

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002442

van 14 april 2010

- Opposant 1:** **SEVEN S.P.A.**
Via Fornacino, 96
10040 Leini (Torino)
Italië
- Gemachtigde 1:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland
- Opposant 2:** **FFG - Platinum IP Rights Limited**
4, Pikion Street
3075 Limassol
Cyprus
- Gemachtigde 2:** **Knijff Merkenadviseurs**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** Europese inschrijving 3489234
- 
- Ingeroepen recht 2:** Europese inschrijving 8252207
- 
- Ingeroepen recht 3:** Europese inschrijving 4783866



tegen

Verweerder: **Days to come Holding B.V.**

Keizersgracht 37 E
1015 CD Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**

Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1147688



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


1. Op 20 november 2007 heeft verweerder een depot van het gecombineerd woord- /beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 4, 14, 18, 20, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1147688 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 27 november 2007.

2. Op 31 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 3489234 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 30 oktober 2003 en ingeschreven op 12 mei 2005 voor waren in de klassen 16, 18 en 25. Op 20 april 2009 werd dit merk voor klasse 25 overgedragen aan een andere partij; deze afsplitsing heeft nummer 8252207 toegekend gekregen.

- Europese inschrijving 4783866 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 14 december 2005 en ingeschreven op 31 juli 2007 voor waren in de klassen 16 en 18.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen de gehele klasse 18 en een deel van klasse 35 van de betwiste aanvraag tot inschrijving en 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 het BVIE).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 februari 2008

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 22 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 22 juli 2008 kreeg om de oppositie te onderbouwen met argumenten en/of stukken.

9. Op 26 juni 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 5 augustus 2008 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen. Opposant werd een termijn gegeven tot en met 5 oktober 2008 om aan dit verzoek te voldoen. Nadat het tweede exemplaar op 18 augustus 2008 door het Bureau werd ontvangen, zijn de argumenten op 27 augustus 2008 aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 oktober 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten. Deze reactie is op 30 oktober 2008 doorgezonden aan opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Op 20 april 2009 werd het eerste ingeroepen recht gedeeltelijk overgedragen aan een derde partij, FFG - Platinum IP Rights Limited, voor wat betreft de waren in klasse 25. Het nummer van de nieuwe Europese inschrijving is 8252207. De oppositie wordt voortgezet op naam van twee opposanten.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt opposant dat het hoofdbestanddeel van het betwiste teken wordt gevormd door het woord SEVEN: het betreft de prefix van het teken van verweerder en zal daardoor de meeste aandacht trekken. Het is bovendien identiek aan het merk van opposant. Er is volgens opposant daarom sprake van een grote mate van overeenstemming.

16. Deze redenering gaat volgens opposant ook op voor wat betreft de auditieve vergelijking: wederom ligt de nadruk op de prefix, die identiek is aan het ingeroepen recht.

17. Opposant meent dat de begripsmatige vergelijking in dit geval minder relevant is, aangezien het teken van verweerder staat voor "zeven landen" en hierdoor een weinig herkenbare betekenis heeft. Het teken van opposant refereert aan een cijfer. Men zou kunnen stellen, zo meent opposant, dat er ook begripsmatige overeenstemming is.

18. Voor wat betreft de waren waarvoor inschrijving werd verzocht, meent opposant dat deze gedeeltelijk identiek zijn aan de waren en diensten in de klassen 18 en 35 waartegen de oppositie is gericht.

19. Opposant concludeert dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen merk en teken. Hij verzoekt het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder merkt allereerst op dat de doelgroep van de merken van opposant niet dezelfde is als de doelgroep van het teken van verweerder. In dit kader heeft verweerder een voorstel gedaan aan opposant om een beperking in zijn waren- en dienstenlijst op te nemen, met als doel de bezwaren van opposant tegen de inschrijving van het betwiste teken, weg te nemen. Opposant heeft dit voorstel afgewezen.

21. Verweerder meent dat de waren in de klassen 16 en 25 van de ingeroepen rechten niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het betwiste teken. Voor wat betreft de waren in klasse 18 meent verweerder dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren in klasse 18 van de ingeroepen rechten. Deze soortgelijkheid wordt echter, zo stelt verweerder, afgezwakt door de zeer geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken.

22. Verweerder meent dat er geen visuele overeenstemming is tussen merk en teken. Het element SEVEN heeft volgens verweerder een zwak onderscheidend vermogen; het grafische element en het achtervoegsel LANDS van het betwiste teken vormen de onderscheidende en dominerende bestanddelen. De aandacht zal bij het betwiste teken vooral uitgaan naar het achtervoegsel LANDS, zo meent verweerder.

23. Het onderscheidend element van het eerste ingeroepen recht betreft volgens verweerder de streep geplaatst onder het woord SEVEN. Bij het tweede ingeroepen recht is de gedecoreerde "S" volgens verweerder het meest onderscheidende element. Voor beide ingeroepen rechten geldt volgens verweerder dat deze in visueel opzicht niet overeenstemmen met het betwiste teken.

24. Op auditief vlak is volgens verweerder evenmin sprake van overeenstemming, aangezien het betwiste teken uit drie en de ingeroepen rechten uit twee lettergrepen bestaan.

25. De aanduiding SEVEN heeft volgens verweerder in het betwiste teken een betekenis, aangezien het betrekking heeft op het zelfstandig naamwoord LANDS. Bij de ingeroepen rechten heeft de aanduiding SEVEN enkel de betekenis van een numerieke aanduiding. Er is dan ook geen sprake van een begripsmatige overeenstemming, zo meent verweerder.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten. Hij verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen, het betwiste teken in te schrijven en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. 1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens



30. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. 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.

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEU, 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).

33. Om proceseconomische redenen beoordeelt het Bureau in eerste instantie het eerste ingeroepen recht, Europese inschrijving 3489234, alsook het hieraan identieke tweede ingeroepen recht, Europese inschrijving 8252207.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord SEVEN, in cursief gedrukte letters die aan elkaar geschreven zijn. Het woord wordt onderstreept met een lijn die links dik is en naar rechts toe afneemt in dikte. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord SEVENLANDS, geschreven in afgeronde drukletters. Voor de letter "S" bevinden zich zeven stippen van verschillende grootte.

36. 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 niet anders in geval van het betwiste teken. Het wordelement SEVENLANDS is het dominante onderdeel in het beeldmerk. De beeldelementen die voor het woord zijn geplaatst, zullen naar het oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselement.

37. Bovendien zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken, in casu het element SEVEN (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit element is bij merk en teken identiek. Bovendien is het ingeroepen recht integraal overgenomen in het betwiste teken.

38. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

39. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEA Mundicor, reeds geciteerd).

40. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie lettergrepen. De eerste twee lettergrepen worden op identieke wijze uitgesproken. Het ingeroepen recht wordt als geheel hernomen in het betwiste teken, zoals hiervoor reeds werd vermeld.

41. Het Bureau concludeert dat de tekens op auditief vlak in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

42. In zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, komt het element SEVEN voor, dat in het Engels staat voor het cijfer 7. De betekenis van het betwiste teken als geheel is “zeven landen”, een betekenis die ook door opposant genoemd wordt. Merk en teken hebben beide een begripsmatige inhoud, die echter op geen enkele manier verwijst naar de producten of diensten waarvoor ze werden ingeschreven respectievelijk gedeponeerd.

43. Naar het oordeel van het Bureau is er sprake van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak, aangezien zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken naar het cijfer 7 verwijzen.

Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat het eerste en het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken op visueel en auditief vlak overeenstemmen. Op begripsmatig vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

47. Verweerder voert aan dat hij een voorstel gedaan heeft aan opposant om een beperking in zijn waren- en dienstenlijst op te nemen, met als doel de bezwaren van opposant tegen de inschrijving van het betwiste teken, weg te nemen; opposant heeft dit voorstel afgewezen (supra punt 20). Dit argument kan verder geen rol spelen in deze procedure, aangezien de warenbeperking niet werd aangetekend en het Bureau enkel de waren en diensten zoals opgenomen in het register beoordeelt. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau. Daarvan was in casu geen sprake.

48. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de waren- en dienstenlijsten van deze rechten geconsolideerd worden weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voorzover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, dagbladen, week- of	

<p>maandbladen, boeken, agenda's; agenda's; foto's, schrijfbehoeften, schriften, notitieblokken, pennendoosjes, potlooddoosjes, pennen, potloden, aktetassen, paspoortetuis;etuis voor cheques, documentmappen met elastiek, ringbanden voor schriften, boekomslagen en omslagen voor schriften, zakjes van papier of plastic, etuis voor schrijfgerei; papieren nietjes; klemmen; papersnijders; kalenders; kalenderstandaards;portrethouders;lijstjes voor portrethouders;boekbinderswaren, kleefstoffen (kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding); materiaal voor kunstenaars; borstels; typemachines en kantooraccessoires (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voorzover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>	
<p>KI 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; knapzakken, rugzakken, schooltassen, tassen, tassen voor het vervoer van kinderen, tassen voor de wandelsport, boodschappentassen, tassen en plunjezakken, tassen en grote tassen voor sportdoeleinden;handtassen, kampeertassen; tassen voor bergbeklimmers; schooltassen, aktetassen, portefeuilles, portemonnees, niet van edele metalen;sleuteletuis, heuptasjes, koffers, paraplu's en parasols;koffers, wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren; koffertjes van plastic.</p>	<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen, garelen en zadelmakerswaren; draagtassen voor zover niet begrepen in andere klassen, plunjezakken, rugzakken, handtassen, fietstassen, luiertassen, strandtassen, aktetassen, kaartentassen (lederwaren), sleutelhouders en -tasjes (lederwaren), portefeuilles, boodschappentassen, portemonnaies, damestasjes, reissets (koffers en tassen).</p>
<p>KI 25 Kledingstukken (waaronder ondergoed en strandkleding), schoenen, laarzen, pantoffels, sandalen, ceintuurs; hoofddeksels.</p>	
	<p>KI 35 Promotieele activiteiten en reclame; commercieel beheer van zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; film-, radio- en televisiereclame; demonstratie van goederen; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van onder meer interieurartikelen en kleding, lifestyle producten en kunstvoorwerpen, al dan niet via het Internet; het langs elektronische weg demonstreren en aanbieden van producten en</p>

	<p>diensten voor commerciële en publicitaire doeleinden, waaronder interactieve commerciële informatievoorziening; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het via Internet (zogenaamde elektronische aan- en verkoop) verhandelen van artikelen en producten; verhuur van reclameruimte op internetpagina's; commercieel-zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijke bemiddeling en administratieve diensten bij het leggen van contacten tussen bedrijven en personen; het bijeenbrengen, voor derden, van leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen, garelen en zadelmakerswaren, draagtassen voor zover niet begrepen in andere klassen, plunjezakken, rugzakken, handtassen, fietstassen, luiertassen, strandtassen, aktetassen, kaartentassen (lederwaren), sleutelhouders en -tasjes (lederwaren), portefeuilles, boodschappentassen, portemonnaies, damestasjes, reissets (koffers en tassen) (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; voornoemde diensten tevens verleend door detailhandelsbedrijven, groothandelsbedrijven, postorderbedrijven of langs elektronische weg, zoals bijvoorbeeld via websites of via zgn. teleshoppinguitzendingen; organiseren van evenementen, tentoonstellingen en beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; advertentiebemiddeling en verspreiding van reclamemateriaal.</p>
--	---

Klasse 18

49. Tussen partijen is in confesso dat de waren in klasse 18 van het ingeroepen recht identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren in klasse 18 van het betwiste teken (supra punt 18 en 21).

Klasse 35

50. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn,

bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

51. Tussen de diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van interieurartikelen, kleding en lifestyle producten, al dan niet via het Internet* en de bij het ingeroepen recht aangeduide waren in de klassen 16, 18 en 25 bestaat een nauw verband, in die zin dat de waren zoals *lijstjes voor portrethouders, uit leder en kunstleder vervaardigde producten, kleding en accessoires* onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze bij het betwiste teken genoemde diensten. Deze diensten worden immers aangeboden naar aanleiding van de verkoop van de waren. Het doel van de (detail)handel is de verkoop van waren aan consumenten. Bovendien omvat deze handel naast de verkoop alle activiteiten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijke diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (HvJEU Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, 7 juli 2005). Bovendien spelen de bij het betwiste teken genoemde diensten een belangrijke rol voor de consument die te koop aangeboden waren wenst te kopen. De diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die dezelfde zijn als die waarop het ingeroepen recht betrekking heeft, zijn dan ook nauw verbonden met deze waren. Er is daarom sprake van complementariteit tussen de waren van het ingeroepen recht en deze diensten van het betwiste teken (zie GEA, The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

52. Dit gaat evenzeer op voor de diensten *het bijeenbrengen, voor derden, van leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen, garelen en zadelmakerswaren, draagtassen voor zover niet begrepen in andere klassen, plunjezakken, rugzakken, handtassen, fietstassen, luiertassen, strandtassen, aktetassen, kaartentassen (lederwaren), sleutelhouders en -tasjes (lederwaren), portefeuilles, boodschappentassen, portemonnaies, damestasjes, reissets (koffers en tassen) (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; voornoemde diensten tevens verleend door detailhandelsbedrijven, groothandelsbedrijven, postorderbedrijven of langs elektronische weg, zoals bijvoorbeeld via websites of via zgn. teleshoppinguitzendingen*. Ook deze diensten worden verstrekt in het kader van de detailhandel in de waren van de ingeroepen rechten en zijn hieraan complementair.

53. Tussen de waren in de klassen 16, 18 en 25 van het ingeroepen recht en de diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van kunstvoorwerpen, al dan niet via het Internet* in klasse 35 van het betwiste teken, is geen sprake van dergelijke complementariteit, aangezien de waren van de ingeroepen rechten geen kunstvoorwerpen betreffen.

54. De diensten *promotionele activiteiten en reclame; commercieel beheer van zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten* en de diensten *het langs elektronische weg demonstreren en aanbieden van producten en diensten voor commerciële en publicitaire doeleinden, waaronder interactieve commerciële informatievoorziening; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het via Internet (zogenaamde elektronische aan- en verkoop) verhandelen van artikelen en producten; verhuur van reclameruimte op internetpagina's; commercieel-zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijke bemiddeling en administratieve diensten bij het leggen van contacten tussen bedrijven en personen* vallen niet onder enige waar van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen

rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van opposant. Bovendien worden deze waren en diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

55. Ook de diensten *film-, radio- en televisiereclame; demonstratie van goederen* en de diensten *organiseren van evenementen, tentoonstellingen en beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; advertentiebemiddeling en verspreiding van reclamemateriaal* zijn verschillend qua aard of bestemming van de waren van opposant, en zullen evenmin door eenzelfde onderneming worden geleverd, waardoor ook voor deze diensten geldt dat het publiek er geen zelfde herkomst aan zal toedichten.

Conclusie

56. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

57. Voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn, zal een vergelijking gemaakt worden met de waren van het derde ingeroepen recht.

58. De te vergelijken waren en diensten van het derde ingeroepen recht zijn, rekening houdend met het voorgaande, de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; kranten, tijdschriften, boeken, agenda's, dagboeken; foto's, schrijfbehoeften, notitieboekjes, notitieblokken, pennendoosjes, potloodhouders, pennen, potloden, documentmappen, houders voor paspoorten, chequeboekjes, dossiermappen met elastiek, ringbanden voor schriften, omslagen voor boeken en schriften, koffertjes van plastic, zakjes van papier of van plastic, schrijfmappen; presse-papiers; klemmen; briefsnijdgers; kalenders; kalenderstandaards; boekbinderswaren, kleefstoffen (kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding); materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen;	

drukletters; clichés.	
<p>KI 18 Producten vervaardigd uit leder en kunstleder voorzover niet begrepen in andere klassen; knapzakken, rugzakken, schooltassen, tassen, tassen voor het vervoer van kinderen, tassen voor de wandelsport, boodschappentassen, tassen en plunjezakken, tassen en grote tassen voor sportdoeleinden; handtassen, kampeertassen; strandtassen; multifunctionele tassen; tassen voor bergbeklimmers; schooltassen, documententassen, portefeuilles, portemonnees, niet van edele metalen; sleuteletuis, heuptasjes, koffers, paraplu's en parasols; reiskoffers, wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren.</p>	
	<p>KI 35 Promotionele activiteiten en reclame; commercieel beheer van zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; film-, radio- en televisiereclame; demonstratie van goederen; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van onder meer kunstvoorwerpen, al dan niet via het Internet; het langs elektronische weg demonstreren en aanbieden van producten en diensten voor commerciële en publicitaire doeleinden, waaronder interactieve commerciële informatievoorziening; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het via Internet (zogenaamde elektronische aan- en verkoop) verhandelen van artikelen en producten; verhuur van reclameruimte op internetpagina's; commercieel-zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijke bemiddeling en administratieve diensten bij het leggen van contacten tussen bedrijven en personen; organiseren van evenementen, tentoonstellingen en beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; advertentiebemiddeling en verspreiding van reclamemateriaal.</p>

59. De waren van het derde ingeroepen verschillen slechts qua formulering, niet qua inhoud, van de waren van het eerste en tweede ingeroepen recht. De vergelijking zoals hiervoor met betrekking tot het eerste en het tweede ingeroepen recht genoemd, is daarom ook voor het derde ingeroepen recht van toepassing.

Conclusie

60. De waren en diensten zijn niet soortgelijk; om die reden zal er geen vergelijking plaatsvinden van het betreffende (derde) ingeroepen recht.

A.2 Overige relevante factoren

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. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

63. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

64. De stelling van verweerder dat de doelgroep van de merken van opposant niet dezelfde is als de doelgroep van het teken van verweerder, blijkt niet uit de waren- en dienstenopgave en speelt daarom geen rol bij de beoordeling.

65. Zowel opposant als verweerder verzoeken de andere partij te veroordelen in de kosten. In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

66. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak overeen. Op begripsmatig vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. De waren en diensten zijn identiek, soortgelijk dan wel niet soortgelijk. Voor zover de waren en diensten identiek of soortgelijk zijn, is het Bureau van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2002442 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Benelux depot met nummer 1147688 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waarvoor de oppositie wordt toegewezen, te weten:

Klasse 18 alle waren

Klasse 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van interieurartikelen, kleding en lifestyle producten, al dan niet via het Internet; het bijeenbrengen, voor derden, van leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen, garelen en zadelmakerswaren, draagtassen voor zover niet begrepen in andere klassen, plunjezakken, rugzakken, handtassen, fietstassen, luiertassen, strandtassen, aktetassen, kaartentassen (lederwaren), sleutelhouders en -tasjes (lederwaren), portefeuilles, boodschappentassen, portemonnaies, damestasjes, reissets (koffers en tassen) (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; voornoemde diensten tevens verleend door detailhandelsbedrijven, groothandelsbedrijven, postorderbedrijven of langs elektronische weg, zoals bijvoorbeeld via websites of via zgn. teleshoppinguitzendingen.

69. Het depot wordt enkel ingeschreven voor de waren en diensten waarvoor de oppositie werd afgewezen of waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

Klasse 3 alle waren

Klasse 4 alle waren

Klasse 14 alle waren

Klasse 20 alle waren

Klasse 25 alle waren

Klasse 35 Promotionele activiteiten en reclame; commercieel beheer van zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; film-, radio- en televisiereclame; demonstratie van goederen; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van kunstvoorwerpen, al dan niet via het Internet; het langs elektronische weg demonstreren en aanbieden van producten en diensten voor commerciële en publicitaire doeleinden, waaronder interactieve commerciële informatievoorziening; commercieel - zakelijke bemiddeling bij het via Internet (zogenaamde elektronische aan- en verkoop) verhandelen van artikelen en producten; verhuur van reclameruimte op internetpagina's; commercieel - zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijke bemiddeling en administratieve diensten bij het leggen van contacten tussen bedrijven en personen; het bijeenbrengen, voor derden, van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, potpourri (geurmiddelen), wierook, badolie, douche- en badschuim, badparels, badsmelt producten, badpoeder, badtabletten, body crème, body spray, douche lotion, badzout, huidreinigingsmiddelen, lichaams- en huid lotion, lichaams- en huidzeep, gezichtsscrub, gezichtsmasker, gezichtscrème, huidtonic, astringent, lippenbalsem, oogbalsem, ooggelei, oogcrème, cosmetische producten en producten voor de huidverzorging, shampoo, haar conditioner, haargel, eau de cologne, aftershave, vochtinbrengende lotion, scheercreme, scheerzeep, talk, etherische olie voor persoonlijk gebruik, massageolie niet voor medisch gebruik, tandpasta, industriële oliën en vetten, (geur)kaarsen, oliën en vetten zijnde brandstoffen te gebruiken voor verlichting, brandstoffen en verlichtingsstoffen, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, juwelierszaken, bijouerieën, sieraden, edelstenen, uurwerken, tijdmeetinstrumenten, waaronder amuletten, armbanden, beelden en

beeldjes van edele metalen, broches, dassenhouders, dasspelden, diamanten, draden van edele metalen, goud- en zilversmidwerk, halfedelstenen, halskettingen, hangertjes, horloges, medaillons, oorbellen en ringen, meubelen, zetels en fauteuils, bedden, beddenbodems, spiegels, lijsten van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen matrassen, kussens, oorkussens, peluws, voorwerpen voor woninginrichting, te weten meubilair, keukenmeubilair, badkamermeubilair en slaapkamermeubilair, kantoormeubilair, kledingstukken, schoeisel, waaronder schoenen en pantoffels, hoofddeksels en kledingaccessoires te weten lingerie, slaapkleding, ondergoed, zwemgoed, handschoenen, sokken, kousen, herenondergoed, riemen, sjaals, hoeden, dassen, stropdassen en slippers, kamerjassen, badmantels, ceintuurs (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; voornoemde diensten tevens verleend door detailhandelsbedrijven, groothandelsbedrijven, postorderbedrijven of langs elektronische weg, zoals bijvoorbeeld via websites of via zgn. teleshoppinguitzendingen; organiseren van evenementen, tentoonstellingen en beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; advertentiebemiddeling en verspreiding van reclamemateriaal.

70. Geen van de partijen wordt in de kosten 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, 14 april 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn