

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008027**

**van 30 januari 2015**

**Opposant:** **CREATIONS JEAN-VIER**  
CD 307  
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**  
Domaine Brameschhof 2  
8290 Kehlen  
Luxemburg

**Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 1036174**


*tegen*

**Verweerder:** **V.I.E.R., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Kammenstraat 66  
2000 Antwerpen  
België

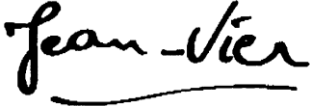
**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1251848**

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

1. Op 25 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/  
 **VIER** beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1251848 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 augustus 2012.

2. Op 8 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1036174 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 29 januari 2010 en ingeschreven op 7 april 2011 voor waren in de klassen 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 en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 10 oktober 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 december 2012. Het Bureau heeft op 13 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 februari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 februari 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 6 februari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 april 2013 is gegeven om hierop te reageren. Op 8 februari 2013 heeft het Bureau de postbevestiging van de argumenten van opposant ontvangen, waarbij geconstateerd werd dat er twee aanvullende pagina's bij de ondersteunende stukken werden ingediend. Het Bureau heeft deze op dezelfde dag aan verweerder gezonden, waarbij opgemerkt werd dat de oorspronkelijke termijn van 6 april 2013 om te reageren gehandhaafd bleef.

10. De verweerder heeft op 4 maart 2013 gereageerd. Deze reactie is op 3 april 2013, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de opposant gezonden.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

13. 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 en diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

14. Volgens opposant staat hij al 30 jaar bekend om zijn producten. Hij verwijst naar zijn website om de omvang van het gamma aan producten duidelijk te maken.

15. Merk en teken zijn beide een gecombineerd woord-/beeldmerk waarvan de woordelementen de dominante elementen zijn, aldus opposant. Van deze woordelementen zijn er twee identiek, namelijk het woord VIER, uit gesproken als "VIÉ" volgens opposant. Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook zeer overeenstemmend.

16. Merk en teken hebben geen betekenis in het Frans. Het ingeroepen recht bestaat uit een voor- en achternaam. Opposant licht toe dat de voornaam JEAN zeer gebruikelijk is, in tegenstelling tot de familienaam VIER. De familienaam VIER komt in België niet voor en tussen 1966 en 1990 zijn er 90 mensen geboren die deze naam als achternaam dragen. Het ingeroepen recht is dan ook een onderscheidend merk, wat volgens opposant ook is bevestigd door het BHIM (Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt),.

17. De waren in klasse 18 van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan die van opposant in dezelfde klasse, meent opposant. De waren in klasse 25 zijn volgens hem identiek en de waren in klasse 24 van opposant zijn soortgelijk aan de waren in de klassen 18 en 25 van verweerder. De diensten in klasse 35 van opposant zijn eveneens soortgelijk aan de waren van verweerder, aldus opposant.

18. Opposant stelt dat conflicterende tekens volgens beslissingen van het BHIM overeenstemmend zijn, indien zij dezelfde achternaam delen.

19. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken niet in te schrijven.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder licht toe dat de speciale schrijfwijze van de letter "E" in het bestreden teken is ingegeven door het woord "vier", de "E" heeft namelijk vier beentjes. De "E" ziet er ook uit als een kam en dit verwijst naar het adres: Kammenstraat. Bovendien is het woord "vier" geplaatst in een vierkant

met vier zijden en vier hoeken. Het eerste deel van een teken trekt in beginsel de aandacht, aldus verweerder. Volgens hem zijn er op visueel vlak meer verschillen dan overeenkomsten. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is verweerder van mening dat ook de Nederlandse uitspraak in de vergelijking moet worden betrokken. Het is volgens hem voor de hand liggend dat het bestreden teken wordt uitgesproken als V-I-E-R en het ingeroepen recht als J-E-A-N-V-I-É. Ook op auditief vlak bestaan er volgens verweerder grote verschillen.

21. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking, merkt verweerder op dat ook hier de Nederlandse taal niet uitgesloten kan worden. Het getal vier in het bestreden teken verwijst naar de vierde wijk van Antwerpen, waar de winkel van verweerder gevestigd is. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht geïnterpreteerd kan worden als een verwijzing naar de maand januari in het Frans. Op begripsmatig vlak verschillen merk en teken dan ook enorm volgens verweerder.

22. Uit de website van opposant blijkt volgens verweerder dat het merk van opposant vooral wordt gebruikt voor huishoudelijke textielproducten. De doelgroep van verweerder is de modebewuste jeugd die veel belang hecht aan een zeer degelijke en duurzame kwaliteit van sobere kleding en bijbehorende accessoires. De doelgroepen van opposant en verweerder zijn volgens verweerder dan ook volkomen verschillend.

23. Verweerder betwist de bekendheid die door opposant wordt ingeroepen en is van mening dat deze niet voldoende onderbouwd is.

24. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

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

25. 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.

26. 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."

27. 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 waren en diensten**

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

29. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>klasse 16 Kranten, boeken, drukwerken, tijdschriften en brochures, boekenleggers; boekensteunen; zakken, zakjes en vellen voor verpakking van papier of van plastic; briefpapier en enveloppen hiervoor; postkaarten; kaarten van papier of karton; servetten, zakdoeken, tafelkleden en placemats van papier; affiches; foto's; schilderijen, aquarellen, steendrukken en zeefdrukken; gegraveerde kunstvoorwerpen en kunstvoorwerpen vervaardigd door steendruk; grafische reproducties; materiaal voor kunstenaars; kantoorbehoeften; kantoorartikelen (behalve meubelen).</p> <p>Klasse 16 Journaux, livres, imprimés, revues et brochures; marque-livres; serre-livres; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; papier à lettre et leurs enveloppes; cartes postales; fiches en papier ou en carton; serviettes, mouchoirs, nappes et napperons en papier; affiches, photographies, peintures, aquarelles, lithographies, sérigraphies; objets d'art gravés et lithogravés; reproductions graphiques; matériels pour les artistes; articles de papeterie; articles de bureaux (à l'exception des meubles).</p>	
Klasse 18 Kleinlederwaren en waren van	Klasse 18 Aktentassen; alpenstokken;

<p>kunstleder (uitgezonderd speciaal aangepaste etuis); handtassen; reistassen; kampeertassen, strandtassen; reisnecessaires; koffers; schooltassen; documententassen; kaartenhouders; portefeuilles; portemonnees (niet van edele metalen); paardentuigen; dierenhuiden; halsbanden voor dieren; hondenriemen; paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, bergstokken; zadelmakerswaren en zweepen.</p> <p>Klasse 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations de cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs à main, de voyage; sacs de campeurs; sacs de plage; trousse de voyage; malles et valises; cartables; porte-documents; porte-cartes; portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux précieux); articles de bourrellerie; peaux d'animaux; colliers d'animaux, laisses; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, bâtons de montagnards; articles de sellerie; fouets.</p>	<p>attachékoffertjes; baleinen voor paraplu's of parasols; lege beauty-cases; beurzen; beurzen van gevlochten metaaldraad; boodschappennetten; boodschappentassen; boodschappentassen, gevat in frames op wietjes; coupons; dierenhuiden; documententassen; doeken voor het dragen van baby's; foedralen voor paraplu's; geitenleer; geraamten voor handtassen; geraamten voor paraplu's of parasols; gereedschaptassen van leder; handtassen; handvatten voor koffers; handvatten voor paraplu's; handvatten voor wandelstokken; hoezen voor kledingstukken (reistassen); dierenhuiden; geprepareerde dierenhuiden; hutkoffers; imitatieleder; kaartenhouders (portefeilles); kampeertassen; knapzakken; koffers; leder, ruw en halfbewerkt; lederen riempjes; paraplu's; paraplustokken; parasols; portefeuilles; reiskoffers; reistassen; rugzakken; schooltassen; schouderriemen van leder; sleuteletuis (lederwaren); sporttassen; strandtassen; tassen voor bergbeklimmers; wandelstokken; weitassen.</p>
<p>Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; kunstvoorwerpen van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic.</p> <p>Klasse 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art et sculptures en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille de mer, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de ces matières ou en matières plastiques.</p>	
<p>Klasse 21 Niet-elektrisch gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen, noch verzilverd of verguld); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); serviesgoed van glas, porselein, aardewerk en terracotta.</p> <p>Klasse 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,</p>	

brosses (à l'exception des pinceaux); vaisselle en verre, porcelaine, faïence, en grès ou en terre cuite.	
<p>Klasse 24 Weefsels voor textielgebruik; dekens en tafelkleden; huishoudtextiel; tafellinnen (uitgezonderd tafellinnen van papier); meubelstoffen.</p> <p>Klasse 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table; linge de maison; linge de table (à l'exception du linge de table en papier); tissus d'ameublement.</p>	
<p>Klasse 25 Kledingstukken; sportkleding; kleding voor ontspanning; vrijetijdskleding; schoenen, sandalen, espadrilles, sportschoenen; hoofddeksels; petten; baretten; hoeden.</p> <p>Klasse 25 Vêtements (habillement), vêtements de sport, de détente et de loisirs; chaussures, sandales, espadrilles, chaussures de sport; chapellerie, casquettes, bérets, chapeaux.</p>	<p>Kl 25 Badjassen; badmutsen; badpakken; badsandalen; bandana's; baretten; bloezen; bretels; broeken; bustehouders; riemen; corsetlijfjes; dassen; espadrilles; regenjassen; halsdoeken; handschoenen; wanten; hemden; hoeden; hoofdbanden; mutsen; petten; inlegzolen; japonnen; jarretels; jasjes; jersey; jurken; kamerjassen; kostuums; maatpakken; gilets; kousen; kousenbanden; rolkraagtrui; laarzen; manchetten; mantels; onderbroeken; onderhemden; onderjurken; onderrokken; oorwarmers; overhemden; overjassen; bermuda's; shorten; t-shirts; topjes; truien; pantoffels; panty's; bontjassen; pyjama's; rokken; capes; sandalen; slobkousen; sokken; sjaals; sjerpen; schoenen; slippers; teenslippers (flipflops); sweaters; uniformen; vesten; zwembroeken.</p>
<p>Klasse 28 Spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen; ballen, pelotteballen, rackets, rackets van hout (palas); slagmandjes; speelkaarten en kaartspellen.</p> <p>Klasse 28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport; ballons, balles, balles de pelote, raquettes, raquettes en bois (palas), chisteras; cartes à jouer, jeux de cartes.</p>	
	<p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages;</p>

	detailhandelsdiensten op het gebied van kleding, hoofddeksels, schoeisel en lederwaren; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in kleding, hoofddeksels, schoeisel en lederwaren.
--	---

### Klasse 18

31. “Documententassen; handtassen; kampeertassen; koffers; reistassen; schooltassen en strandtassen” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. “Attachékoffertjes en aktentassen” zijn een synoniem van “documententassen” en derhalve ook identiek. “Reiskoffers en hutkoffers” zijn soorten koffers, dan wel een synoniem ervan en derhalve identiek. “Handvatten voor koffers” zijn (sterk) soortgelijk aan de “koffers” van het ingeroepen recht. Het zijn immers onderdelen of toebehoren voor koffers en derhalve complementair aan deze waren van opposant. Om dezelfde reden zijn “geraamten voor handtassen; lederen riempjes en schouderriemen van leder” soortgelijk aan de waren van opposant.

32. “Hoezen voor kledingstukken (reistassen)” is een species van het genus “reistassen” in het ingeroepen recht en derhalve identiek. Een beauty-case is een tas voor op reis speciaal bestemd voor cosmetica en schoonheidsproducten. “Lege beauty-cases” zijn dan ook identiek aan de algemene noemer “reistassen” in het ingeroepen recht. “Boodschappennetten; boodschappentassen; boodschappentassen, gevat in frames op wieltjes; gereedschapstassen van leder; knapzakken; sporttassen; rugzakken; tassen voor bergbeklimmers en weitassen” zijn soortgelijk aan de verschillende soorten tassen van het ingeroepen recht. Het doel en de aard van de waren zijn immers hetzelfde, de tassen zijn bedoeld om zaken in op te bergen en te vervoeren en ze worden via dezelfde distributiekkanalen verkocht.

33. “Alpenstokken” zijn een synoniem van “bergstokken” en zijn derhalve identiek. “Wandelstokken” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. “Handvatten voor wandelstokken” zijn (sterk) soortgelijk aan de “wandelstokken” van het ingeroepen recht. Het zijn immers onderdelen of toebehoren voor wandelstokken en derhalve complementair aan deze waren van opposant.

34. “Paraplu's en parasols” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. “Baleinen voor paraplu's of parasols; paraplustokken; geraamten voor paraplu's of parasols; foedralen voor paraplu's en handvatten voor paraplu's” zijn (sterk) soortgelijk aan de “paraplu's en parasols” van het ingeroepen recht. Het zijn immers onderdelen of toebehoren voor paraplu's of parasols en derhalve complementair aan deze waren van opposant.

35. “Portefeuilles en kaartenhouders (portefeuilles)” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. “Beurzen en beurzen van gevlochten metaaldraad” zijn synoniemen voor “portemonnees” en zijn derhalve identiek, dan wel sterk soortgelijk. “Sleuteletuis (lederwaren)” zijn nauw verbonden aan bijvoorbeeld portefeuilles en handtassen. Deze kunnen immers door dezelfde producent gemaakt worden en via dezelfde distributiekkanalen verkocht worden. Vaak ook wordt de keuze van de aanschaf van deze waren bepaald door de stijl of de kleur, die bij elkaar moeten passen.



36. “Croupons; dierenhuiden; geitenleer en geprepareerde dierenhuiden” zijn identiek aan “dierenhuiden” in het ingeroepen recht. “Leder, ruw en halfbewerkt” is identiek aan dierenhuiden in het ingeroepen recht. Leder is immers een geprepareerde dierenhuid. Bovendien is dit het materiaal waarvan veel van de waren van het ingeroepen recht vervaardigd zijn. “Imitatieleder” is een vervanger voor leder en kan dus ook als vervanging van de geprepareerde dierenhuiden fungeren. Ook dit is het materiaal waarvan veel van de waren van het ingeroepen recht vervaardigd zijn. “Leder en imitatieleder” zijn overigens ook soortgelijk aan “weefsels voor textielgebruik”, deze waren zijn concurrerend. Ze kunnen immers alle voor hetzelfde doel gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van kleding of tassen.

37. “Doeken voor het dragen van baby's” zijn soortgelijk aan “kleding” van het ingeroepen recht. De doeken hebben immers niet alleen een draagfunctie, maar ook een esthetische functie, de doek wordt als een kledingstuk door de moeder gedragen.

#### *Klasse 25*

38. Alle waren van het bestreden teken vallen onder de algemene noemers “kledingstukken en schoenen” van het ingeroepen recht en zijn hieraan derhalve identiek.

#### *Klasse 35*

39. 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.

40. 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 GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van een dergelijke complementariteit tussen de waren van het ingeroepen recht en “detailhandelsdiensten op het gebied van kleding, hoofddeksels, schoeisel en lederwaren en zakelijke bemiddeling bij de groothandel in kleding, hoofddeksels, schoeisel en lederwaren”.

41. De diensten “reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages” zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. Er is op generlei wijze een verband tussen deze diensten en de waren waarvoor het ingeroepen recht gedeponeerd is.

#### *Conclusie*

42. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

**Vergelijking van de tekens**

43. 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).

44. 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).

45. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Begripsmatige vergelijking*

47. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn beide gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden Jean-Vier en het bestreden teken uit het woord VIER.

48. Het element "vier" in het ingeroepen recht is duidelijk herkenbaar en los weergegeven. Het feit dat het Franstalige publiek in het ingeroepen recht wellicht het woord "januari" zal herkennen en een deel van het publiek misschien zal denken dat het een voor- en een achternaam betreft, doet hier niet aan af.

49. Merk en teken delen het element "vier", Nederlands voor het getal "4". Het Bureau is van oordeel dat het niet-Nederlandstalige deel van het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende basiskennis van de Nederlandse taal beschikt om deze betekenis te kennen.

50. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), en hij gewoonlijk niet zal letten op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Aangezien het in aanmerking komend publiek de betekenis van

VIER zal kennen, zoals hierboven reeds uiteengezet, zal zijn aandacht evenzeer uitgaan naar dit element, dat begripsmatig identiek is aan een deel van het ingeroepen recht.

51. Merk en teken bevatten hetzelfde begrip en zijn derhalve in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

52. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden JEAN en VIER, gescheiden door een koppelteken, in een sierlijk lettertype. Onder deze woorden staat een golvende lijn alsof het een handtekening betreft. Het bestreden teken bestaat uit een vierhoek met hierin het woord VIER in witte letters, waarbij de letter "E" een extra dwarsstreepje heeft.

53. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is van toepassing op het ingeroepen recht. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Maar hetzelfde geldt ook voor het bestreden teken. De enkele toevoeging van het zwarte vierkant zal naar oordeel van het Bureau worden opgevat als versiering en het extra dwarsbalkje in de letter "E" zal de wijze waarop deze letter gelezen wordt niet aantasten.

54. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd), neemt dit niet weg dat het volgens vaste rechtspraak normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming tussen merk en teken bestaat wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Het woord VIER komt duidelijk en losstaand (vanwege de scheiding door het koppelteken) in merk en teken voor.

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

#### *Auditieve vergelijking*

56. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

57. Hetgeen bij de visuele vergelijking werd overwogen, geldt mutatis mutandis voor de auditieve vergelijking. Het bestreden teken bestaat uit een losstaand deel van het ingeroepen recht.

58. Er is sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

#### **Conclusie**

59. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

## **B. Globale beoordeling**

60. 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.

61. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag naar oordeel van het Bureau derhalve normaal geacht worden.

62. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau over een normaal onderscheidend vermogen. Volgens opposant staat hij al 30 jaar bekend om zijn producten. Hij verwijst naar zijn website om de omvang van het gamma aan producten duidelijk te maken (zie overweging 14). Deze stelling hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

63. 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).

64. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Het Bureau wijst erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Het doet derhalve niet terzake dat een deel van het in aanmerking komend publiek de betekenis van het woord "vier" niet zou kennen of het ingeroepen recht als een verbastering van "januari" op zou vatten

## **C. Conclusie**

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn.

## **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2008027 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Benelux depot 1251848 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 18 Alle waren.

Klasse 25 Alle waren.

Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding, hoofddeksels, schoeisel en lederwaren; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in kleding, hoofddeksels, schoeisel en lederwaren.

68. Benelux depot 1251848 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages.

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 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 30 januari 2015

Saskia Smits  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier