder te weigeren.

21. Verweerder stelt dat zowel visueel als fonetisch de woorden WOMEN'S en WOMEN' niet op GIRL'S lijken. Aangezien de nadruk, zoals ook door opposant gesteld, bij samengestelde tekens op het eerste gedeelte valt, is er volgens verweerder in onderhavig geval geen sprake van overeenstemmende merken.

22. Bovendien voert verweerder aan dat het woord SECRETS (en het enkelvoudige SECRET) geen sterk merkelement is. Hiervoor verwijst verweerder enerzijds naar twee beslissingen van de Board of Appeal van het BHIM inzake een oppositie van het merk SECRETS tegen WOMEN'S SECRETS en anderzijds naar de grote hoeveelheid merken waarin dit element voorkomt voor de klassen 3, 14 en 25. Verweerder meent dat de verschillende voorvoegsels WOMEN'S en GIRL'S dan ook voldoende zijn om verwarring uit te sluiten.

23. Verweerder gaat verder dat hoewel de merken WOMEN'S SECRET en GIRL'S SECRET niet van enig onderscheidend vermogen gespeend zijn, het merken zijn met zodanig weinig onderscheidend vermogen dat reeds de geringste verschillen de merken voldoende van elkaar laten afwijken om verwarringsgevaar uit te sluiten. Daarbij komt dat het bestreden teken is uitgevoerd in een volgens verweerder zeer speciale sierlijke schrijfwijze en voorzien is van een kroontje boven het woord SECRET, waardoor de reeds geringe gelijkenis nog eens extra wordt verzwakt.

24. Verweerder meent dat de oppositie dan ook moet worden afgewezen, of, indien het Bureau tot een andere conclusie zou komen, deze enkel doel mag treffen voor de soortgelijke waren in de klassen 3, 14 en 25.

III. **BESLISSING**

A.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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat 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 vaste 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
women'secret	

Begripsmatige vergelijking

32. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn in het Engels. Het betreft woordelmente die deel uitmaken van de normale woordenschat en die door het Benelux publiek onmiddellijk zullen worden begrepen.

33. Het laatste woordelmente ("SECRET") is in beide tekens identiek en betekent in het Nederlands geheim. Het eerste gedeelte van het ingeroepen recht en het bestreden teken betekenen respectievelijk vrouwen en meisjes. Beide woordelmente verwijzen dus naar personen van het vrouwelijk geslacht, zij het

van een andere leeftijdscategorie. Hierdoor bestaat er begripsmatig een sterke verwantschap tussen deze woorden.

34. In dit verband zij eraan herinnerd dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het eerste gedeelte van beide tekens is in casu beschrijvend en niet onderscheidend voor de aangeduide waren. Het tweede gedeelte van de tekens, alsook de merken in hun totaliteit, verwijzen naar de mystiek van vrouwelijke schoonheid en elegantie, maar zijn niet beschrijvend.

35. Gezien het bovenstaande, is het Bureau van oordeel dat op begripsmatig vlak de tekens in hun geheel in hoge mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf letters ("WOMEN") en zes letters ("SECRET"), met daartussen een accent, waardoor de s van secret een dubbele functie vervult. Dit merk is opgemaakt in een zwart gedrukt lettertype.

37. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat eveneens bestaat uit twee wordelementen van respectievelijk vijf en zes letters, namelijk GIRL'S en SECRET, geschreven in handgeschreven gestileerd lettertype, in een kleurenschakking gaande van geel tot rood en met op de letter c van secret een kroontje.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement. Het in aanmerking komend publiek zal in casu de grafische weergave slechts als een versieringselement opvatten.

39. Het eerste gedeelte merk en teken verschillen volledig van elkaar. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan dit eerste deel (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het identieke laatste gedeelte in casu het meest dominerende element.

40. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in beperkte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. Voor de auditieve vergelijking gelden gelijkaardige overwegingen. De eerste wordelementen (women en girl) worden totaal verschillend uitgesproken, namelijk ['wi-mən] en ['gər(-ə)]. Echter het meest dominerende element ("SECRET") is identiek en wordt dan ook op dezelfde wijze uitgesproken.

42. Het dubbele gebruik in het ingeroepen recht van de letter s, voor zowel de afkorting van het Engelse voornaamwoord voor "hun" als voor de eerste letter van secret, zorgt niet voor een merkbaar auditief verschil bij de uitspraak van het merk.

43. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens beperkt overeenstemmen.

Conclusie

44. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak in beperkte mate overeen. Op begripsmatig vlak is er sprake van een hoge mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotion; tandreinigingsmiddelen.	Cl 3 Cosmétiques, en particulier produits de beauté et produits de maquillage; parfums. <i>Kl 3 Cosmetische middelen, in het bijzonder schoonheidsproducten en make-up; parfumerieën.</i>
Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	Cl 14 Bijouterie; joaillerie; bijoux fantaisie; horlogerie; étuis à bijoux; autres marchandises en métaux précieux et/ou en plaqué, compris dans cette classe. <i>Kl 14 Bijouterieën; juwelen; fantasiejuwelen; uurwerken; etuis voor juwelen; producten van edele metalen of verguld of verzilverd, voor zover niet begrepen in andere klassen.</i>
	Cl 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe); sacs de toutes sortes (comprises dans cette classe); portefeuilles, bourses et porte-monnaie; valises de toutes sortes (comprises dans cette classe); parapluies, parasols et cannes; troussees de voyage et leurs parties (comprises dans cette classe). <i>Kl 18 Leder en kunstleder en hierhuit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen; portefeuilles, beurzen en portemonnaies; koffers, voor zover niet begrepen in andere klassen;</i>

	<i>paraplu, parasols en wandelstokken; reistassen en hun onderdelen (voor zover niet begrepen in andere klassen).</i>
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; dames-, heren- en kinderconfectiekleding.	CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. <i>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</i>
	CI 26 Badges ornementaux, broches en tant qu'accessoires de vêtements, boutons, crochets, fermetures et boucles pour vêtements; bandeaux pour les cheveux et autres articles décoratifs pour la chevelure; pelotes d'aiguilles; fleurs artificielles. <i>KI 26 Badges voor versiering; broches zijnde kledingtoebehoren; knopen, haken, sluitingen en gespen voor kleding; haarbanden en andere decoratieve artikelen voor het haar; naaldenkussens; kunstbloemen.</i>
	<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>

Klasse 03

47. De waren *cosmetische middelen* en *parfumerieën* komen zowel voor in de warenlijst van het ingeroepen merk als het bestreden teken.

Klasse 14

48. De waren *Bijouterieën; juwelen; fantasiejuwelen; uurwerken; producten van edele metalen of verguld of verzilverd, voor zover niet begrepen in andere klassen* zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren in klasse 14 van het ingeroepen recht.

49. De waren *etuis voor juwelen* zijn soortgelijk aan de aangeduide waren *juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen* in klasse 14 van het ingeroepen recht. Het betreft hier immers complementaire waren. Wanneer men een juweel aanschaft zal dit door de verkoper in een bijpassende etui worden gestopt om het niet te beschadigen. Veelal zal dit etui het merk van het juweel dragen. Het in aanmerking komend publiek zal dus dezelfde herkomst toeschrijven aan het juweel als het daarvoor bestemde etui.

Klasse 18

50. De volgende waren zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht: *uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen; portefeuilles, beurzen en portemonnaies;*

koffers, voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplus, parasols en wandelstokken; reistassen en hun onderdelen (voor zover niet begrepen in andere klassen).

51. Met betrekking tot de eventuele complementariteit van kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18 zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (arrest SISSI ROSSI, T-169/03, 1 maart 2005). Waren als schoeisel, kledingstukken, hoeden of handtassen kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument.

52. Naast de gespecialiseerde winkels, zijn deze waren ook in de zaken waar andere kledingstukken worden verkocht te vinden. Zoals het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde, moet bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, *“rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals handtassen, van klasse 18. Deze eventuele coördinatie hangt af van de betrokken consument, het soort activiteit waarvoor deze uitstraling wordt gevormd (met name werk, sport of vrije tijd) of de marketinginspanningen van de marktdeelnemers in de sector. Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming. Hieruit volgt dat bepaalde consumenten een nauw verband zien tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en kledingaccessoires zoals bepaalde „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18, en dat zij dus kunnen denken dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming. Derhalve zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en de kledingaccessoires die vallen onder „uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 18 soortgelijk in een mate die niet gering kan worden geacht”* (GEA, Piranha, T 443/05, 11 juli 2007).

53. Ook voor *paraplus, parasols en wandelstokken; reistassen en hun onderdelen (voor zover niet begrepen in andere klassen)* geldt dat deze in dezelfde winkels te vinden zijn als kleding, schoeisel en hoofddeksels en deze soms ook door dezelfde fabricanten op de markt worden gebracht. Ook hier zal de consument kunnen denken dat deze afkomstig zijn van dezelfde onderneming.

54. De waren *leder en kunstleder* zijn naar hun aard en bestemming dermate verschillend dat deze niet soortgelijk zijn aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Voor wat betreft leder en kunstleder, gaat het om het basismateriaal, bestemd voor de producenten van bijvoorbeeld kleding en accessoires, dit zal niet via dezelfde distributiekanaalen worden verkocht.

Klasse 25

55. De waren *kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels* komen expressis verbis voor in de warenlijst van zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken.

Klasse 26

56. Net zoals voor de waren in klasse 18 van het bestreden teken, geldt voor de volgende waren uit klasse 26, *badges voor versiering; broches zijnde kledingtoebehoren; haarbanden en andere decoratieve artikelen voor het haar*, dat zij soortgelijk kunnen worden geacht aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht, door hun complementair karakter aan kleding.

57. De waren *knopen, haken, sluitingen en gespen voor kleding; naaldenkussens; kunstbloemen* zijn niet soortgelijk. Het betreft hier immers heel specifieke waren, die naar hun aard en bestemming verschillen en die bovendien niet via dezelfde verkoopkanalen op de markt worden gebracht.

Conclusie

58. Het Bureau is van oordeel dat de waren deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk zijn.

A.2. Overige relevante factoren

59. Wat betreft de verwijzing van verweerder naar twee beslissingen van de Beroepskamer van het BHIM (zie supra, 22), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is door uitspraken van afdelingen van het BHIM. Bovendien is de context van voorliggende oppositie dermate anders dat de aangehaalde citaten irrelevant zijn.

60. Het argument van verweerder dat het bestanddeel SECRET geen sterk merkelement is, mede omdat dit veelvuldig wordt gebruikt voor waren in 3, 14 en 25 kan niet gevolgd worden. Het gebruik in andere merken van dit woord neemt immers niet weg dat het op zich en in combinatie met andere woorden onderscheidend en dominerend kan zijn en is voor de waren in kwestie.

61. 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.

62. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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). Voor wat betreft de waren, zoals kleding, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een gemiddeld aandachtsniveau. Voor de waren in klasse 14, zal het aandachtsniveau waarschijnlijk hoger liggen, aangezien het hier niet om een alledaagse en vaak prijzige aankoop gaat.

63. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01) dat wat de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt 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 waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

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).

B. Conclusie

65. Op begripsmatig vlak is er sprake van een hoge mate van overeenstemming. De tekens stemmen visueel en auditief in beperkte mate overeen. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar voor de identieke en soortgelijke waren.

66. Aangezien reeds verwarringsgevaar werd vastgesteld en het tweede ingeroepen recht exact dezelfde warenlijst heeft, zal het Bureau om proceseconomische redenen niet meer toekomen aan de beoordeling van dit recht.

IV BESLUIT

67. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

68. Oppositie met nummer 2000854 gedeeltelijk gegrond is.

69. De internationale inschrijving 892891 in de Benelux niet ingeschreven wordt voor de volgende waren:

- Klasse 3, 14 en 25: alle waren.
- Klasse 18: uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen; portefeuilles, beurzen en portemonnaies; koffers, voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu, parasols en wandelstokken; reistassen en hun onderdelen (voor zover niet begrepen in andere klassen).
- Klasse 26: badges voor versiering; broches zijnde kledingtoebehoren; haarbanden en andere decoratieve artikelen voor het haar.

70. De internationale inschrijving 892891 in de Benelux wel ingeschreven wordt voor de volgende waren:

- Klasse 18: leder en kunstleder.
- Klasse 26: knopen, haken, sluitingen en gespen voor kleding; naaldenkussens; kunstbloemen.
- Alle waren waartegen de oppositie niet was gericht.

71. 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, 22 april 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne