



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002109

van 2 april 2009

Opposant: **Gustav Digel Kleiderfabriken GmbH & Co. KG**
Calwer Strasse 81
72202 Nagold
Duitsland

Gemachtigde: **Octrooibureau LIOC BV**
Postbus 13363
3507 LJ Utrecht
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Digel** (Europese inschrijving 43885)

Ingeroepen recht 2: **Digel** (Internationale inschrijving 621423)

tegen

Verweerder: **Cornelis A. Kluijfhout**
Leijzenhoek 4
4901 ET Oosterhout
Nederland

Gemachtigde: **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **DIGO** (depotnummer 1140343)

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

1. Op 31 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk DIGO ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1140343 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 3 augustus 2007.
2. Op 30 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 43885 Digel, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 16 juni 1998 voor waren in klasse 25;
 - Internationale inschrijving 621423 Digel, ingediend op 12 juli 1994 en ingeschreven op 18 oktober 1994 voor waren in klasse 25.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en 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.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 november 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 10 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn van twee maanden is gegeven om hierop te reageren en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 6 maart 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 11 maart 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 mei 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 8 mei 2008 heeft verweerder opposant verzocht bewijzen van gebruik te overleggen en aangegeven zijn reactie op de argumenten tegelijk in te dienen met zijn reactie op de bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft dit verzoek op 9 mei 2008 aan de opposant gezonden, waarbij hem een termijn tot en met 9 juli 2008 werd toegekend om bewijzen in te dienen.

11. Op 30 juni 2008 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze werden in enkelvoud ingediend. Opposant werd een termijn gegeven om een tweede exemplaar van deze stukken in te dienen, tot en met 15 september 2008. Op 17 juli 2008 heeft opposant deze stukken alsnog ingediend.

12. Op 22 juli 2008 werden de bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder, die een termijn tot en met 22 september 2008 kreeg om op deze stukken te reageren.

13. Op 22 september 2008 heeft verweerder, met tussenkomst van een advocaat, zijn reactie op de stukken en argumenten van opposant aan het Bureau toegezonden. Deze stukken en argumenten werden op 24 september 2008 aan opposant gezonden.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen 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

A. Argumenten van opposant

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 diensten van de merken in kwestie.

17. Opposant geeft in de eerste plaats aan, dat de oppositie werd ingesteld tegen een deel van de waren van het depot van deposant, namelijk tegen de waren "leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken" in klasse 18 en "kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" in klasse 25.

18. Opposant merkt op dat de betrokken merken woordmerken betreffen, waardoor beeldelementen of afwijkende lettertypes niet bepalend zijn voor de verschillen in de totaalindruk voor wat betreft het visuele aspect. In dit kader merkt opposant ook op dat zowel het teken van verweerder als het merk van opposant bestaan uit twee lettergrepen en dat beide woorden hun eerste drie letters gemeen hebben. Opposant geeft aan dat bij (overwegend) verbale merken, het eerste gedeelte van het woord over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt en ook het gedeelte is dat duidelijker herinnerd wordt dan de rest. Om zijn stelling te onderbouwen, verwijst opposant naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau, te weten de beslissing in de zaak ETEX/ETEC (nr 2000089).

19. Zowel het betwiste teken DIGO, als de ingeroepen rechten Digel, zijn korte merken. De klemtoon valt bij beide op de identieke eerste lettergreep "DI", aldus opposant. Bovendien begint de tweede lettergreep bij beide woorden met een "G". Tenslotte merkt opposant op dat de overige letters, "E" en "L" bij Digel en de "O" bij DIGO, tot dezelfde groep van klanken behoort, de zogenaamde

stemhebbende sonoranten, dat wil zeggen klanken waarbij tijdens het uitspreken de stembanden meetrillen en er geen vernauwing in de mondholte optreedt.

20. Opposant acht verwarring vooral waarschijnlijk omdat het ingeroepen recht noch het betwiste teken een specifieke betekenis hebben. Hierdoor zijn beide woorden moeilijker te onthouden.

21. De gemiddelde koper, die met name kleding met weinig aandacht koopt, zal de ingeroepen rechten en het betwiste teken volgens opposant niet uit elkaar kunnen houden, zeker gezien het feit dat beiden slechts zelden in dezelfde winkels uitgestald zullen zijn.

22. Voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren merkt opposant op dat de waren "kleding" in klasse 25 identiek zijn. De waren "schoeisel" en "hoofddeksels" in klasse 25 van het betwiste teken, kunnen complementair zijn aan de waren van opposant en hebben dezelfde bestemming en dezelfde verkoop kanalen, zo stelt deze. Bovendien is het in de kledingbranche gangbaar om mensen in hun geheel te kleden, dat wil zeggen inclusief schoenen en hoed. Hetzelfde geldt volgens opposant voor "leder, kunstleder en hieruit vervaardigde producten". In mindere mate geldt voor herenmodezaken dat er ook wandelstokken, paraplu's en koffers worden verkocht.

23. Opposant vreest verwarringsgevaar en vraagt het Bureau de oppositie met nummer 2002109 gegrond te verklaren.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder vraagt in de eerste plaats bewijzen van gebruik aan opposant. Nadat hij deze ontvangen heeft, reageert hij, door tussenkomst van zijn advocaat, op de argumenten van opposant.

25. Verweerder merkt op dat hij zich beweegt in het lagere prijssegment en vooral levert aan grootwinkelbedrijven.

26. Hij merkt ook op sinds 23 december 1997 houder te zijn van een woord-/beeldmerk DIGO.

27. Verweerder is van mening dat het (deskundige) publiek geen link zal leggen tussen het betwiste woordmerk en de ingeroepen rechten, omdat de gelijkenis tussen beiden te gering is.

28. Met betrekking tot de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat alle tekens woordmerken zijn, bestaande uit twee lettergrepen die echter totaal verschillend worden uitgesproken. De ingeroepen rechten spreekt men uit als "die-ghel", volgens verweerder een lange, zachte Duitse uitspraak. Het betwiste teken wordt uitgesproken als "di-go", een korte harde Engelse uitspraak, zo stelt verweerder. Aangezien de uitspraak van beide lettergrepen verschilt, wordt ook de cadans beïnvloed. Op auditief vlak stemmen merk en teken volgens verweerder niet overeen.

29. Ook op visueel vlak stemmen het betwiste teken en de ingeroepen rechten volgens verweerder niet overeen. Dit is het gevolg van het verschillende klankbeeld van merk en teken, waardoor de consument twee totaal verschillende merken "ziet". Bovendien is er een aantal visuele verschillen, aldus verweerder: het ingeroepen recht bestaat uit 5 tekens, het betwiste teken slechts uit 4; het ingeroepen recht komt niet in zijn geheel voor in het betwiste teken; het betwiste teken wordt in hoofdletters

geschreven, het ingeroepen recht niet; het betwiste teken eindigt op een krachtige "o", waardoor het een geheel andere indruk achter laat dan het ingeroepen recht. Deze visuele verschillen zorgen volgens verweerder voor een merkbaar verschil tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

30. Verweerder is het niet eens met het argument van opposant dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken geen betekenis hebben. Volgens verweerder bestaat het betwiste teken uit de lettergrepen "DI" en "GO". "GO" is een bekend Engels woord, aldus verweerder, en betekent "gaan". Hierdoor stemmen merk en teken op begripsmatig vlak niet overeen; bovendien zou deze betekenis een door het Bureau eventuele veronderstelde auditieve of visuele overeenkomst neutraliseren.

31. Verweerder merkt met betrekking tot de waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 op, dat deze niet soortgelijk zijn. Van verwarringsgevaar kan daarom geen sprake zijn. Verweerder merkt in dit kader op dat er in het verleden nimmer sprake is geweest van enige concrete verwarring. Opposant heeft volgens verweerder in het verleden bovendien nooit bezwaar gemaakt tegen gebruik van het gecombineerde woord-/beeldmerk DIGO.

32. Volgens verweerder dient bij dit alles in ogenschouw te worden genomen dat in geval van slagen van deze oppositie, dit voor verweerder het verstrekkende en onaanvaardbare gevolg zou hebben dat zijn bestaande en rechtmatig gevoerde woord-/beeldmerk niet meer ge-restyled kan worden.

33. Met betrekking tot het aandachtsniveau van de consument, merkt verweerder op dat deze in de modebranche zeer hoog is, omdat de consument goed weet wat er te koop is.

34. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, omdat het betwiste teken en de ingeroepen rechten niet overeen stemmen.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

35. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen. Opposant heeft binnen de daartoe verleende termijn stukken ingediend waaruit het gebruik moet blijken. Verweerder heeft naar aanleiding van de doorzending door het Bureau van deze stukken niet meer gereageerd.

36. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen, nu verweerder niet heeft gereageerd. Op grond van regel 1.29, lid 4 van het Uitvoeringsreglement kan de verweerder "zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen". In regel 1.25, sub d wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet meer gereageerd heeft, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. 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.

42. In het huidige geval werd oppositie ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste depot (zie punt 17).

43. De te vergelijken waren worden hieronder gezamenlijk behandeld. Het betreft de volgende waren:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

	Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.
Kl 25 Kledingstukken	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 18

44. De volgende waren zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten: "uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken".

45. Volgens de rechtspraak zijn waren complementair 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).

46. 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. Om die reden is het in de modebranche heel gebruikelijk om deze producten onder één dak te verkopen, om zodoende de outfit van de klant zo compleet mogelijk te maken. Want wat is een mooie broek, zonder bijpassende ceintuur, of een prachtige jas zonder passende tas, en schoenen die het geheel completeren?

47. Wanneer de modegevoelige man of vrouw op reis gaat, wil hij of zij al deze prachtige artikelen bovendien vervoeren in tassen die op elkaar zijn afgestemd: de koffer past dan vaak in dezelfde lijn als de beautycase of de toilettas, de tas voor eventuele handbagage ook weer bij de koffer. Ook de paraplu of het parasolletje kan op het geheel worden afgestemd.

48. De verkooppunten voor producten als reistassen zijn vaak dezelfde als de verkooppunten voor paraplu's en wandelstokken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat één bepaald merk al deze verschillende producten, bijvoorbeeld met een opgedrukt logo, verkoopt. Tenslotte is het gebruikelijk dat modehuizen dergelijke producten onder dezelfde of afgeleide merken verkopen.

49. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde op eenzelfde manier, voor wat betreft de beoordeling van de verbanden tussen de verschillende bovengenoemde waren: *"[dat] rekening [moet] 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).

50. De waren dierenhuiden zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren kledingstukken van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals bijvoorbeeld stolas, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen.

Klasse 25

51. De waren “kledingstukken” komen expressis verbis voor in de warenlijst van zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken. Deze zijn dus identiek.

52. Voor wat betreft “schoeisel en hoofddeksels” werd hierboven reeds betoogd dat deze soortgelijk zijn aan de waren “kledingstukken”, omdat zij kunnen bijdragen aan de uitstraling van de betrokken consument en vaak in dezelfde winkels verkocht worden. Bovendien is het gebruikelijk dat modehuizen ook deze producten op de markt brengen.

Conclusie

53. De waren van het betwiste teken zijn identiek en soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

54. 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).

55. 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.

56. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

57. Beide ingeroepen rechten zijn identiek en worden hierna dan ook gezamenlijk behandeld. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Digel	DIGO

Visuele vergelijking

58. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, bestaande uit vijf letters. Het bestreden teken is ook een woordmerk, maar bestaat uit 4 letters. In tegenstelling tot de ingeroepen rechten, is het betwiste teken in hoofdletters geschreven. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter naar de mening van het Bureau niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming.

59. Zoals opposant terecht opmerkt, zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In dit geval zijn de eerste drie letters identiek. De laatste letters van de ingeroepen rechten zijn "el", de laatste letter van het betwiste teken is een "o". Het betreffen echter twee korte merken, waarbij verschillen eerder op kunnen vallen.

60. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

61. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken, bestaan uit twee lettergrepen. De cadans is hierdoor gelijk, in tegenstelling tot de bewering van verweerder met betrekking tot de wijze waarop merk en teken zullen worden uitgesproken. Immers, een consument zal de aanduidingen uitspreken conform zijn eigen taalbeleving, dat wil zeggen gekoppeld aan zijn moedertaal of zijn kennis van een vreemde taal. In het geval van een Nederlandstalige consument zal Digel in eerste instantie worden uitgesproken als "die-ghel". DIGO zal in eerste instantie worden uitgesproken als "die-goo". Een Franstalige consument zal Digel uitspreken als "di-□□" en DIGO als "die-goo". Zoals gezegd: de cadans blijft hetzelfde.

62. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

63. Volgens het Bureau hebben noch het ingeroepen recht, noch het betwiste teken, een betekenis. Het betreft dus fantasiebenamingen.

64. Verweerder denkt hier anders over. Hij stelt dat het betwiste teken uit de lettergrepen "di" en "go" bestaat, en dat "go" een bekend Engels woord is dat "gaan" betekent. De consument zal het teken naar oordeel van het Bureau echter als geheel beschouwen en het niet in verschillende wordelementen

ontleden, aangezien er geen elementen zijn die er zodanig uitspringen dat de consument geneigd zal zijn het te gaan opsplitsen.

65. Aangezien merk en teken fantasiebenamingen zijn, is het Bureau van mening dat een begripsmatige vergelijking verder niet van belang is.

Conclusie

66. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is verder niet van belang.

A.3. Overige relevante factoren

67. 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.

68. 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 dit geval betreft het waren voor het grote publiek. Het aandachtsniveau is dan ook gemiddeld.

69. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

70. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Beide merken hebben in dit geval een intrinsiek onderscheidend vermogen.

71. Verweerder merkt op dat er in het verleden nooit sprake is geweest van enige verwarring, en dat opposant in het verleden bovendien nooit bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van het gecombineerde woord-/beeldmerk DIGO. Dit argument treft geen doel, omdat het Bureau bij de beoordeling van het verwarringsgevaar enkel uit gaat van de gegevens zoals aan hem voorgelegd in het specifieke geval en zoals bekend in het register. Om dezelfde reden treft ook zijn argument dat hij sinds 23 december 1997 houder van het woord-/beeldmerk DIGO is, geen doel.

72. In tegenstelling tot hetgeen verweerder beweert, hoeft het Bureau bij deze beoordeling niet in ogenschouw te nemen dat in geval van slagen van deze oppositie, dit voor verweerder, zoals hij zelf stelt, "het verstrekkende en onaanvaardbare gevolg zou hebben dat zijn bestaande en rechtmatig gevoerde woord-/beeldmerk niet meer ge-restyled kan worden". De toets is immers of er al dan niet gevaar voor verwarring bestaat.

B. Conclusie

73. Het Bureau is van mening dat de waren van het bestreden teken identiek en soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Bovendien stemmen de tekens op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is verder niet van belang. Het Bureau is daarom van mening dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar.

C. Besluit

74. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

75. De oppositie met nummer 2002109 gegrond is.

76. Het Benelux depot met nummer 1140343 enkel wordt ingeschreven voor de waren en diensten waartegen geen oppositie werd ingesteld, te weten:

Klasse 18: zweepen en zadelmakerswaren

Klasse 35: Bemiddeling inzake commerciële zaken bij de aan- en verkoop (al dan niet via internet), alsmede import en export van kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers, koffers, paraplu's, parasols, wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren; advisering inzake voornoemde diensten.

77. 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, 2 april 2009

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard