



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007932**

**van 13 februari 2014**

**Opposant:** **Bop, LLC**  
101 East Badger Road  
53713 Madison  
Wisconsin  
Verenigde Staten

**Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**  
Weteringschans 24  
1017 SG Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 5796289**  
  
SHOPBOP  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Kingdom Retail Holding B.V.**  
Lijsterstraat 67  
3514 TB Utrecht  
Nederland

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

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1248713**  
  
shopUp

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

1. Op 4 juni 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk shopUp voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1248713 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 juni 2012.
2. Op 3 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 september 2012) een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 5796289 van het woordmerk SHOPBOP, ingediend op 29 maart 2007 en ingeschreven op 12 maart 2008 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
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 5 september 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 januari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 14 januari 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 16 januari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 maart 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 11 maart 2013 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 ingeroepen recht.
11. Op 13 maart 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 mei 2013.

12. Op 27 maart 2013 heeft opposant gereageerd op het verzoek om bewijzen van gebruik door te stellen dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is. Het Bureau heeft deze reactie op 3 april 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 juni 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 3 juni 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend, deze werd op 5 juni 2013 door het Bureau aan opposant gezonden.

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 opposant**

17. Opposant biedt online diensten aan en is begonnen als een relatief kleine online boetiek, maar inmiddels uitgegroeid tot een van de meest bekende (online) fashion retailers ter wereld. Opposant dient enkele webpagina's als bijlage in. In 2006 is Shopbop overgenomen door Amazon.com en biedt opposant zijn diensten aan over de hele wereld. Verweerder is volgens opposant een onderneming die zich bezighoudt met de commerciële ondersteuning van modemerken. Ook hiervan worden enkele webpagina's als bijlage ingediend door opposant.

18. De waren in klasse 25 zijn identiek, aldus opposant. De waren in klasse 16 van verweerder zijn materialen die volgens opposant bij uitstek worden gebruikt om mee te adverteren en deze zijn derhalve soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant. De diensten "detailhandelsdiensten in de modesector" van verweerder zijn identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan zowel de waren in klasse 25 als de diensten in klasse 35 van opposant

19. Volgens opposant heeft het eerste deel van een teken grote invloed op de algemene indruk die het teken wekt. Het feit dat SHOP op zichzelf maar in beperkte mate onderscheidend vermogen heeft, doet hieraan volgens hem niet af. Opposant citeert diverse beslissingen van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) ter ondersteuning van deze stelling. Uit het arrest Bigott Doucal van de Hoge Raad volgt bovendien dat aan de punten van overeenstemming meer gewicht moet worden toegekend dan aan de punten van verschil.

20. Het ingeroepen recht bestaat uit zeven letters en het betreden teken uit zes. De eerste vier letters zijn identiek, waardoor er sprake is van visuele en auditieve overeenstemming, aldus opposant. Een begripsmatige vergelijking kan volgens opposant niet worden gemaakt, aangezien SHOPBOP en SHOPUP in hun geheel geen betekenis hebben.

21. Het ingeroepen recht heeft een inherent onderscheidend vermogen en door het jarenlange intensieve gebruik heeft het alleen nog maar meer onderscheidend vermogen gekregen volgens opposant.

22. Volgens opposant is er gevaar voor verwarring te duchten en hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden depot door te halen en verweerder in de kosten te veroordelen.

23. In reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen, stelt opposant dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

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

24. Verweerder licht toe dat hij onder shopUp een exclusieve stock- en sample sale van diverse (luxe) modemerken aanbiedt, die op tijdelijke en veelal unieke locaties worden gehouden. Hij dient ter ondersteuning van deze toelichting prints van zijn website in. Het teken is onder meer een knipoog naar de recente ontwikkeling van zogenaamde POP UP STORES waarbij winkels slechts tijdelijk op locaties zijn gehuisvest. Ook kan het teken verwijzen naar het hogere segment van zowel kleding als locatie, hetgeen volgens verweerder verwoord wordt door het element "UP". Van belang is volgens verweerder dat er enkel sprake is van traditionele retail, namelijk op fysieke wijze, terwijl opposant volgens hem enkel een webwinkel runt. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij een print in van de website van opposant.

25. Bij de vergelijking van merk en teken wijst verweerder erop dat opposant volgens hem ten onrechte de tekens in kapitalen heeft vergeleken, terwijl het bestreden teken conform het depot en het gebruik in grote en kleine letters is weergegeven. Het eerste deel SHOP heeft duidelijk betrekking op winkel en refereert volgens verweerder dus aan de betrokken waren. Het element BOP in het ingeroepen recht betekent onder andere "gaan, doorgaan" blijkens een print van een online woordenboek die door verweerder werd ingediend, ook zal het als voornaam of als hulpje of online wizard opgevat kunnen worden, aldus verweerder. Het element UP verwijst volgens verweerder naar POP UP STORES en het hogere segment. In hun totaalindruk zijn merk en teken volgens verweerder niet overeenstemmend. Nu er aan het eerste deel SHOP volgens verweerder weinig tot geen onderscheidingskracht toekomt, zullen de elementen BOP en UP meer aandacht trekken. Merk en teken zijn visueel en auditief dan ook niet overeenstemmend volgens verweerder.

26. De waren in klasse 16 van verweerder zijn volgens hem niet soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant. Waren en diensten zijn immers naar hun aard verschillend en er is geen sprake van complementariteit. Volgens de website van opposant wordt het teken niet gebruikt voor waren in klasse 25. Ook al zijn deze waren identiek, een vergelijking ervan heeft volgens verweerder geen enkele relevantie. Nu opposant zelf geen kleding maakt, gaat de vergelijking tussen de diensten in klasse 25 van opposant en de diensten "detailhandelsdiensten in de modesector" in klasse 35 van verweerder ook mank, hoewel deze volgens verweerder in zwakke mate soortgelijk kunnen worden geacht. Bovendien gaat het bij opposant om online winkels, terwijl het bij verweerder om traditionele detailhandel gaat. De overige diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens hem niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

27. Nu er sprake is van kleding uit het hogere segment (designerkleding) is verweerder van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog is.

28. Verweerder betwist het door opposant ingeroepen verhoogde onderscheidend vermogen door intensief gebruik.

29. Er is volgens verweerder geen gevaar voor verwarring te duchten en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

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

30. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen.

31. 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 UR dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 8 juni 2012 en het ingeroepen recht werd ingeschreven in de Europese Unie op 12 maart 2008.

33. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond, zoals opposant ook terecht heeft aangegeven in zijn brief van 27 maart 2013 (zie overweging 12).

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

34. 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.

35. 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."

36. 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**

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SHOPBOP	shopUp

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zeven letters, SHOPBOP. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, shopUp.

41. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de tekens op zal splitsen in respectievelijk "SHOP" en "BOP" en "Shop" en "Up". Ondanks het feit dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters in principe niet ter zake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013), ontstaat er door het gebruik van de hoofdletter U een scheiding tussen het woord "shop" en "Up".

42. In beginsel zal een consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar dit kan niet in alle gevallen opgaan. Er moet immers rekening worden gehouden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie in die zin GEU, T-158/05, ALLTREK, 16 mei 2007). Het

element SHOP is zeer beschrijvend, waardoor de aandacht met name uit zal gaan naar de uitgangen BOP en UP (vergelijk in die zin GEU, CASTELLANI, T-149/06, 20 november 2007).

43. Het publiek zal de uitgang BOP opvatten als een fantasiebenaming, bijvoorbeeld als de naam van een jongen. Het Bureau is van oordeel dat de betekenis die verweerder geeft, namelijk onder andere "gaan, doorgaan" of de opvatting als hulpje of online wizard (zie overweging 25) niet bekend zal zijn bij het in aanmerking komend publiek. Het element UP zal opgevat worden in de Engelse betekenis, namelijk "op", "omhoog" of "hoger geplaatst" (Van Dale, Engels-Nederlands, 3de druk). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de betekenis van dit basiswoord te kennen.

44. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

45. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken bestaat uit een samenstelling van twee woorden die een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten, die eerder beperkt zijn en voornamelijk het gevolg zijn van het feit dat merk en teken het beschrijvende woord "shop" delen, te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

46. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

47. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 16 Drukwerken; posters; flyers; foto's, verpakkingen voor zover in deze warenklasse begrepen; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel,	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel,

<p>hoofddeksels; kleding, te weten overhemden, blouses, T-shirts, sweatshirts, broeken, jeans, sportpantalons, shorts, jurken, rokken, ondergoed, lingerie, sokken, schoenen, hoeden, handschoenen, hoofddoeken, sweaters, jasjes, mantels, badpakken, badmantels, pyjama's, sloffen, ceintuurs, dassen.</p>	<p>hoofddeksels.</p>
<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie; administratieve diensten; het opzoeken, computerondersteund bestellen, waaronder gewone kruidenierswaren en gewone consumptieartikelen; het ter beschikking stellen van een on line afzoekbare bestelgids die waren en diensten van derden vindt, organiseert en presenteert; databasebeheer; het ter beschikking stellen van een on line afzoekbare bestelgids die waren en diensten van derden vindt, organiseert en presenteert; het voor derden zoeken naar en ophalen van informatie, websites en middelen die aanwezig zijn op een ander computernetwerk; het voor derden zoeken naar en ophalen van informatie, websites en middelen die aanwezig zijn in netwerken; het ter beschikking stellen van een interactieve computerdatabase met automatisch bijwerkend adresboek, persoonlijke kalender, datumweergave, reisagenda en koppelingen naar studentengroepen en vakgroepen via wereldwijde computernetwerken; het voor derden opzoeken en ophalen van informatie, websites, en bronnen die verband houden met kleding en accessoires, waaronder schoeisel, bijouerieën en handtassen, die op een netwerk te vinden zijn; het opzoeken en het opvragen van informatie, sites en andere op computernetwerken geplaatste hulpbronnen voor derden; het voor derden zoeken naar en ophalen van informatie, websites en middelen die aanwezig zijn in netwerken; diensten op het gebied van veilingen; bemiddeling van advertenties per rubriek; kleinwinkelbedrijf, detailhandel op het gebied van kleding en accessoires, waaronder schoeisel, bijouerieën en handtassen, detailhandel op het gebied van kleding en accessoires, waaronder schoeisel,</p>	<p>Klasse 35 Commercieel beheer van zaken; reclame; publiciteit; detailhandelsdiensten in de modesector; bemiddeling in commerciële zaken door groothandelsbedrijven bij het verhandelen van artikelen inzake modesector; commercieel beheer van tijdelijke modezaken; assistentie inzake bedrijfsvoering in het kader van de exploitatie van ondernemingen; het administratief en bedrijfsorganisatorische beheren van winkelformules en commerciële winkelconcepten; bedrijfsorganisatorische, bedrijfsstructurele, bedrijfseconomische, bedrijfskundige en andere dergelijke advisering inzake het commercieel beheren van zaken; voornoemde diensten tevens in het kader van franchising, al dan niet ten behoeve van dienstverlenende, detailhandels-, groothandels- en distributiebedrijven in de modesector; advisering en assistentie inzake marketing, ook verband houdende met de diverse kanalen voor de uitvoering van marketingacties, waaronder ontwikkeling van strategieën, formules, concepten en methodes op dat gebied; reclame-ontwerpen; marktwerking, -onderzoek en -analyse ten behoeve van dienstverlenende, detailhandels-, groothandels- en distributiebedrijven in de modesector; verkoop promotie; het bijeenbrengen (uitgezonderd het transport daarvan), uitstellen, tentoonstellen en demonstreren van diverse soorten modeartikelen en aanverwante artikelen zodat consumenten die gemakkelijk kunnen zien en kopen, voornoemde diensten door detaillisten; import- en exportdiensten; commercieel-zakelijke administratie; administratieve diensten bij het coördineren van een samenwerkingsverband tussen ondernemingen binnen de modesector; bemiddeling op het gebied van public relations bij het tot stand brengen van samenwerkings-</p>



<p>bijouerieën en handtassen via een wereldwijd computernetwerk; het online aanbieden van detailhandel- en groothandeldiensten op het gebied van kleding en accessoires, waaronder schoeisel, bijouerieën en handtassen via computers, waaronder gewone kruidenierswaren en gewone consumptieartikelen; computerdiensten, te weten diensten voor het vergemakkelijken van de verkoop van goederen en diensten via het wereldwijde elektronische communicatienetwerk; online-handel op het gebied van kleding en accessoires, waaronder schoeisel, bijouerieën en handtassen; het online ter beschikking stellen van een commerciële informatiewegwijzer.</p>	<p>verbanden en van overeenkomsten tussen detaillisten in de modesector; informatie inzake het commercieel beheren van zaken; handelsinformatie; financiële administratie.</p>
<p>Klasse 45 Ondersteunende diensten voor gerechten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; levering van informatie over mode; verstrekking van informatie over mode.</p>	

## B. Overige factoren

48. Het ingeroepen recht heeft volgens opposant een inherent onderscheidend vermogen en door het jarenlange intensieve gebruik heeft het alleen nog maar meer onderscheidend vermogen gekregen (zie overwegingen 17 en 21). Opposant heeft echter enkel verwezen naar zijn website en geen verdere stukken ter ondersteuning van deze stelling ingediend. Het Bureau is dan ook van oordeel dat bekendheid, dan wel een verhoogd onderscheidend vermogen niet werd aangetoond en kan hier dan ook verder geen rekening mee houden bij het nemen van de beslissing.

49. Van belang is volgens verweerder dat er enkel sprake is van traditionele retail, namelijk op fysieke wijze, terwijl opposant volgens hem enkel een webwinkel runt (zie overweging 24). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008). Ook met het argument van verweerder dat er sprake is van kleding uit het hogere segment (designerkleding), waardoor er een hoger aandachtsniveau bij het publiek zou zijn (zie overweging 27) kan om deze reden geen rekening worden gehouden.

50. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 22). 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**

51. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de toch al beperkte visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

### **IV. Besluit**

52. De oppositie met nummer 2007932 wordt afgewezen.

53. Benelux depot 1248713 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 13 februari 2014

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:  
Ellen van Holst