



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003832
van 02 februari 2011

Opposant: **ONE STEP, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**
94, rue Choletaise
49450 Saint Macaire en Mauges
Frankrijk

Gemachtigde: **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
België

Ingeroepen merk 1: ONE STEP (Europese inschrijving 5629217)

Ingeroepen merk 2: ONE STEP (Internationale inschrijving 582049)

tegen

Verweerder: **Vimpex International B.V.**
Van Schijndelstraat 5
5145 RE Waalwijk
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1171507)

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

1. Op 27 november 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25. Dit depot is onder nummer 1171507 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 december 2008.

2. Op 11 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese 5629217 van het woordmerk ONE STEP, ingediend op 19 januari 2007 en ingeschreven op 28 november 2007 voor waren in klasse 18;
- Internationale inschrijving 582049 van het woordmerk ONE STEP, ingediend op 14 februari 1992 voor waren in klasse 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en 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: "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 25 februari 2009.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 26 augustus 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 2 november 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 23 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 27 oktober 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 december 2009 om daarop te reageren.

10. Op 21 december 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het tweede ingeroepen

recht. Op 23 december 2009 heeft het Bureau opposant verzocht de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 23 februari 2010.

11. Op 22 februari 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 23 februari 2010 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 23 april 2010.

12. Op 3 maart 2010 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 9 maart 2010 heeft het Bureau deze bewijzen doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 9 mei 2010 om daarop te reageren.

13. Op 8 april 2010 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 april 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant merkt op dat het beeldelement van het betwiste teken slechts bestaat uit een banaal rechthoekig kader, een vrij standaard lettertype en kleuren die, rekening houdend met de waren, niets uitzonderlijks inhouden. Derhalve kan volgens opposant zonder meer worden aangenomen dat het wordelement het dominante bestanddeel uitmaakt van het betwiste teken.

18. Volgens opposant heeft het eerste deel van de tekens een beperkt onderscheidend vermogen, aangezien het een hoeveelheid aangeeft. Het tweede deel van de ingeroepen rechten is identiek terug te vinden in het betwiste teken, zij het voorzien van de extra letter S, die echter heel gebruikelijk is om een meervoudsvorm aan te geven, en dus geen bijzondere aandacht zal trekken van het publiek, aldus opposant. Op visueel vlak overheersen volgens opposant de gelijkenissen ten overstaan van de verschillen, zodat er sprake is van visuele overeenstemming.

19. Ook fonetisch is het tweede deel van de tekens het dominante element, zo meent opposant, en dit is nagenoeg identiek, aangezien de toevoeging van de laatste letter S nauwelijks hoorbaar is.

20. Begripsmatig betekenen de ingeroepen rechten "één stap" en het betwiste teken "twee stappen". Het woord STEP of STEPS verwijst dus naar een identiek concept; of het om één, twee of drie

stappen gaat, het concept van het merk blijft onveranderd, aldus opposant, die dan ook concludeert dat de tekens op begripsmatig vlak identiek of op zijn minst sterk overeenstemmend zijn.

21. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek, soortgelijk of complementair aan dan wel concurrerend met de waren van de ingeroepen rechten.

22. Aangezien volgens opposant de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit of soortgelijkheid van de waren op overtuigende wijze aanwezig zijn, is de kans dat een consument de tekens zal verwarren meer dan aannemelijk. Op die grond verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder heeft bij het indienen van zijn reactie op de argumenten van opposant verzocht bewijzen van gebruik over te leggen met betrekking tot het gebruiksplichtige ingeroepen recht.

24. Uit de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen blijkt volgens verweerder slechts dat opposant dit ingeroepen recht gebruikt als handelsnaam, maar niet als merk voor de waren in klasse 25. Verweerder betreft dan ook alleen de waren van het niet gebruiksplichtige ingeroepen recht in de vergelijking en meent dat enkel de waren *reiskoffers* en *koffers* van het betwiste teken identiek zijn aan deze waren. De waren in klasse 25 van het betwiste teken acht verweerder noch complementair noch concurrerend en dus ook niet soortgelijk aan de waren in klasse 18 van het ingeroepen recht.

25. Verweerder meent dat het ingeroepen recht een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft en het dus slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt, aangezien het enkel bestaat uit de weinig onderscheidende termen ONE en STEP. Dit beperkt onderscheidend vermogen blijkt volgens verweerder tevens uit het aantal vergelijkbare merken die het element STEPS bevatten in de klassen 18 en 25.

26. Verweerder wijst erop dat het bij de visuele vergelijking van de tekens van belang is om alle elementen mee te wegen. Zo moet rekening worden gehouden met het zeer verschillende eerste deel, de figuratieve elementen en de zeer in het oog springende kleuren. Volgens verweerder stemmen de tekens in hun visuele totaalindruk dan ook niet overeen.

27. Auditief is er volgens verweerder geen sprake van gelijkenis, gezien de geheel verschillende uitspraak van het eerste deel en de laatste letter S van het betwiste teken, die veel zachter klinkt dan de harde P van het ingeroepen recht.

28. Begripsmatig zal het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht aanstonds opvatten als Engels voor "één stap", "een opstapje", zo meent verweerder, terwijl TWO STEPS zal worden opgevat als een verwijzing naar een paar schoenen ("stappers") of als verwijzing naar de dansvorm *two step*.

29. Gelet op het bovenstaande acht verweerder risico van verwarring niet te duchten en verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

30. 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"), dient het ingeroepen merk 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.

31. Aangezien het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 582049) meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot dit recht gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 10 december 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 december 2003 tot 10 december 2008.

33. 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

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Omzetten over de jaren 2003-2008;
2. Facturen met betrekking tot schoenen;
3. Facturen met betrekking tot kledingstukken;
4. Facturen met betrekking tot beurzen waaraan opposant heeft deelgenomen;
5. Facturen met betrekking tot *public relations*;
6. Publicaties in de pers;
7. Catalogi.

35. De "publicaties in de pers" (hierboven onder punt 6) bevatten een aantal fotokopieën over de jaren 2004, 2006 en 2007 van de dames-/modebladen *Femmes Magazine*, *Elle België*, *Gael*, *Libelle*, *Lou*, *Midi*, *Flair* en *Journal du Textile*, bestemd voor zowel de Belgische, de Nederlandse als de Luxemburgse markt. De kopieën tonen telkens kledingstukken en schoeisel voor vrouwen onder de naam One Step. Het laatstgenoemde blad (van 2 oktober 2006) bevat een artikel, specifiek gewijd aan schoeisel en vermeldt: "La marque de prêt-à-porter féminin *One Step* (groupe *Zannier*) lance une ligne de chaussures coordonnées à ses vêtements." Een collectie van dit schoeisel voor het seizoen herfst-winter 2008-2009 wordt getoond als bijlage bij de facturen met betrekking tot schoenen (hierboven onder 2).

36. De catalogi (hierboven onder 7) hebben betrekking op One Step dameskledingcollecties voor de seizoenen winter-2004 tot en met winter 2008 en vallen dus alle binnen de relevante periode. Voor de seizoenen lente-zomer en winter 2007 en winter 2008 wordt ook een assortiment schoeisel getoond. De

titel van de brochures is in het Engels en het Frans, de omschrijvingen van de kledingstukken in het Frans en er worden websites in Frankrijk vermeld.

37. De facturen (hierboven onder 2 en 3) hebben betrekking op België, Nederland en Luxemburg en bestrijken de periode 2004 tot en met 2008, dit is dus nagenoeg de gehele relevante periode. Het is waar, zoals verweerder opmerkt, dat het ingeroepen recht slechts in de marge of zelfs in het geheel niet wordt vermeld op deze facturen, maar uit de productomschrijvingen en de productcodes in deze facturen blijkt duidelijk dat zij betrekking hebben op de waren vermeld in de catalogi, zoals hierboven omschreven, zodat zij dienen ter ondersteuning van het overige bewijsmateriaal (zie in die zin GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008).

Conclusie

38. Het Bureau is van oordeel dat opposant het normaal gebruik van het ingeroepen recht binnen de Benelux heeft aangetoond voor de waren *dameskleding en -schoeisel* in klasse 25. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd (overige kledingstukken en schoeisel en hoofddeksels), is gebruik van het recht niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau derhalve, met betrekking tot het gebruiksplichtige ingeroepen recht, uitsluitend de waren *dameskledingstukken en -schoeisel* te betrekken in zijn beslissing.

A.2. Verwarringsgevaar

39. 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.

40. 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."

41. 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

42. 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).

43. 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).

44. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

45. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij hieronder gezamenlijk worden behandeld. Teneinde de leesbaarheid te bevorderen, zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ONE STEP	

Begripsmatige vergelijking

46. Beide tekens hebben een betekenis in het Engels, die het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal begrijpen, namelijk "één stap" en "twee stappen". Daarop zijn nog een aantal varianten mogelijk (pas, voetpas, danspas, opstapje), maar het blijven variaties op hetzelfde thema, en bovendien zal de betrokken consument bij beide tekens dezelfde variant voor ogen staan. De door verweerder gesuggereerde verwijzingen "stappers", als informele aanduiding voor schoenen of naar een zogeheten dansvorm, komt het Bureau weinig aannemelijk voor.

47. Beide tekens verwijzen dus naar eenzelfde begrip, zij het bij het ingeroepen recht in het enkelvoud en bij het betwiste teken in het meervoud, in casu meer bepaald in het tweevoud. Daaraan zij

toegevoegd dat beide tekens een hoofdtelwoord bevatten, dat weliswaar niet het meest dominante element is in de tekens, maar de begripsmatige connotatie nog versterkt.

48. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

49. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee naast elkaar geplaatste woorden van drie respectievelijk vier letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste woorden van respectievelijk drie en vijf letters, in een helderblauwe, liggende rechthoek. De letters T, O en P van de woordelementen zijn weergegeven in het donkerblauw, de overige letters in het lichtblauw.

50. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, louter bestaande uit een gewone meetkundige figuur en een enkele kleur in verschillende tinten. Deze specifieke weergave zal door het in aanmerking komend publiek louter worden opgevat als versiering en opmaak.

51. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval is dit deel van de tekens visueel niet overeenstemmend. Het tweede element is daarentegen nagenoeg identiek; het enige verschilpunt is gelegen in de toevoeging van een extra letter aan het einde van het betwiste teken. Deze letter zal minder in het oog springen omdat zij zich aan het einde van het woord bevindt, en ook omdat zij in vele talen een gebruikelijke meervoudsuitgang is van een woord.

52. Merk en teken zijn in hun totaalindruk visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

53. Beide tekens worden op zijn Engels uitgesproken en tellen twee lettergrepen, die beide beklemtoond worden uitgesproken. Het tweede element van de tekens wordt nagenoeg identiek uitgesproken, aangezien de letter S aan het einde van een woord weinig opvalt.

54. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

55. Op begripsmatig vlak zijn de tekens sterk overeenstemmend, op auditief vlak zijn zij overeenstemmend en op visueel vlak stemmen zij in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren

56. 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).

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

58. De warenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven, waarbij zij aangemerkt dat de waren van het tweede (gebruiksplichtige) ingeroepen recht zijn beperkt tot de waren waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<u>Europese inschrijving 5629217</u> Klasse 18 Handtassen, boodschappentassen, reistassen, zakken (omslagen, hoezen) voor verpakking (van leder), artikelen van leder, portemonnees, niet van edele metalen, koffers, reisnecessaires, aktetassen, schooltassen, sleuteletuis, kaarthouders, documententassen.	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.
<u>Internationale inschrijving 582049</u> Classe 25 Vêtements et chaussures pour femmes. <i>Kledingstukken en schoeisel voor dames.</i>	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Klasse 18

59. De waren *koffers* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek. De waren *reiskoffers* vallen onder de ruimere categorie *koffers* en zijn daaraan eveneens identiek.

60. De waren *uit leder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *zakken (omslagen, hoezen) voor verpakking (van leder) en artikelen van leder* van het ingeroepen recht en de waren *uit kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn soortgelijk daaraan. Kunstleder kan immers een alternatief zijn voor leder en de daaruit vervaardigde producten staan dus in competitie met elkaar.

61. De waren *zwepen* en *zadelmakerswaren van het betwiste teken* vallen onder de meer algemene noemer *artikelen van leder* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

62. De waren *dierenhuiden* van het betwiste teken zijn soortgelijk dan wel complementair aan de waren *kledingstukken en schoeisel voor dames* van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals bijvoorbeeld stola's, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog worden gedacht aan laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie ook BBIE, Digo, oppositiebeslissing 2002109, 2 april 2009).

63. De waren *paraplu's* zijn middelen ter bescherming tegen het weer, bestaande uit een opvouwbaar, meestal rond scherm, gemonteerd op een roede; *parasols* zijn in feite een lichtere uitvoering van paraplu's en dienen ter bescherming tegen de zon; *wandelstokken* zijn (veelal houten) staven ter ondersteuning bij het wandelen of gaan. De aard van deze waren is zeer verschillend van deze van de waren van het ingeroepen recht: zij dienen verschillende gebruiksdoelen (bescherming tegen regen/zon, hulpmiddel bij het wandelen, versus opbergen en het bedekken/beschermen van het menselijk lichaam). Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

64. De waren *leder* en *kunstleder* van het betwiste teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren worden gebruikt voor het vervaardigen van de lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie ook BBIE, Girl's secret, oppositiebeslissing 2002033, 22 april 2008).

Klasse 25

65. De waren *kledingstukken* en *schoeisel* van het betwiste teken kunnen mede de *kledingstukken* en *schoeisel voor dames* van het ingeroepen recht omvatten en zijn daaraan dus identiek.

66. De waren *hoofddeksels* van het betwiste teken zijn complementair aan de waren *kledingstukken* en *schoeisel voor dames* van het ingeroepen recht. Deze waren worden gedragen om het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden ze vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook eenzelfde herkomst toedichten (zie ook BBIE, Nano, oppositiebeslissing 2002033, 29 mei 2009 en in die zin GEU, Piranha, T 443/05, 11 juli 2007).

Conclusie

67. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

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). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de periodiek terugkerende aankopen van elke consument, zodat het gemiddelde aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek normaal geacht moet worden.

70. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Het feit op zich dat een merk bestaat uit twee woorden die een betekenis hebben, wil nog niet zeggen dat dit merk weinig onderscheidend is, zoals verweerder betoogt (zie punt 25). De stelling van verweerder in dit verband dat een deel van het merk meermaals voorkomt in het register, is niet relevant aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen.

71. In de betrokken sector (kleding) komt het vaak voor dat eenzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt (zie GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002).

72. Merk en teken stemmen begripsmatig in sterke mate, auditief in gewone mate en visueel in zekere mate overeen en de betrokken waren zijn voor een deel hetzij identiek hetzij soortgelijk, en voor het overige deel niet soortgelijk. Alles overwegende, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke dan wel soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

73. 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).

C. Conclusie

74. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en de soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2003832 wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. Benelux depot 1171507 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; zweepen en zadelmakerswaren.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

77. Benelux depot 1171507 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18 Leder en kunstleder; paraplu's, parasols en wandelstokken.

78. 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, 02 februari 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard