



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002990**  
**van 6 april 2010**

**Opposant:** **Fossil, Inc., Delaware corporation**  
2280 N. Greenville Avenue  
Richardson, Texas 75082  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
Postbus 645  
5600 AP Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** FOSSIL (Benelux inschrijving 482891)  
**Ingeroepen merk 2:** FOSSIL (Benelux inschrijving 561512)  
**Ingeroepen merk 3:** FOSSIL (Benelux inschrijving 619585)

*tegen*

**Verweerder:** **CleSch B.V.**  
Groeneweg 15  
3124 KA Schiedam  
Nederland

**Gemachtigde:** **DAS Rechtsbijstand**  
Postbus 338  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Betwiste merk:** fossy (Benelux depot 1156493)

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

1. Op 31 maart 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk fossy ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 14, 21 en 25. Deze aanvraag is onder nummer 1156493 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 april 2008.
2. Op 25 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 482891 van het woordmerk FOSSIL, ingediend op 11 juli 1990 voor waren in klasse 14;
  - Benelux inschrijving 561512 van het woordmerk FOSSIL, ingediend op 6 januari 1995 voor waren in de klassen 3, 16, 18, 25 en 28;
  - Benelux inschrijving 619585 van het woordmerk FOSSIL, ingediend op 4 november 1997 voor waren in de klassen 3, 9, 18 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 14 en 25 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren in de klassen 14, 18 en 25 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 9 juli 2008.
8. Op 22 juli 2008 heeft DAS rechtsbijstand zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 23 juli 2008.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 september 2008. Het Bureau heeft op 11 september 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 november 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 30 september 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 3 oktober 2008 en hem een termijn gesteld tot en met 3 december 2008 om hierop te reageren.

11. Op 25 november 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
12. Op 2 december 2008 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd aan opposant en hem verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellend tot en met 2 februari 2009.
13. Op 27 januari 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 28 januari 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 maart 2009 om daarop te reageren.
14. Op 11 maart 2009 heeft de verweerder zijn reactie op de bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 13 maart 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 13 mei 2009.
15. Op 20 maart 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 24 maart 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.
16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

18. 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 in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

19. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken identiek of soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Immers, ook de waren in klasse 14 van het betwiste teken die niet identiek zijn, worden geleverd aan dezelfde consumenten, die deze waren gebruiken ter versiering. Deze waren worden bijna altijd in dezelfde soort winkels verkocht, namelijk juwelierszaken, luxe accessoirewinkels en grote warenhuizen, aldus opposant.
20. Opposant is van mening dat de tekens zowel visueel als auditief in sterke mate overeenstemmen. Beide tekens hebben eenzelfde structuur, lengte, ritme en klank. Bovendien is het eerste deel identiek, zo stelt opposant, bevat het tweede deel in beide tekens een i-klank en valt de letter L van de ingeroepen rechten fonetisch nagenoeg weg.

21. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, meent opposant dat de consument het betwiste teken als synoniem dan wel als afgeleide zou kunnen opvatten van de ingeroepen rechten en derhalve de tekens eenzelfde betekenis zou kunnen toedichten.

22. De ingeroepen rechten zijn in het geheel niet beschrijvend of verwijzend voor de betrokken waren en als zodanig dus sterk onderscheidende merken, aldus opposant, die dan ook van mening is dat dientengevolge het verwarringsgevaar groter is.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

#### **B. Reactie van verweerder**

24. Verweerder heeft bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten gevraagd.

25. Uit deze bewijzen van gebruik blijkt volgens verweerder niet dat opposant zijn ingeroepen rechten op de markt heeft gebracht voor de waren in klasse 25. Voor deze waren kan de oppositie dan ook niet slagen, aldus verweerder.

26. Evenmin kan de oppositie slagen, zo stelt verweerder, voor de waren *edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, juwelen, bijouerieën en edelstenen* in klasse 14 van het betwiste teken. Voor deze waren heeft opposant zijn merken immers niet vastgelegd, zodat zij daarvoor ook niet beschermd zijn. Het feit dat opposant thans naast horloges ook sieraden verkoopt, maakt dit niet anders, aldus verweerder.

27. Bovendien zijn de sieraden die opposant verkoopt heel anders van aard dan de sieraden van verweerder, zo stelt deze. De sieraden van het betwiste teken behelzen handgemaakte sieraden, vervaardigd uit klei en voorzien van een glazuren, al dan niet met legeringen of edele metalen bedekte laag, in het hogere prijssegment. De sieraden van opposant zijn niet van klei gemaakt maar van (edele) metalen en lijken geenszins op deze van verweerder.

28. Opposant verkoopt zijn waren via eigen winkels en eigen verkooppunten in enkele grote warenhuizen, zo stelt verweerder. Mede door deze duidelijk herkenbare verkooppunten kan er reeds geen verwarring ontstaan bij de consument.

29. Verweerder houdt zich niet bezig, en zal zich ook niet bezighouden, met uurwerken en heeft derhalve aangeboden dit deel van de waren te laten doorhalen, een aanbod dat opposant echter niet heeft willen accepteren. Niettemin handhaaft verweerder dit aanbod.

30. De ingeroepen rechten hebben volgens verweerder geen onderscheidend vermogen, aangezien zij letterlijk "fossiel" betekenen, onder andere in het Engels en in het Frans. Indien dit woord wordt ingevoerd in een zoekmachine op het internet zijn er maar liefst enkele tientallen miljoenen hits, aldus verweerder. Dit betekent dat de beschermingsomvang van deze rechten heel klein is en reeds op deze grond geen verwarringsgevaar mag worden aangenomen, zo meent verweerder.

31. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens niet overeen, want het betwiste teken is een alternatieve spelling van het Engelse woord *phossy* dat op zijn beurt een afkorting is van het Latijnse *phosphorus* oftewel "morgenster", zo licht verweerder toe.

32. Ook op visueel vlak ziet verweerder geen overeenstemming tussen de tekens. De ingeroepen rechten bestaan uit het woordelement "fossil" en een gestileerde afbeelding van een ovaal embleem met de tekst "authentic"; het betwiste teken is daarentegen een woordmerk. Maar ook de woordmerken stemmen visueel niet overeen, zo stelt verweerder. Zo bestaat het betwiste teken uit vijf letters en de ingeroepen rechten uit zes en worden de woorden verschillend gespeld, zodat ze niet met elkaar in verwarring gebracht zullen worden.

33. Ten slotte stemmen de tekens ook op auditief vlak niet overeen, nu de "y" en de "il" geheel anders worden uitgesproken, aldus verweerder.

34. Verweerder concludeert primair tot afwijzing van de oppositie met verwijzing van opposant in de kosten en secundair, mocht de oppositie gedeeltelijk gegrond worden bevonden, dat verweerder niet wordt verwezen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Gebruiksbewijzen**

35. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken 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 de oppositie zich richt.

36. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

37. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 31 maart 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 maart 2003 tot 31 maart 2008.

38. 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 of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

39. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
1. Een leveringsbon, gericht aan Vroom & Dreesmann in Den Haag, betreffende een levering van 19 mei 2004;
  2. Een order van Imas B.V. in Den Haag, gedateerd 7 juli 2006;
  3. Catalogusoverzicht "Fossil-Benelux Spring/Summer 2006";
  4. Catalogusoverzicht "Fossil Jewelry-Benelux collection Spring/Summer 2006";
  5. Catalogusoverzicht "Fossil Watchbar-Benelux collection Spring/Summer 2007";

6. Catalogusoverzicht "Watches-Benelux collection Fall/Winter 2007";
7. Catalogusoverzicht "Fossil Watchbar-Benelux collection Fall/Winter 2007";
8. Een order van Vroom & Dreesmann in St.-Oedenrode (Nederland), gedateerd 12 mei 2004;
9. Reclamemateriaal uit tijdschriften (Veronica Magazine 2006, Starstyle van december 2006 en ELLE Girl 2000).

40. Al het ingediende materiaal heeft uitsluitend betrekking op juwelen, horloges en leren (horloge)bandjes en riempjes. Hieruit volgt reeds dat geen bewijs is geleverd voor de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

41. De leveringsbon en de order, hierboven vermeld onder 1 en 2, bevatten geen van beide de ingeroepen rechten in samenhang met bepaalde waren. Hieruit kan dus geen informatie geput worden omtrent het gebruik van de ingeroepen rechten.

42. De onder nummers 3 en 4 hierboven vermelde catalogusoverzichten hebben uitsluitend betrekking op juwelen en kunnen dus buiten beschouwing blijven, aangezien de ingeroepen rechten daarvoor niet zijn ingeschreven.

43. De overige catalogusoverzichten (hierboven nummers 5-7) zijn kennelijk afkomstig van opposant zelf. Dit heeft echter op zich niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat dit materiaal daardoor buiten beschouwing moet blijven. Wel moet bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk rekening worden gehouden met de herkomst daarvan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en of het, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt. (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

44. Deze catalogusoverzichten bevatten enkele honderden verschillende horloges en horlogebandjes, hetgeen erop wijst dat opposant een ruim assortiment van deze waren in petto heeft. Dit wordt bevestigd door de nogal omvangrijke order, hierboven vermeld onder punt 8. Deze order vermeldt een groot aantal afkortingen en artikelnummers, waarvan vele overeenstemmen met deze in de catalogusoverzichten en het reclamemateriaal, zodat al deze stukken elkaar bevestigen en aanvullen.

#### *Conclusie*

45. Het Bureau is van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Benelux gebruikt is voor *horloges en voor horlogebandjes*. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1 sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van *horloges en horlogebandjes*.

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

46. 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 Bureau 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.

47. 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."

48. 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, 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***

49. 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).

50. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
FOSSIL	fossy

### ***Visuele vergelijking***

52. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit zes en uit vijf letters. De eerste vier letters van de ingeroepen rechten komen in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats, namelijk aan het begin, voor in het betwiste teken. 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 zal ook hier zeker het geval zijn, aangezien dit deel vier van de

vijf letters van het teken bevat. Het enkele verschil van de laatste letters kan deze globale indruk van visuele overeenstemming niet opheffen.

53. De merken en het teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

54. De ingeroepen rechten en het betwiste teken bestaan uit twee lettergrepen, die in beide gevallen dezelfde klank bevatten, namelijk de O en de I. Afgezien van de laatste letter van de ingeroepen rechten, worden ook de medeklinkers hetzelfde uitgesproken. Die laatste letter is een L, een letter die in het Nederlands en het Frans aan het einde van een woord vrij onopvallend wordt uitgesproken. Deze enige verschillende klank kan dan ook de globale indruk van auditieve overeenstemming niet opheffen.

55. De merken en het teken zijn in auditief opzicht sterk overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

56. De ingeroepen rechten betekenen in het Engels "fossiel". Gelet op de grote gelijkenis met het Nederlandse en het Franse (*fossile*) equivalent voor dit zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord, zal dit woord onmiddellijk begrepen worden door de gemiddelde Benelux-consument. Het betwiste teken heeft daarentegen geen betekenis, en zal naar het oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek noch in verband gebracht worden met het Engelse *phossy* noch met het Latijnse *phosphorus*, voor zover deze termen al bekend zouden zijn.

57. Aangezien de ingeroepen rechten een vaste betekenis hebben en het betwiste teken niet, zijn de tekens op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

*Conclusie*

58. Op visueel vlak stemmen de merken en het teken overeen en op auditief vlak stemmen zij in sterke mate overeen. Op begripsmatig vlak zijn zij niet overeenstemmend.

59. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).



60. De ingeroepen rechten hebben een vaste betekenis en het betwiste teken niet. Gelet echter op de mate van overeenstemming op visueel en zeker op auditief vlak, is het Bureau van oordeel dat deze neutralisering zich in casu in onvoldoende mate voordoet. Naar het oordeel van het Bureau stemmen de tekens in hun totaalindruk overeen.

### **Vergelijking van de waren**

61. 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).

62. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waarvoor bewijs van gebruik is geleverd, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

63. Zoals hierboven reeds is gesteld, is het gebruik van de ingeroepen rechten alleen aangetoond met betrekking tot horloges en horlogebanden en dient de oppositie tot deze waren beperkt te blijven. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 14 Horloges en horlogebanden.	Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen; bijouerieën; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

#### *Klasse 14*

64. De waren *uurwerken en tijdmeetinstrumenten* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *horloges* van de ingeroepen rechten. Een horloge is immers een (draagbaar) uurwerk, waarmee de tijd gemeten wordt.

65. De waren *edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen, juwelen, bijouerieën en edelstenen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *horloges en horlogebanden* van de ingeroepen rechten. Naast een tijdmeetfunctie vervullen horloges immers in niet onbelangrijke mate ook een ornamentele functie. Het zal dan ook niet zelden voorkomen dat zij vervaardigd zijn van of bedekt zijn met edele metalen of edelstenen bevatten en hetzelfde geldt voor horlogebanden, die een alternatief kunnen zijn voor bijvoorbeeld een juwelen armband.

#### *Klasse 25*

66. De waren *kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren van de ingeroepen rechten waarvoor het gebruik is aangetoond. Deze waren zijn doorgaans vervaardigd van textiel, leer of bepaalde kunststoffen en dienen

in essentie om het menselijk lichaam te bedekken tot behoud van lichaamswarmte en ter bescherming tegen weersinvloeden. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat deze waren concurrerend dan wel functioneel complementair zijn. Hoewel niet valt uit te sluiten dat in de modesector en de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren kan ontstaan, kan een dergelijke esthetische complementariteit slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak. Bovendien is vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht (zie GEA, Tosca Blu, T-150/04, 11 juli 2007). Aan deze voorwaarden is in casu niet voldaan; het streven naar een zekere esthetische harmonie in de kleding vormt een gemeenschappelijk kenmerk van de gehele kleding- en modesector, en is een te algemene factor om op zich de conclusie te rechtvaardigen dat de betrokken waren complementair en dus soortgelijk zijn. Wat ten slotte de distributiekkanalen betreft, zij opgemerkt dat de betrokken waren soms, maar niet altijd en niet per se, in dezelfde winkels worden verkocht (GEA, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005).

#### *Conclusie*

67. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten waarvoor het gebruik is aangetoond.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

68. 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.

69. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit de gewone consument met een normaal aandachtsniveau.

70. Daarnaast 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 en Lloyd, alle reeds geciteerd). Opposant meent dat zijn merken noch beschrijvend noch verwijzend zijn, dus van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben en diensgevolge een ruimere beschermingsomvang dienen te genieten (zie punt 22). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Anderzijds brengt het feit op zich dat een merk een betekenis heeft, nog niet met zich mee dat het geen onderscheidend vermogen heeft, zoals verweerder stelt (zie punt 30). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend of verwijzend voor de betrokken waren, zodat zij van huis uit onderscheidend zijn. Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft gesteld of aangetoond, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen en derhalve eveneens een normale beschermingsomvang.

71. Het feit op zich dat de ingeroepen rechten niet zijn ingeschreven voor (een deel van) de waren van het betwiste teken, betekent nog niet dat deze waren niet soortgelijk kunnen zijn aan waren waarvoor deze rechten wel zijn ingeschreven (zie punt 26).

72. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 27-29) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEA, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

73. Het feit dat een zoekactie naar een merk op het internet tal van resultaten oplevert (zie punt 30), betekent op zich nog niet dat dit merk geen onderscheidend vermogen heeft. Voor de beoordeling daarvan moet (onder meer) rekening worden gehouden met de betrokken waren en het al dan niet beschrijvend karakter van het merk met betrekking tot die waren.

74. Met betrekking tot de door verweerder voorgestelde warenbeperking (zie punt 29), merkt het Bureau op dat hieromtrent in het kader van deze oppositieprocedure geen handelingen zijn verricht die daadwerkelijk tot een wijziging van de warenomschrijving hebben geleid. Met een warenbeperking kan namelijk alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau. Het staat partijen uiteraard te allen tijden vrij om een beperking van de waren onderling overeen te komen en/of te laten aantekenen, maar aangezien dit laatste in casu niet is gebeurd, kan hiermee in het kader van deze oppositiebeslissing geen rekening worden gehouden.

75. Bij de vergelijking van de tekens is verweerder kennelijk uitgegaan van een gecombineerd woord-/beeldmerk van opposant (zie punt 32). Het Bureau wijst er echter op dat een dergelijk recht niet is ingeroepen. De oppositie is uitsluitend gebaseerd op de hierboven weergegeven woordmerken van opposant.

## **B. Conclusie**

76. Opposant heeft het gebruik van de ingeroepen rechten aangetoond voor slechts een deel van de ingeroepen waren, zodat de oppositie beperkt dient te blijven tot deze waren. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren waarvoor het gebruik is bewezen. Het betwiste teken en de ingeroepen rechten zijn op visueel vlak overeenstemmend en op auditief vlak in sterke mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is er geen overeenstemming. Gelet op de mate van visuele en auditieve overeenstemming en de identiteit of soortgelijkheid van een deel der waren, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming in casu niet geneutraliseerd wordt door de semantische verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde onderenming of van economisch verbonden ondernemingen en dat er aldus sprake is van verwarringsgevaar.

**IV. BESLUIT**

77. De oppositie met nummer 2002990 wordt gedeeltelijk toegewezen.
78. Benelux depot 1156493 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:  
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen; bijouterieën; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
79. Benelux depot 1156493 wordt ingeschreven voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat de oppositie daarvoor niet wordt toegewezen:
- Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen.
- Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
80. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 6 april 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard