

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004361**

**van 03 februari 2011**

**Opposant: Stanno Holding B.V.**

Teugseweg 42  
7418 AM Deventer  
Nederland

**Gemachtigde: Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** STANNO (Benelux inschrijving 705894)

**Ingeroepen merk 2:**  (Benelux inschrijving 752632)

**Ingeroepen merk 3:**  (Europese inschrijving 3713121)

*tegen*

**Verweerder: WE Brand S.a.r.l.**

17, Rue Beaumont  
1219 Luxemburg  
Groot-Hertogdom Luxemburg

**Gemachtigde: NautaDutilh N.V.**

Postbus 7113  
1007 JC Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** STAN (Benelux spoedinschrijving 863234)

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

1. Op 14 mei 2009 heeft de rechtsvoorganger van verweerder, WE Netherlands B.V., een Benelux depot van het woordmerk STAN ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft deponent verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 863234 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 mei 2009. Op 23 juli 2010 is deze spoedregistratie overgedragen aan verweerder, welke overdracht is aangetekend in het register.

2. Op 28 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 705894 van het woordmerk STANNO, ingediend op 12 februari 2002 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- Benelux inschrijving 752632 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 16 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- Europese inschrijving 3713121 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 maart 2004 en ingeschreven op 5 augustus 2005 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van de betwiste spoedregistratie 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 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 31 juli 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 oktober 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 oktober 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan de opposant een termijn is gegeven tot en met 7 december 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 november 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 januari 2010 om daarop te reageren.

10. Op 11 januari 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 13 januari 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 maart 2010.

11. Op 9 maart 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 10 maart 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 mei 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 10 mei 2010 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 19 mei 2010.

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

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

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

15. 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**

16. Volgens opposant is het algemeen bekend dat de aandacht van de consument wordt getrokken door het eerste deel van een merk, in het voorliggende geval door het identieke element STAN. Aan deze overeenstemming komt dan ook een grotere betekenis toe dan aan het enkele verschilpunt, gelegen in de twee laatste letters van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

17. Opposant acht de auditieve gelijkenis tussen de tekens eveneens evident, aangezien de beginuitspraak identiek is en ook hier geldt dat voornamelijk het eerste deel de aandacht van de consument trekt.

18. Begripsmatig is de betwiste spoedinschrijving mogelijk een afkorting van de eigennaam Constant, zo suggereert opposant, maar geen van beide tekens heeft verder een betekenis, zodat de begripsmatige vergelijking buiten beschouwing dient te worden gelaten.

19. De waren van de betwiste spoedregistratie zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten, zo meent opposant, die verder benadrukt dat hierdoor sneller sprake is van merkenrechtelijk relevant verwarringsgevaar.

20. Op grond van de sterke mate van overeenstemming van de tekens en de identiteit of soortgelijkheid van de waren concludeert opposant tot het bestaan van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, de betwiste spoedinschrijving door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten gevraagd.

22. Uit de door opposant ingediende bewijzen van gebruik blijkt volgens verweerder niet het gebruik voor de waren in de klassen 18 en 25. Mocht het Bureau hier anders over oordelen, dan meent verweerder dat in ieder geval geen bewijs van gebruik is geleverd voor *koffers, reistassen* en *hoofddeksels*.

23. Verweerder licht toe dat hij een internationaal kledingconcern is en diverse collecties heren-, dames- en kinderkleding en bijbehorende accessoires ontwerpt en produceert, die uitsluitend worden verkocht via zijn eigen winkels, verspreid over de hele Benelux, maar ook in andere landen. Verder worden in die winkels geen andere merken verkocht dan die van verweerder, die hierin reeds een indicatie ziet dat verwarringsgevaar zich in casu niet voordoet.

24. Verweerder acht de tekens visueel niet overeenstemmend, althans niet dusdanig dat er sprake is van een reëel gevaar voor verwarring. De ingeroepen rechten beginnen met een opvallend gestileerde S en zijn geplaatst in een kader, waardoor ze een totaal andere indruk geven, aldus verweerder. Verder zijn de ingeroepen rechten langer en bestaan ze uit twee lettergrepen. De toevoeging NO maakt de tekens zowel visueel als auditief verschillend, zo meent verweerder.

25. Op begripsmatig vlak zal het betwiste teken volgens verweerder opgevat worden als een verwijzing naar de jongensnaam Stan, een verwijzing die overigens niet toevallig is, aangezien het teken bedoeld is voor de jongens- en herenlijn van verweerder. Een vergelijkbare suggestie ontbreekt geheel bij de ingeroepen rechten, zodat de tekens begripsmatig verschillen. Verweerder wijst erop dat in dat geval de mogelijke visuele en auditieve overeenkomsten geneutraliseerd worden door dit duidelijke begripsmatige verschil.

26. Verweerder acht de waren *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen* en *paraplu's en parasols* van het betwiste teken niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Had opposant ook bescherming voor deze waren gewenst, dan had het hem vrij gestaan zijn merken ook daarvoor in te schrijven, aldus nog verweerder.

27. Verweerder wijst er nog op dat de merken en het teken gericht zijn op een verschillend doelpubliek, ter illustratie waarvan hij een aantal bijlagen toevoegt. Opposant brengt (team)sport

gerelateerde waren op de markt, zoals shirts en pantalons, terwijl de kleding van verweerder een zakelijk en klassiek karakter heeft en gericht is op een zeer breed publiek.

28. Aangezien de tekens niet overeenstemmen en gelet op de verschillende afzetkanalen en het verschillende doelpubliek, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, hetgeen overigens ook al moge blijken uit het feit dat het betwiste teken reeds sinds 2006 wordt gebruikt, en verweerder nimmer door opposant is verzocht dit gebruik te staken.

29. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie volledig af te wijzen, de betwiste spoedregistratie te handhaven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

30. 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.

31. 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."

32. 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***

33. 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).

34. 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).

35. 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 bezien, 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).

36. Het Bureau zal in eerste instantie het derde ingeroepen recht behandelen (Europese inschrijving 3713121), dat ten tijde van publicatie van de betwiste spoedinschrijving nog niet gebruiksplchtig was. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	STAN

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woordmerk STANNO in zwarte letters tegen een witte achtergrond en in een zwart omrande, liggende rechthoek. De letter S is gestileerd weergegeven door een zwart horizontaal streepje boven- en onderaan en een wit horizontaal streepje in het midden. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vier letters, STAN.

38. 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 (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, slechts bestaande uit een gestileerde beginletter en een gewone meetkundige figuur (rechthoek). Deze figuratieve elementen laten onverlet dat het woordmerk duidelijk waarneembaar is en zullen door het publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

39. 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 gaat het weliswaar om vrij korte tekens, waardoor verschillen eerder opvallen, maar dit neemt niet weg dat de eerste vier letters van merk en teken identiek zijn, waardoor het gehele betwiste teken voorkomt in het ingeroepen recht. Het ontbreken van de twee extra letters van dit recht kan de daardoor ontstane totaalindruk van visuele overeenstemming niet geheel ongedaan maken.

40. Merk en tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

41. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Alle vier de klanken van het betwiste teken bevinden zich aan het begin van het ingeroepen recht, en bovendien ligt daarop ook duidelijk de klemtoon. Bij het uitspreken van het einde van het ingeroepen recht – slechts bestaande uit één klank – maakt de stem een buiging, waardoor deze klank veel minder opvalt dan de overige, en dus de totaalindruk van auditieve overeenstemming grotendeels onverlet laat.

42. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

43. Geen van beide tekens heeft een betekenis. Partijen houden het beiden voor mogelijk dat het betwiste teken verwijst naar een naam, maar het Bureau merkt in dit verband op dat hieruit nog niet volgt dat dit teken een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009).

44. Geen van de tekens heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Conclusie*

45. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief overeenstemmend. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, en zal dit aspect verder geen rol meer spelen in de beslissing.

***Vergelijking van de waren***

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

47. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht, dienen in casu de waren in overweging genomen te worden in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, nu dit ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig was.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 18 Sporttassen voor zover niet	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit

begrepen in andere klassen; koffers en reistassen.	vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	

#### *Klasse 18*

49. De waren *koffers* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor bij het ingeroepen recht, de waren *reiskoffers* zijn daarin begrepen en de waren *tassen* omvatten mede de *reistassen* van het ingeroepen recht. Al deze waren zijn dus identiek.

50. De uit *leder* en *kunstleder* vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren in de klassen 18 en 25 van het ingeroepen recht. Al deze waren kunnen immers (geheel of gedeeltelijk) vervaardigd zijn van *leder* of *kunstleder*, hetgeen voor sommige van deze waren zelfs zeer gangbaar is.

51. 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. 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 versus opbergen, het bedekken/beschermen van het menselijk lichaam en sportbeoefening). Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

52. De waren *leder* en *kunstleder* van het betwiste teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van (sommige) waren 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*

53. Alle waren in deze klassen zijn identiek bij beide tekens.

#### *Conclusie*

54. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.2. Globale beoordeling**

55. 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.



56. 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 gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek normaal geacht moet worden.

57. 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 *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

58. 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).

59. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen en auditief zijn zij overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is en dus geen rol kan spelen in de beoordeling. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

60. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 24 en 28) kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu de gebruiksplichtige ingeroepen rechten geen bespreking behoeven. De door verweerder aangehaalde feitelijke factoren (afzetkanalen en doelpubliek) kunnen bovendien in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn.

61. De stelling van verweerder dat de waren die niet expliciet zijn opgenomen in de omschrijving van het ingeroepen recht alleen daarom al niet soortgelijk zijn (zie punt 27), kan niet worden bijgetreden omdat zij haaks staat op artikel 2.3, sub b BVIE, waarin immers sprake is van *dezelfde of soortgelijke* waren.

62. Het eerdere gebruik van het merk van verweerder, waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 29), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk,

wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

63. 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**

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

65. De overige ingeroepen rechten zijn ingeschreven voor dezelfde waren als het hierboven behandelde ingeroepen recht, zodat deze niet meer dienen te worden besproken. De bewijzen van gebruik hoeven dus evenmin te worden beoordeeld.

### **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2004361 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Spoedinschrijving 863234 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 18: Uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

68. Spoedinschrijving 863234 blijft gehandhaafd voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie daartegen niet is gericht, hetzij omdat deze waren niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 3: Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.

Klasse 9: Brillen, waaronder zonnebrillen; brilmonturen; etuis en kokers voor brillen.

Klasse 14: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, waaronder horloges.

Klasse 18: Leder en kunstleder; paraplu's en parasols.

69. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 03 februari 2011

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Rudolf Wiersinga