

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 22 oktober 2008
N° 2001584

Opposant: **COFRA Holding AG**
Grafenauweg 10
6300 Zug,
Zwitserland

Gemachtigde: Mr. Martine Demeur
Keizerlaan 3
1000 Brussel,
België

Ingeroepen merk: JINGLERS (Europese inschrijving 106161)

tegen

Verweerder: **HOSIERY SOURCE INTERNATIONAL,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Meerminne 1 bus 9
2640 Mortsel,
België

Gemachtigde: Bureau M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen,
België

Betwiste merk:



(Benelux depot 1132865)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 april 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 een Benelux depot verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1132865 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2007.

2. Op 7 juni 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk JINGLERS (Europese inschrijving 106161) ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 8 april 1998 voor waren in de klassen 14, 18, 25 en 28.

3. Bij het instellen van de oppositie was de opposant ALDEMAR AG. Uit het Europese register blijkt dat de nieuwe houder van het ingeroepen recht COFRA Holding AG is. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe houder niet in de plaats zou komen van de eerdere houder, vervangt de nieuwe houder de eerdere houder als opposant.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 18 en 25 van het ingeroepen recht en gericht tegen alle waren en diensten van het bestreden teken.

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. De oppositie is ontvankelijk. Op 14 juni 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 augustus 2007. Het Bureau heeft op 16 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 16 oktober 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Partijen verzochten op 18 augustus 2007 de procedure op te schorten. Dit werd door het Bureau bevestigd op 30 augustus 2007. De termijn van opposant om argumenten en stukken in te dienen werd aldus verlengd tot en met 16 december 2007.

10. Op 14 december 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet identiek in tweevoud waren, verstuurde het Bureau op 18 december 2007 een regularisatieverzoek, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 18 februari 2008

om een tweede identiek exemplaar in te dienen. Het Bureau ontving op 19 december 2007 dit tweede exemplaar en stuurde de argumenten en stukken door aan verweerder op 3 januari 2008, waarbij een termijn tot en met 3 maart 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 28 januari 2008 verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Dit verzoek werd door het Bureau aan opposant gestuurd op 1 februari 2008, waarbij hij een termijn kreeg tot en met 1 april 2008 om deze gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Opposant diende op 26 februari 2008 gebruiksbewijzen in, dewelke op 27 februari 2008 door het Bureau werden doorgestuurd aan verweerder, met hierin een termijn tot en met 27 april 2008 op te reageren op de argumenten en de gebruiksbewijzen.

13. Verweerder heeft op 17 maart 2008 gereageerd, met hierin een verzoek tot warenbeperking. Deze reactie is op 19 maart 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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.

17. Opposant stelt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht groot is omdat het merk enerzijds een uitgevonden teken is dat niet beschrijft, noch verwijst en bovendien reeds sinds 1971 door de opposant gebruikt wordt ter aanduiding van de kleding die verkrijgbaar is in de C&A-winkels. Hiertoe voegt opposant een verkoopoverzicht bij van de waren die onder dit merk tussen 1998 en 2007 op de markt werden gebracht.

18. Verder is opposant van mening dat merk en teken gelijk zijn, of er minstens sprake is van overeenstemming. Immers is de achtergrond van geen belang en is het weglaten van de letter r in het teken van ondergeschikt belang en zonder invloed op de waarneming wat betreft uitzicht of klank.

19. Wat betreft de waren stelt opposant dat de waren in de klassen 18 en 25 onder de ruime noemer "kleding en toebehoren" kunnen worden samengebracht. De in klasse 35 vermelde dienst is de groothandel van de in klasse 18 en 25 vermelde waren en is derhalve eveneens soortgelijk.

20. Volgens opposant staat het dan ook vast dat de gemiddelde aandachtige consument de waren van verweerder zal verwarren met de onder het merk op de markt gebrachte soortgelijke waren. Hij verzoekt dan ook de oppositie gegrond te verklaren en de aanvraag van het teken te weigeren.

21. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen en gaat pas na indiening hiervan door opposant in op deze bewijzen van gebruik en de argumenten.

22. Volgens verweerder tonen de gebruiksbewijzen duidelijk aan dat het merk sinds jaren uitsluitend voor jeansbroeken wordt gebruikt. Bovendien wordt het merk alleen in combinatie met een logo en de vermelding "Jeanswear at C&A" of "Authentic Jeanswear" gebruikt. Door de toevoeging van C&A lijkt verwarring over de herkomst volgens verweerder totaal onmogelijk.

23. Het logo van het ingeroepen recht is volgens verweerder visueel totaal verschillend van de merkaanvraag. Ook de uitspraak van merk en teken is anders.

24. Verweerder is dan ook van mening dat er voldoende verschillen bestaan om de coëxistentie van beide merken toe te laten en verzoekt de oppositie te verwerpen met betrekking tot de waren die overblijven na de verzochte warenbeperking.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

26. Overeenkomstig regel 1.29 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 en diensten waarop de oppositie berust.

27. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 23 april 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen, loopt van 23 april 2002 tot 23 april 2007.

Beoordeling

28. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in de klassen 18 en 25 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

29. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a. Attest en verkoopoverzicht 1998-2007
- b. Bestelbonnen
- c. Voorbeelden van "Jinglers"-producten
- d. Prints van de C&A webpagina
- e. Marktonderzoek
- f. Productdossier betreffende spijkerbroeken

Attest en verkoopoverzicht 1998-2007

30. Het eerste document is een attest van de Head of Buying Mens Heavywear gedateerd 29 oktober 2007 waarin vermeld wordt dat alle waren in de intern bij opposant gehanteerde klasse 718 ("Jeanswall") het merk Jinglers dragen. Verder staat hierin te lezen dat Jinglers als merk sinds 1971 wordt gebruikt en als "Jeanswall" sinds 1999.

31. Verder wordt een overzicht meegestuurd voor de in de interne klasse 718 genoemde waren met cijfers voor de jaren 1998 tot en met 2007. Hieruit blijkt dat er in België en Nederland gedurende de relevante periode circa 1 miljoen stuks verkocht zijn.

Bestelbonnen

32. Opposant dient tevens twee bestelbonnen in, respectievelijk uit 2005 en 2006, voor broeken uit de aan opposant interne klasse 718. De bestelde aantallen overschrijden telkens 10.000 stuks.

Voorbeelden

33. Als voorbeeld voor het gebruik van het ingeroepen recht stuurt opposant enkele uitgeprinte kleurenfoto's van jeansbroeken met daaraan labels en etiketten met daarop het woordelement Jinglers in onder andere de volgende opmaak:

*Prints van de C&A website*

34. Ook dient opposant twee geprinte pagina's van de C&A website in, waar het merk Jinglers kort voorgesteld wordt. Deze print-outs dateren van 11 februari 2008 en betreffen de collecties van het voorjaar/de zomer 2008. Deze vallen dus buiten de relevante periode.

Marktonderzoek

35. Als vijfde element draagt opposant een onderzoeksrapport van TNS-NIPO aan, genaamd "Merkenbekendheid Mannen 2005". Hierin is te lezen hoe de bekendheid onder de mannen van merken zich verhoudt. Het merk Jinglers bevindt zich in de categorie overhemden op plaats 14.

Productdossier Spijkerbroeken

36. Als laatste stuk wordt een artikel uit "Goede waar" van maart-april 2003 meegestuurd waarin een dossier betreffende spijkerbroeken staat. Op de laatste pagina van dit artikel staat een overzicht van merken gebaseerd op hun marktaandeel in Nederland, aangevuld met merken en producten die een sociaal keurmerk hanteren en/of gebruik maken van duurzame grondstoffen. Het ingeroepen recht bevindt zich in deze lijst op de 11^{de} plaats.

Conclusie

37. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), 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 (arrest Ansul,

reeds aangehaald, punt 43). 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 (arrest Ansul, reeds aangehaald; GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; GEA, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

38. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch 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 (zie GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008).

39. Het ingeroepen recht wordt zoals verweerder stelt in een bepaalde opmaak gebruikt, evenwel heeft dit niet tot gevolg dat het onderscheidend vermogen van het woordmerk van opposant wordt gewijzigd. De onderstaande beschrijvende teksten zullen in tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 22) niet als onderscheidende en dominerende bestanddelen worden opgevat.

40. Zoals verweerder terecht opwerpt in zijn reactie op de gebruiksbewijzen, toont opposant onvoldoende aan het ingeroepen recht te gebruiken voor alle waren waarop hij zich beroept, maar bewijzen deze enkel gebruik van het ingeroepen recht gedurende de relevante periode voor jeansbroeken en overhemden. Bij de verdere beoordeling van deze oppositie zal enkel met deze waren rekening worden gehouden.

B. Verwarringsgevaar

41. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

42. 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”.*

43. 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).

B.1. Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

45. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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.

46. Bij het indienen van zijn reactie heeft verweerder zijn warenlijst beperkt tot waren in klasse 25, waardoor de oppositie zich enkel nog tegen deze waren richt. De waren waarop de oppositie gebaseerd is, wordt in deze beperkt tot spijkerbroeken en overhemden, aangezien opposant enkel daarvan bewijs heeft geleverd.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Spijkerbroeken; overhemden.	KI 25 Sokken, kousen en pantoffels.

47. De waren in klasse 25 van het bestreden teken zijn algemeen gesteld waren uit de kledingbranche, net als de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Het is in deze branche heel gebruikelijk dat een merk een hele lijn op de markt brengt, inclusief ondergoed, accessoires en zelfs schoenen. Bovendien zullen deze waren naast de gespecialiseerde winkels, ook te vinden zijn in verkooppunten waar andere kledingstukken worden verkocht.

48. 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 [...] 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" (GEA, Piranha, T-443/05, 11 juli 2007).

49. Aangezien de waren door de band samen worden gebruikt en de consument het normaal zal vinden dat deze waren van dezelfde fabrikant of distributeur afkomstig zijn en onder hetzelfde merk worden op de markt gebracht, is het Bureau van oordeel dat de waren in kwestie soortgelijk zijn.

B.2. Vergelijking van de tekens


50. 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).

51. 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).

52. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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).

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JINGLERS	

Visuele vergelijking

54. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters: JINGLERS.

55. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een woord van zeven letters, JINGLES, waarvan de eerste en de laatste letter in een vetter en groter lettertype staan geschreven. De onderste zijde van de S vormt tevens een streep onder de rest van de voorgaande letters. De achtergrond is een rechthoek die opgedeeld is in vier driehoeken, waarvan de bovenste en de onderste rood gekleurd zijn en de driehoeken aan de zijkanten donker zijn.

56. 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. Dit is in casu niet anders, aangezien de beeldelementen door het publiek louter als versiering zullen worden opgevat.

57. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaliteit op visueel vlak in zeer grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

58. Het ingeroepen recht is het woord “JINGLERS” en het wordelement van het bestreden teken “JINGLES” De wordelementen verschillen dus enkel wat betreft de voorlaatste letter van het ingeroepen recht. Deze letter zal bij de uitspraak van beide tekens naar de achtergrond verdwijnen aangezien dit geen prominente plaats inneemt en het tevens een doffe klank betreft. Fonetisch worden de tekens immers respectievelijk in het Engels als volgt uitgesproken: \ˈjɪŋ-ɡəlˈz\ en \ˈdʒɪŋ-ɡ(ə)-lɜːz\ (bron: Merriam-Webster Online Dictionary).

59. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Daar het enige verschil zich bevindt in de zevende letter, zonder auditieve doorslaggevende klank, is dit in onderhavig geval eveneens van toepassing.

60. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit in zeer grote mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

61. Het wordelement van het bestreden teken is de Engelse meervoudsvorm van “jingle”. Dit heeft in de Engelse taal de volgende betekenissen: “1. to make a light clinking or tinkling sound; 2. to rhyme or sound in a catchy repetitious manner” (zie Merriam-Webster Online Dictionary). Dit woord wordt ook in het Nederlands gebruikt en is als dusdanig ook in Nederlandse woordenboeken te vinden, zoals bijvoorbeeld Van Dale, waarin “jingle” gedefinieerd wordt als metaalachtig bijgeluid in de mechanische weergave van muziek en als herkenningmelodie (zie Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie). Het Benelux publiek zal door het veelvuldig gebruik van dit woord op de radio en in Engelstalige liedjes (denk bijvoorbeeld aan Jingle Bells) dit onmiddellijk herkennen en de betekenis van dit woord begrijpen.

62. Het woord “Jingler” heeft in de Engelse taal als betekenis “een jingle veroorzaken” (zie Merriam-Webster Online Dictionary) en heeft aldus een betekenis die nauw aanleunt bij en in het verlengde ligt van de betekenis van het bestreden teken. Jingers is in deze niks meer dan de correcte Engelstalige meervoudsvorm van het enkelvoudige zelfstandig naamwoord.

63. Evenwel is het Bureau van oordeel dat het Benelux publiek of in elk geval een aanzienlijk deel daarvan deze betekenis van dit Engelse woord niet zal begrijpen en misschien enkel door de auditieve overeenkomsten zal denken dat het verwante begrippen betreft.

64. Het Bureau is al met al van oordeel dat de tekens voor het in aanmerking komend Benelux publiek op begripsmatig vlak niet of slechts in beperkte mate overeenstemmen..

Conclusie

65. De tekens stemmen auditief en visueel in zeer grote mate overeen. Op begripsmatig vlak stemmen zij niet of slechts in beperkte mate overeen.

C. Overige relevante factoren

66. 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.

67. 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). In onderhavig geval beschikt het Bureau niet over enige informatie waaruit kan worden afgeleid dat het aandachtsniveau in dit geval hoger zou zijn. De consument zal met dergelijke waren in aanraking komen bij het winkelen, waarbij kledingstukken op elkaar liggen of naast elkaar hangen en ze voornamelijk op basis van vorm, uitzicht, snit, enz kopen.

68. 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).

69. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende kledingstukken, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (zie ook BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

70. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een *ab initio* normaal onderscheidend vermogen, dat mogelijkerwijs, zoals opposant stelt (supra, punt 17), nog verhoogd is door het jarenlange gebruik dat ervan is gemaakt. De beschermingsomvang is dus tenminste normaal.

D. Conclusie

71. De waren van merk en teken zijn soortgelijk. Op auditief en visueel vlak stemmen de tekens in zeer grote mate overeen. Op begripsmatig vlak is er geen of slechts in beperkte mate sprake van overeenstemming. Het Bureau is van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

72. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

73. Oppositie met nummer 2001584 gegrond is.

74. Het betwiste Benelux depot met nummer 1132865 niet ingeschreven wordt.

75. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 oktober 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard