



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005126
van 19 juni 2012

Opposant: **Under Cover Co., Ltd.**
Under Cover Laboratories,
4-23-16 Jingumae, Shibuya-ku
Tokio
Japan

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
Diegem
België

Ingeroepen merk: **UNDER COVER**
JUN TAKAHASHI (Benelux inschrijving 747873)

tegen

Verweerder: **Nadia Duinker**
Da Costalaan 11
1985 AJ Driehuis
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1195555)

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

1. Op 18 januari 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 20, 24, 25 en 27. Dit depot is onder nummer 1195555 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 februari 2010.

2. Op 29 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 747873 van het gecombineerde woord-

UNDER COVER
JUN TAKAHASHI

/beeldmerk , ingediend op 16 september 2002 en ingeschreven op 10 mei 2004 voor waren in de klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Beneluxverdrag 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 6 mei 2010. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juli 2010. Het Bureau heeft op 4 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 oktober 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 4 oktober 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 14 oktober 2010 en hem een termijn gesteld tot en met 14 december 2010 om hierop te reageren.

9. Op 9 december 2010 heeft verweerder opposant verzocht bewijzen van gebruik te overleggen, en aangegeven pas te reageren op de argumenten van opposant na ontvangst van deze bewijzen van gebruik.

10. Dit verzoek om bewijzen van gebruik werd op 13 december 2010 doorgestuurd aan opposant, die een termijn kreeg tot en met 13 februari 2011 om aan dit verzoek te voldoen.

11. Op 14 februari 2011 ontving het Bureau de bewijzen van gebruik namens opposant. De indiening van deze stukken was op tijd, aangezien 13 februari 2011 op een zondag viel (zie artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement bij het BVIE). Deze werden 7 maart 2011 doorgestuurd aan verweerder, die een termijn kreeg tot en met 7 mei 2011 om hierop te reageren.

12. Op 4 mei 2011 heeft verweerder, door tussenkomst van advocatenkantoor Steenhuis in 's-Hertogenbosch, gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik van opposant, waarbij werd verzocht dit advocatenkantoor als gemachtigde aan te tekenen. Dit werd op 25 mei 2011 ter kennisgeving aan opposant medegedeeld. Op diezelfde datum heeft het Bureau de reactie van verweerder op diens argumenten en bewijzen van gebruik, aan de opposant gezonden.

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

A. Argumenten van opposant

16. Opposant meent dat de tekens de termen "under cover" als dominant bestanddeel hebben. Het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn dan ook, volgens opposant, in visueel en auditief opzicht overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens volgens opposant identiek.

17. In zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop de oppositie wordt gebaseerd tot de waren in de klassen 18, 20, 24, 25 en een deel van de waren in klasse 28. De waren zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk.

18. Opposant concludeert dat er een risico bestaat op verwarring tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken met betrekking tot alle waren waartegen de oppositie is gericht.

19. Bovendien voegt opposant bij zijn argumenten als bijlage een lijst met andere door opposant geregistreerde merken "UNDER COVER jun takahashi" die wereldwijd bescherming genieten. Door een verwarringwekkend merk te deponeren, probeert verweerder volgens opposant een ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de bekendheid van opposant.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt in de eerste plaats dat uit de bewijzen van gebruik enkel gebruik blijkt van het ingeroepen recht voor de waren in klasse 25. Bovendien blijkt uit deze bewijzen van gebruik volgens verweerder duidelijk dat de betreffende kleding geen confectiekleding betreft, maar Haute Couture.

22. Op visueel vlak meent verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming. De merken bestaan elk uit een verschillende hoeveelheid letters en bij het bestreden teken zijn de woorden UNDER en COVER onder elkaar geschreven. Bovendien is de bijzondere grafische weergave van het betwiste teken op het eerste gezicht niet direct leesbaar. Verweerder merkt tevens op, gezien het beperkt onderscheidend vermogen van het eerste bestanddeel van het ingeroepen recht, dat de aandacht van het publiek eerder zal uitgaan naar de eigen naam die wordt gebruikt in het ingeroepen recht, namelijk Jun Takahashi.

23. Ook op auditief vlak meent verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming: de lengte, de klanken en de cadans van merk en teken zijn volgens verweerder verschillend. Ook hier zal het Benelux publiek volgens verweerder, net als bij de visuele vergelijking, meer onderscheidend vermogen toekennen aan het tweede bestanddeel van het ingeroepen recht.

24. Op begripsmatig vlak stelt verweerder dat het in aanmerking komend publiek in de Engelse woorden "under cover" een verwijzing zal zien naar "onder dekking" oftewel "onder bedekking". Dit is een weinig onderscheidende aanduiding voor kleding, zo herhaalt verweerder, waardoor het tweede gedeelte van het ingeroepen recht meer onderscheidend is. Daardoor stemmen de tekens op begripsmatig vlak slechts in geringe mate overeen, aldus verweerder.

25. Verweerder concludeert dat, voorzover er al sprake zou zijn van visuele of auditieve overeenstemming, deze niet zal opwegen tegen de punten van verschil.

26. Hierbij is volgens verweerder van belang dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog is, aangezien de aanschaf van Haute Couture geen dagelijkse aankoop is en gepaard gaat met een degelijke voorbereiding. Verweerder, zo stelt hij, legt zich nu juist toe op het ontwerp en de fabricage van dekbedovertrekken.

27. Verweerder stelt dat een vergelijking van de waren achterwege kan blijven, aangezien merk en teken niet overeenstemmen. Toch merkt verweerder in dit kader op dat er geen soortgelijkheid bestaat ten aanzien van de waren buiten klasse 25, aangezien het gebruik hiervan niet is aangetoond. Bovendien betwist verweerder dat er sprake is van soortgelijkheid met betrekking tot alle waren in klasse 25..

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

29. 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.

30. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 februari 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 februari 2005 tot 16 februari 2010.

32. 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

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

1. Facturen voor België en Nederland;
2. Voorbeelden van catalogi;
3. Overzicht van merkregistratie van UNDER COVER Jun Takahashi wereldwijd;
4. Jun Takahashi als gast curator van het Belgische tijdschrift "A Magazine";
5. Diverse tijdschriften met referenties m.b.t. UNDER COVER Jun Takahashi defilés;
6. Enkele gespecialiseerde blogs;
7. Overzicht verdeling van UNDER COVER in boetieks in Parijs en Brussel;
8. Blog over de lancering van een parfum UNDER COVER door Jun Takahashi.

34. Volgens verweerder blijkt uit de bewijzen van gebruik enkel gebruik van het ingeroepen recht voor waren in klasse 25, te weten dassen, vesten, jassen, t-shirts, sweaters, parka's, broeken, jurken, sjaals, schoenen en hemden (zie overweging 21). Hiermee is het gebruik voor deze waren dan ook in confesso.

35. Het Bureau stelt vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik met name betrekking hebben op kleding. Om proceseconomische redenen zal het Bureau niet inhoudelijk ingaan op de bewijzen van gebruik met betrekking tot kleding, nu dit in confesso is.

36. Voor wat betreft de andere waren, merkt het Bureau op dat het enkele feit dat op sommige foto's in de catalogi ook tassen getoond worden, niet voldoende is om aan te tonen dat het ingeroepen recht hiervoor ook daadwerkelijk gebruikt is. Uit geen van de overige stukken blijkt immers dat er sprake is van een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt. Voor de waar "parfum" geldt hetzelfde, bovendien biedt het ingeroepen recht hiervoor geen bescherming.

Conclusie

37. Het Bureau zal bij de vergelijking van de waren uitgaan van de volgende waren in klasse 25: dassen, vesten, jassen, t-shirts, sweaters, parka's, broeken, jurken, sjaals, schoenen en hemden.

A.2 Verwarringsgevaar

38. 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.

39. 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."

40. 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

41. 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).

42. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

43. 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).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>UNDER COVER JUN TAKAHASHI</p>	

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de volgende woordelementen: "UNDER COVER" en in onderschrift "jun takahashi". Door deze presentatie zal dit onderschrift als eigennaam worden opgevat en zal het geheel worden gezien als een productlijn met de naam UNDER COVER, ontworpen of geproduceerd door ontwerper Jun Takahashi.

46. Het bestreden teken bestaat uit een donkergrijze rechthoek met hierop in zeer gestileerde witte letters de woorden UNDER COVER, zoals ook door verweerder wordt bevestigd (zie overweging 22). Het bovenste woord is een gespiegelde weergave van het onderste woord en vice versa. Hoewel de eerste indruk van de consument zou kunnen zijn dat er sprake is van een zuiver beeldmerk, kan niet uitgesloten worden dat een deel van het in aanmerking komend publiek het teken opvat als een gecombineerd woord-/beeldmerk UNDER COVER. Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken zal het Bureau hier dan ook van uitgaan (zie in die zin ook GEU, LT, T-143/10, 10 november 2011).

47. Bij het ingeroepen recht is er sprake van een zeer summiere opmaak van de woordelementen. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal daarom uitgaan naar deze woordelementen (zie ook GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Met name het element UNDER COVER springt in het oog gezien de centrale plaatsing en het grotere lettertype.

48. 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. Met betrekking tot het bestreden teken is dat in het onderhavige in veel mindere mate het geval. De letters hebben een nadere bestudering nodig, alvorens men het woord kan ontcijferen. De indruk die blijft is die van het beeld, mede gezien de zeer sierlijke letter die gebruikt wordt.

49. Merk en teken zijn op visueel vlak in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

50. Bij de auditieve vergelijking gaat het Bureau ervan uit dat het in aanmerking komend publiek de woorden UNDER COVER herkent in het bestreden teken (zie overweging 47).

51. Zoals reeds bij de visuele vergelijking overwogen werd, zal het ingeroepen recht worden gezien als een productlijn met de naam UNDER COVER, ontworpen of geproduceerd door ontwerper Jun Takahashi (zie overweging 45).

52. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het Bureau is van oordeel dat in onderhavig geval eerder het woord UNDER COVER zal worden gebruikt om te refereren aan het merk dan de naam van de Japanse ontwerper.

53. Merk en teken stemmen op auditief vlak in hoge mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

54. Ook in dit geval geldt dat het Bureau ervan uit gaat dat het in aanmerking komend publiek de woorden UNDER COVER herkent in het bestreden teken.

55. "Under" heeft de betekenis "onder" en "cover" betekent onder meer "bedekking". De combinatie "under cover" wordt ook vertaald als "bedekt, heimelijk, in het geheim"¹. In relatie tot het merendeel van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven respectievelijk gedeponereerd, heeft deze aanduiding geen betekenis. Er zou enkel sprake kunnen zijn van een verwijzing naar bijvoorbeeld ondergoed.

56. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak in hoge mate overeen.

Conclusie

57. Merk en teken stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen, en op auditief en begripsmatig vlak in hoge mate..

Vergelijking van de waren

58. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

59. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waarvoor het gebruik in confesso was, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

¹ Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale

60. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 18 Boodschappentassen; handtassen; strandtassen; tassen voor zover niet begrepen in andere klassen.
	Klasse 20 Beddengoed [uitgezonderd linnen]; hoofdkussens; zit- of sierkussens.
	Kl 24 weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; hoezen voor sierkussens; kussenslopen; gordijnen en douchegordijnen van textiel of plastic; handdoeken van textiel.
Klasse 25 dassen, vesten, jassen, t-shirts, sweaters, parka's, broeken, jurken, sjaals, schoenen en hemden	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, dames en heren ondergoed, dames en heren zwemkleding, badjassen.
	Klasse 27 Tapijten, vloermatten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textiel.

Klasse 18

61. Met betrekking tot de waren in deze klasse zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEA, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005). Waren als kledingstukken en de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde tassen kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken in klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals tassen (van welk type dan ook) in klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEA, Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007). Deze waren dienen derhalve als soortgelijk te worden beschouwd.

Klassen 20

62. "Beddengoed [uitgezonderd linnen] en hoofdkussens" zijn waren die bestemd zijn voor het gebruik in en op bedden, namelijk om bedden op te maken, comfortabel(er) te maken en of te decoreren. "Zit- of sierkussens" zijn eveneens bestemd voor gebruik in het interieur, namelijk om bedden, banken en stoelen te decoreren of comfortabel(er) te maken. De kledingstukken in klasse 25 van opposant daarentegen zijn bedoeld om op het lichaam te dragen, ter bescherming of versiering en hebben daarmee een geheel andere aard en een ander doel. Ook de distributiekanaalen zijn niet dezelfde. De waren zijn dan ook niet soortgelijk.

Klasse 24

63. Hoewel kleding gemaakt is van textiel, is dit niet voldoende om te concluderen tot soortgelijkheid tussen "weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen" in klasse 24 van verweerder en de kledingstukken in klasse 25 van opposant. De weefsels en textielproducten zijn namelijk de grondstoffen om kleding te maken en zijn daarom gericht op een ander (professioneel) publiek. Hun aard, gebruiksdoel en bestemming zijn verschillend. Voor "dekens en tafellakens; hoezen voor sierkussens; kussenslopen; gordijnen en douchegordijnen van textiel of plastic; handdoeken van textiel" geldt hetzelfde als hierboven werd overwogen inzake de waren in klasse 20, deze zijn niet soortgelijk aan de waren in klasse 25 van opposant.

Klasse 25

64. "Dassen, vesten, jassen, t-shirts, sweaters, parka's, broeken, jurken, sjaals, schoenen en hemden" zijn kledingstukken en dus identiek aan "kledingstukken" in het bestreden teken. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEA, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006). "Dames en heren ondergoed, dames en heren zwemkleding, badjassen" zijn eveneens kledingstukken en (sterk) soortgelijk aan die van opposant. Wat de waren "schoeisel (identiek aan "schoenen" in ingeroepen recht) en hoofddeksels" betreft, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van complementariteit tussen deze waren en de kledingstukken in klasse 25 van opposant. Beide waren worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden kledij, schoenen, hoofddeksels en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten.

Klasse 27

65. "Tapijten, vloermatten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textiel" zijn allemaal waren ter decoratie van het interieur en zoals voor de waren in de klassen 20 en 24 werd overwogen, zijn de aard, het doel en het eindpubliek verschillend. Ook de distributiekkanalen zijn niet dezelfde. Deze waren zijn dan ook niet soortgelijk.

Conclusie

66. De waren zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

67. 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.

68. 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). Op basis van de gehanteerde warenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau. (nog terugkomen op punt 26 – opmerking verweerder over verhoogd aandachtsniveau voor haute couture)

69. 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). Voor wat betreft het argument van verweerder dat UNDER COVER een weinig onderscheidende aanduiding voor kleding is (zie overweging 24), merkt het Bureau op dat het deze mening, gelet op de betekenis van deze aanduiding (zie punt 55), niet deelt. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

70. Volgens verweerder is de bijzondere grafische weergave van het betwiste teken op het eerste gezicht niet direct leesbaar (zie overweging 22). Zoals reeds bij de vergelijking van de tekens door het Bureau uiteen werd gezet, neemt dit niet weg dat een deel van het in aanmerking komend publiek wel de woorden UNDER COVER in het bestreden teken kan herkennen. Gevaar voor verwarring bij een deel van publiek is voldoende om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

71. Merk en teken stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen, en op auditief en begripsmatig vlak in hoge mate. De waren van het betwiste teken zijn voor een deel identiek, voor een deel (sterk) 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 en diensten die hetzij identiek hetzij (sterk) soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

72. Opposant lijkt zich door zijn verwijzing naar het wereldwijde bestaan van andere geregistreerde merken "UNDER COVER jun takahashi" (zie overweging 19) en door zijn opmerking dat verweerder volgens hem een ongerechtvaardigd voordeel probeert te halen uit de bekendheid van opposant tevens te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

73. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging). Er is enkel 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 (sterk) soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2005126 wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. Benelux depot 1195555 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18: alle waren

Klasse 25: alle waren

77. Benelux depot 1195555 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 20: alle waren

Klasse 24: alle waren

Klasse 27: alle waren

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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 19 juni 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:
Simonne Stevens