

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002695
van 18 september 2009

Opposant: **GA MODEFINE S.A.**

Via Penate 4
6850 Mendrisio
Zwitserland

Gemachtigde: **Murgitroyd & Company**

55 Allée Pierre Ziller, Immeuble Atlantis
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Frankrijk

Merken:

Ingeroepen recht 1:  (Internationale inschrijving 834108)

Ingeroepen recht 2:  (Europese inschrijving 1705185)

tegen


Verweerder: **ANSI, naamloze vennootschap**

Kapelstraat 79
1700 Dilbeek
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**


Holidaystraat 5
831 Diegem
België

Betwiste merk:

 (Benelux depot 1154395)

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

1. Op 29 februari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde

 ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 24 en 25. Deze aanvraag is onder nummer 1154395 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 maart 2008.

2. Op 4 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 834108 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 7 juli 2004 en ingeschreven op 11 januari 2005 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 34, 41, 42, 43, 44 en 45.

- Europese inschrijving 1705185 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 9 juni 2000 en ingeschreven op 2 juli 2001 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 21 april 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 juni 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 26 juni 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 augustus 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 22 augustus 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 27 augustus 2008 heeft het Bureau opposant verzocht de waren en diensten waarop de

oppositie gebaseerd is en waartegen de oppositie gericht is te vertalen in de proceduretaal, zijnde het Nederlands, en hem hiertoe in de gelegenheid gesteld tot en met 27 oktober 2008.

10. Op 16 september 2008 heeft opposant een integrale Nederlandse versie ingediend van zijn argumenten. Het Bureau heeft deze op 18 september 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 18 november 2008.

11. Op 17 november 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 2 december 2008.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat zijn ingeroepen rechten zowel in hun geheel als de afzonderlijke elementen AJ en ARMANI JEANS daarvan, volstrekt onderscheidend zijn ten aanzien van de waren en diensten die zij aanduiden. Het acroniem AJ is volgens opposant het dominerende bestanddeel vanwege zijn in het oog springende visuele positie, de grootte en doordat het duidelijk de initialen zijn van de eropvolgende benamingen.

16. Bovendien genieten de ingeroepen rechten volgens opposant grote bekendheid in de luxesector, met name op het gebied van haute couture, mode, sieraden, accessoires, parfum, cosmetica en aanverwante diensten. Ter adstructie van deze bekendheid voegt opposant overzichten bij van de wereldwijde verkoopcijfers en diverse persartikelen. De grote bekendheid versterkt nog het onderscheidend karakter van de ingeroepen rechten, hetgeen een relevant element dient te zijn bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aldus opposant. Immers, door deze bekendheid krijgen de merken een eigen aantrekkingskracht, los van de aangeduide waren en diensten, en verdienen zij bescherming op grond van de Richtlijn van de Europese Unie betreffende de aanpassing van de wetgevingen inzake het merkenrecht, zo stelt opposant.

17. Opposant is van mening dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken zowel visueel als auditief overeenstemmen. Op conceptueel vlak verwijzen het betwiste teken en het dominante bestanddeel van de ingeroepen rechten naar hetzelfde begrip, namelijk de benamingen waarvan zij de initialen vormen, hetgeen versterkt wordt door de bijzondere reputatie van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

18. De waren van het betwiste teken worden omschreven in dezelfde termen als de waren in de overeenkomstige klassen van de ingeroepen rechten, en zijn derhalve identiek daaraan, aldus opposant.

19. Op grond van dit alles meent opposant dat het gevaar bestaat dat de consument in verwarring raakt door te menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van nauw met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

20. Daarnaast maakt het betwiste teken volgens opposant inbreuk op zijn oudere merken doordat het afbreuk doet aan het onderscheidend karakter daarvan, schade toebrengt aan de bekendheid van die merken en doordat ten onrechte profijt wordt getrokken uit het prestige van de bekende oudere merken.

21. Op grond hiervan verzoekt opposant het Bureau om het betwiste teken volledig af te wijzen en verweerder te veroordelen tot betaling van de proceskosten.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder wijst erop dat bij de beoordeling van de merken in kwestie uitgegaan moet worden van de volledige merken, zoals deze zijn ingeschreven. Wanneer de gemiddelde consument wordt geconfronteerd met de ingeroepen rechten, zal hij voornamelijk, zoal niet uitsluitend, het woord ARMANI onthouden, zo stelt verweerder. Weshalve dit element het dominerende bestanddeel van de ingeroepen rechten is, en niet het element AJ, aldus verweerder.

23. Daarnaast stemmen de tekens volgens verweerder visueel niet overeen door het gebruik van verschillende lettertypes en kleuren. Ook auditief stemmen de tekens niet overeen, zo stelt verweerder, omdat de consument voornamelijk het element ARMANI of ARMANI JEANS zal onthouden en de afkorting AJ slechts van ondergeschikt belang is. Op conceptueel vlak ten slotte klopt het volgens verweerder duidelijk niet dat het betwiste teken niet meer zou zijn dan de afkorting van de ingeroepen rechten van opposant, aangezien dit zou leiden tot het teken "Aj AJ".

24. Verweerder vindt het niet verwonderlijk dat de waren identiek zijn, vermits het telkens om de hoofdclassificatie gaat, die alle waren van de desbetreffende klassen dekt.

25. Wat de bijzondere reputatie van de ingeroepen rechten betreft, trekt verweerder de relevantie van de door opposant ingediende documenten ernstig in twijfel. Verweerder ontkent niet de zeer grote bekendheid van het merk ARMANI, maar van enige bijzondere bekendheid van de ingeroepen rechten zoals deze zijn geregistreerd, blijkt niet uit deze documenten, aldus verweerder.

26. Verweerder concludeert derhalve dat er geen risico op verwarring bestaat en verzoekt het Bureau om opposant in het ongelijk te stellen en in de kosten te verwijzen.

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 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 (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 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 (HvJEG, 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 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

bezien, 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. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen zij gezamenlijk behandeld worden. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het merk van opposant bestaat uit een zwarte rechthoek, verticaal verdeeld in twee iets ongelijke delen door een dunne witte lijn. In het linkerdeel bevinden zich de grote witte hoofdletters AJ. In het rechterdeel staan de woorden ARMANI en JEANS, eveneens in witte hoofdletters en onder elkaar geplaatst.

35. Het betwiste teken bestaat uit de letters aj in het donkerblauw en in het midden horizontaal doorsneden door een dunne witte lijn.

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 in onderhavig geval niet anders, mede gezien de zeer sobere figuratieve elementen, louter bestaande uit een witte lijn en respectievelijk een zwarte rechthoek en de kleur van de letters. Deze elementen en de specifieke schrijfwijze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak.

37. Het wordelement van het bestreden teken komt identiek voor als een zelfstandig en onderscheidend element in het begin van het merk van opposant.

38. In het algemeen zal de consument 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). Dit is in casu – ondanks de aanwezigheid van het onderscheidende element ARMANI – niet anders. Immers springt het wordelement AJ visueel in het oog door zijn positie in het merk, de grootte van dit deel ten opzichte van de rest van het merk, alsook de visuele scheiding die is aangebracht door de dunne verticale lijn .

39. Op grond van hetgeen voorafgaat is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

40. Het betwiste teken is op auditief vlak identiek aan het beginelement AJ van het ingeroepen recht. Ook op auditief vlak geldt dat de aandacht van de consument in het algemeen naar het begin van een merk uitgaat (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). De aanwezigheid in het ingeroepen recht van de woordelementen ARMANI JEANS, kan er niet voor zorgen dat de overeenstemming door de identieke herneming van het eerste losstaande deel van het ingeroepen recht volledig opgeheven wordt.

41. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

42. Geen van de te vergelijken tekens heeft een vaststaande betekenis, ook al verwijzen de initialen AJ in het ingeroepen recht kennelijk naar ARMANI JEANS. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde en het begripsmatig aspect zal dan ook geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

43. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en speelt dus geen rol in deze beslissing.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

45. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren 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.

46. Aangezien beide ingeroepen rechten overeenstemmen met het betwiste teken, zullen de waren- en dienstenlijsten van deze rechten hieronder geconsolideerd worden weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.	
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.	
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de	

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.	
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.	
Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.	
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. <i>Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.</i>	Klasse 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 en zadelmakerswaren.
Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.	
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.	
Classe 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. <i>Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.</i>	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. <i>Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</i>	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeilletons, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.	
Classe 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.	

Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.	
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services publicitaires rendus à des tiers relatifs à la commercialisation et à la vente d'articles de parfumerie et produits cosmétiques, produits pour le ménage, vaisselle, articles optiques, horlogerie, articles de joaillerie, articles de bijouterie, articles de papeterie, maroquinerie, articles de décoration, articles pour la maison, tissus et produits textiles, vêtements et chaussures, jeux et jouets, articles de sport, produits alimentaires, articles pour fumeurs; services relatifs à la gestion de magasins d'articles de parfumerie et produits cosmétiques, produits pour le ménage, vaisselle, articles optiques, horlogerie, articles de joaillerie, articles de bijouterie, articles de papeterie, maroquinerie, articles de décoration, articles pour la maison, tissus et produits textiles, vêtements et chaussures, jeux et jouets, articles de sport, produits alimentaires, articles pour fumeurs.	
Classe 41 Reportages photographiques.	
Classe 42 Service de consultation relatifs à la décoration interne et externe de magasins ou à la disposition de magasins, services d'architecture pour l'intérieur, l'extérieur, l'ameublement et l'enseigne de magasins pour le compte de tiers; recherches en cosmétologie; services de dessinateurs de mode et d'articles de décoration et pour la maison; stylisme (esthétique industrielle); création de modèles; information sur la mode.	
Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.	
Classe 44 Salons de beauté.	
Classe 45 Location de vêtements.	
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijvingen is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

47. De waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenomschrijving van de klassen 18, 24 en 25 van de ingeroepen rechten, en zijn dus identiek daaraan.

Conclusie

48. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.

A.2. Overige relevante factoren

49. 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.

50. 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, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om kleding en aanverwante artikelen, dit wil zeggen waren die tot de min of meer courante aankopen van de

doorsnee consument mogen gerekend worden. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

51. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. De door opposant gestelde ruime bekendheid van de ingeroepen rechten kan in het midden blijven, aangezien zij niet van invloed is op de uitslag van dit geschil. De twijfels van verweerder aangaande deze bekendheid kunnen eveneens onbesproken blijven, aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang naar aanleiding van de bekendheid.

52. 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, reeds geciteerd). Hoewel in het voorliggende geval de tekens visueel en auditief slechts in zekere mate overeenstemmen, is er toch sprake van gevaar voor verwarring door de identiteit van de waren.

53. Opposant stelt (zie punt 20) dat door het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van zijn ingeroepen rechten. Er zij echter op gewezen dat deze inbreukcriteria, opgenomen in artikel 2.3 sub c BVIE, geen grond kunnen vormen voor een oppositie. Deze gronden zijn namelijk ingevolge artikel 2.14, lid 1 sub a BVIE beperkt tot de inbreukcriteria van artikel 2.3 sub a en b BVIE (gelijke of overeenstemmende merken, dezelfde of soortgelijke waren en diensten en verwarringsgevaar).

54. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

55. De merken en het teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig niet overeenstemmend. Aangezien de waren van het betwiste teken identiek zijn aan de waren van de ingeroepen rechten, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren van het betwiste teken afkomstig kunnen zijn van opposant of van een aan opposant economisch verbonden onderneming, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

57. Oppositie met nummer 2002695 gegrond is.

58. Benelux depot 1154395 niet wordt ingeschreven.

59. 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, 18 september 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Willy Neys