

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005517
van 01 november 2012

Opposant: **E. Tjellesen A/S**
Blokken 81
3460 Birkerød
Denemarken

Gemachtigde: **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1:  **GOSH PROFESSIONAL** (Europese inschrijving 7026248)
Ingeroepen recht 2: **SOMETHING BY GOSH** (Benelux inschrijving 535860)

Verweerder: **POSH CONSULTING bvba**
Prins Albertstraat 54
8310 Brugge (Sint-Kruis)
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Betwiste merk:  (Benelux spoedinschrijving 883508)


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

1. Op 11 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 4, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27 en 35. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 883508 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2010.

2. Op 5 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 356298 van het woordmerk GOSH, ingediend op 15 december 1978 voor waren in klasse 3;
- Europese inschrijving 7026248 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  GOSH PROFESSIONAL, ingediend op 1 juli 2008 en ingeschreven op 21 juli 2009 voor waren in de klassen 3, 18 en 25;
- Benelux inschrijving 535860 van het woordmerk SOMETHING BY GOSH, ingediend op 20 augustus 1993 voor waren in klasse 3.

3. Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de oppositie heeft het Bureau geconstateerd dat het eerste ingeroepen recht sedert 15 december 2008 is vervallen; dit recht dient dus buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling van de oppositie.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op een deel van de waren van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 23 augustus 2010.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 oktober 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 29 oktober 2010 de mededeling

van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 29 december 2010 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 28 december 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 3 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 7 januari 2011 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 het tweede ingeroepen recht. Op 13 januari 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 maart 2011.

12. Op 14 maart 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 13 maart 2011 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze bewijzen van gebruik op 21 maart 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 21 mei 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 20 mei 2011 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 31 mei 2011.

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

A. Argumenten van opposant

17. Opposant meent dat de waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht identiek zijn aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Gelet op de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, acht opposant derhalve een geringe overeenstemming tussen de tekens reeds voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

18. Niettemin meent opposant dat die overeenstemming allesbehalve gering is, waarbij zij opgemerkt dat hij het betwiste teken vergelijkt met de merken GOSH en GOSH PROFESSIONAL.

Daarin is volgens opposant GOSH het dominerende element, aangezien PROFESSIONAL duidelijk beschrijvend is.

19. Dit dominante element komt met slechts één letter verschil terug in het betwiste teken, zo merkt opposant op, waardoor er minstens op visueel en auditief vlak een aanzienlijke mate van overeenstemming bestaat.

20. GOSH is volgens opposant een (informele) Engelse uitdrukking van verbazing, maar het maakt geen deel uit van de basiswoordenschat Engels en derhalve zal het niet worden begrepen door het niet-Engelstalig publiek. Een begripsmatige vergelijking tussen de tekens is volgens opposant dan ook niet relevant.

21. Opposant brengt nog onder de aandacht dat zijn merken door investering in reclame en promotie en door jarenlang intensief gebruik steeds sterker en bekender zijn geworden. Hij voegt een aantal stukken toe ter onderbouwing van deze stelling en meent dat het onderscheidend vermogen, en dus ook de beschermingsomvang, van zijn ingeroepen rechten door die reputatie zijn verruimd.

22. Opposant vreest dat de overeenstemming tussen de tekens ertoe kan leiden dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat het gaat om een variant of een submerk van GOSH, of om een nieuwe productlijn. In ieder geval acht hij het geenszins uit te sluiten dat het publiek aanneemt dat de betrokken waren en diensten minstens van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

23. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat de oppositie gegrond is en dat de inschrijving van het betwiste teken geweigerd dient te worden.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder merkt vooreerst op dat opposant in zijn argumentatie mede het Europees merk GOSH met inschrijvingsnummer 1103894 betreft en acht zulks ongeoorloofd omdat dit recht bij indiening van de oppositie niet was ingeroepen. Verweerder meent dat de desbetreffende argumentatie van opposant buiten beschouwing moet worden gelaten, en zelf gaat hij in zijn verweer uit van de daadwerkelijk in deze procedure ingeroepen rechten.

25. Visueel vindt verweerder het eerste ingeroepen recht duidelijk gedomineerd worden door het figuratieve element van de gestileerde letter G, dat veel groter en meer uitgesproken wordt weergegeven en dus fungeert als herkenningspunt voor de consument. De overige elementen zijn in vergelijking daarmee inferieur, want ze worden veel kleiner en onder het beeldelement weergegeven. Bij het tweede ingeroepen recht is het element GOSH evenmin dominant, want daar staat het op de allerlaatste plaats. Al met al rest dus als enige punt van gelijkenis een niet-dominante suffix –OSH, aldus verweerder.

26. Begripsmatig betekent POSH “chique”, zodat de tekens ook op dit vlak verschillend zijn, zo stelt verweerder.

27. De desbetreffende producten en diensten dienen volgens verweerder als identiek of minstens overeenstemmend te worden beschouwd.

28. Verweerder had om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het tweede ingeroepen recht. Volgens hem bevatten de door opposant neergelegde documenten echter op geen enkele wijze dit recht, zodat dit buiten beschouwing moet worden gelaten als basis voor de oppositie.

29. Verweerder meent dat de oppositie dient te worden afgewezen.

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 Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste (nog niet gebruikspflichtige) ingeroepen recht (Europese inschrijving 7026248):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een grote, sterk gestileerde, zwarte en in vet weergegeven hoofdletter G en daaronder in veel kleinere, grijze letters, de woorden GOSH PROFESSIONAL. Het betwiste teken bestaat uit een zwart vierkant, met daarin diagonaal in grote witte letters het woord "posh", rechts bovenaan daarvan een eveneens witte asterisk en onderaan het vierkant in veel kleinere witte letters het woord FASHIONATION.

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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is dit het geval bij het betwiste teken, gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een zwart vierkant en een witte asterisk. Deze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

39. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel PROFESSIONAL van het ingeroepen recht. Dit is immers een beschrijvende en aanprijzende aanduiding voor de vakkundigheid van de desbetreffende waren. De dominante elementen van het ingeroepen recht zijn dus de (gestileerde) hoofdletter G en het woord GOSH.

40. Bij het betwiste teken is het element POSH duidelijk dominant: het is diagonaal bovenaan geplaatst over nagenoeg de gehele breedte van het teken en in beduidend grotere letters dan het onderschrift. Dit woord heeft drie identieke letters in dezelfde positie gemeenschappelijk met het ingeroepen recht. Weliswaar zal de consument 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), maar zoals gezegd is het element GOSH eveneens dominant in het ingeroepen recht, waardoor de tekens toch in zekere mate visueel overeenstemmen.

41. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

42. Auditief komt de (nogal opvallende) klank [osh] in de dominante elementen van beide tekens voor, weliswaar voorafgegaan door een andere klank, maar dat is in beide gevallen een medeklinker, die minder nadrukkelijk wordt uitgesproken. De mogelijk bij de uitspraak betrokken gestileerde letter G van het ingeroepen recht doet daar niet veel aan af (zie in die zin ook GEU, YORMA'S, T-213/09, 15 februari 2011). Wat de bij-, respectievelijk onderschriften betreft ("professional" en "fashionation"), kan niet worden uitgesloten dat deze zelfs in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan de tekens wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

43. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. Het woord GOSH in het ingeroepen recht is een Engelse uitroep die zoveel betekent als "jeetje". Het woord PROFESSIONAL betekent uiteraard "professioneel, vakkundig" en is beschrijvend en aanprijzend. Het woord "posh" in het betwiste teken betekent "chic, modieus" en FASHIONATION is mogelijk een fantasievolle combinatie van *fashion* (mode, stijl) en *fascination* (charme, aantrekkingskracht), maar heeft op zich geen betekenis. De woorden GOSH en POSH behoren evenwel niet tot de basiswoordenschat van het Engels, zodat de betekenis daarvan niet zonder meer bekend mag worden verondersteld bij het doorsnee Beneluxpubliek.

45. Geen van beide tekens hebben een vaste betekenis die aanstonds zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

46. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend, visueel in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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).

48. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

49. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.	Klasse 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols; zwepen en zadelmakerswaren.	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols; tassen en handtassen.
	Klasse 35 Groot- en detailhandeldiensten met betrekking tot zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, handtassen, tassen; reclame met betrekking tot zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, handtassen, tassen.

Klasse 3

50. Alle waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor bij het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 18

51. De waren *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's en parasols* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

52. De waren *tassen en handtassen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, gebruiksdoel en wijze van gebruik vergelijkbaar met de waren *reiskoffers en koffers* van het ingeroepen recht. Ook is het zeer gebruikelijk dat deze waren worden gefabriceerd door dezelfde producenten en

dat zij in dezelfde verkoopkanalen te koop worden aangeboden. Deze waren zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

Klasse 35

53. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

54. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

55. In casu doet zich deze complementariteit voor: de groothandel-, detailhandel- en reclamediensdiensten van het betwiste teken hebben immers alle betrekking op de identieke en sterk soortgelijke waren in klasse 3 en klasse 18; zonder deze waren zijn deze diensten dus zonder voorwerp, zodat er een nauw verband bestaat tussen deze waren en diensten en zij dus soortgelijk zijn.

Conclusie

56. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

57. 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.

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

59. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

60. 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). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op de bijzondere bekendheid en daardoor ruimere beschermingsomvang van zijn ingeroepen rechten en voegt stukken ter onderbouwing daarvan bij. In casu heeft het Bureau het echter niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

61. Het besproken merk en het teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

62. Verweerder merkt terecht op dat opposant zijn argumentatie (mede) baseert op een bij indiening van de oppositie niet ingeroepen recht (zie punt 18 en 24). Aangezien de gronden van een oppositie niet kunnen worden uitgebreid na indiening, heeft het Bureau dit recht buiten beschouwing gelaten.

C. Conclusie

63. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

64. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, behoeft dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot het tweede ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2005517 wordt toegewezen.

66. Benelux spoedinschrijving 883508 wordt doorgehaald voor alle waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 3: alle waren.

Klasse 18: alle waren.

Klasse 35: groot- en detailhandeldiensten met betrekking tot zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, handtassen, tassen; reclame met betrekking tot zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, handtassen, tassen.

67. Benelux spoedinschrijving 883508 blijft gehandhaafd voor alle waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 4: alle waren.

Klasse 11: alle waren.

Klasse 14: alle waren.

Klasse 20: alle waren.

Klasse 21: alle waren.

Klasse 24: alle waren.

Klasse 27: alle waren.

Klasse 35: groot- en detailhandeldiensten met betrekking tot kaarsen en lampenpitten voor verlichting, verlichtingsapparaten, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd, juwelierswaren, edelstenen, uurwerken, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), glas-, porselein- en aardewerk, meubelen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, kussens, weefsels en textielproducten, dekens en tafellakens, tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking, behang, bijouerieën, tijdmeetinstrumenten, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, ruwe vezelige textielmaterialen, garens en draden voor textielgebruik, ook via communicatiemediã, voor verkoopdoeleinden; reclame met betrekking tot zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, kaarsen en lampenpitten voor verlichting, verlichtingsapparaten, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd, juwelierswaren, edelstenen, uurwerken, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), glas-, porselein- en aardewerk, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, handtassen, tassen, meubelen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, kussens, weefsels en textielproducten, dekens en tafellakens, tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking, behang, bijouerieën, tijdmeetinstrumenten, ruwe vezelige textielmaterialen, garens en draden voor textielgebruik.

68. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 01 november 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman