

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008036

van 08 mei 2014

- Opposant:** **Waalfin Holding S.A.**
17, Rue Beaumont
1219 Luxemburg
Luxemburg
- Gemachtigde:** **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 889105**

tegen

- Verweerder:** **Vlisco B.V.**
Binnen Parallelweg 27
5701 PH Helmond
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1253268**

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

1. Op 24 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 24, 25 en 35 ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1253268 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 augustus 2012.

2. Op 24 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 889105, ingediend op 5 oktober 2010 en ingeschreven op 10 januari 2011, ter onderscheiding van waren in de klassen 9, 14, 18 en 25, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en 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 26 oktober 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 3 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 maart 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Opposant heeft op 4 maart 2013 argumenten ingediend. Aangezien 3 maart 2013 op een zondag viel, is deze indiening overeenkomstig regel 3.9, lid 3 Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig.

De argumenten van opposant werden door het Bureau op 6 maart 2013 aan verweerder gestuurd. Verweerder is een termijn tot en met 6 mei 2013 gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 mei 2013 heeft het verweerder zijn reactie ingediend. Deze werd op 7 mei 2013 doorgestuurd aan opposant.

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 of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant meent dat de tekens visueel vrijwel identiek zijn. Op auditief vlak acht hij ze identiek en een begripsmatige vergelijking is volgens hem niet mogelijk.

15. De waren in klasse 24 van het bestreden teken zijn volgens opposant soortgelijk aan zijn waren in de klassen 18 en 25. De waren in klasse 25 zijn identiek en de diensten in klasse 35 van het teken zijn complementair aan de waren van opposant.

16. Gezien de compenserende werking tussen de bovenvermelde overeenstemming en soortgelijkheid en het normale aandachtsniveau van het brede publiek is de opposant van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

17. Hij verzoekt de inschrijving van het teken te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder merkt in eerste instantie op dat beide partijen sterk van elkaar verschillen qua achtergrond, doelgroep en afzetkanalen.

19. Hoewel in de beide beeldmerken de letters V en G zijn te ontwaren, acht verweerder de gestileerde weergave in beide gevallen sterk verschillend. Hierbij merkt hij op dat zogenaamde "lettermerken" (afkortingen) een beperkt onderscheidend vermogen hebben, hetgeen in het bijzonder geldt voor merken die slechts uit twee medeklinkers bestaan. Verweerder leidt uit het feit dat opposant uitsluitend een beeldmerk heeft gedeponereerd af dat hij zich bewust was van een gebrekkig onderscheidend vermogen van de afkorting "VG" en eigenlijk alleen merkenrechtelijke bescherming heeft willen claimen van de specifieke grafische weergave.

20. In beeldmerken waarin geen herkenbaar woord voorkomt is een visuele gelijkenis of een gebrek daarvan volgens verweerder relevanter dan auditieve gelijkenis van enkele letters in de beide beeldmerken.

21. Onder verwijzing naar rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie, alsook de "OHIM Manual concerning Opposition" meent verweerder dat de waren in klasse 24 niet soortgelijk zijn aan waren in klasse 25. Voor wat betreft de soortgelijkheid tussen klasse 24 en klasse 18, stelt verweerder dat naar zijn mening de omschrijving "*leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten*" niet voldoet aan de eis gesteld door het Europese Hof van Justitie in de zaak IP-Translator dat deze voldoende duidelijk en nauwkeurig dient te zijn. Deze omschrijving mag dan ook volgens verweerder niet worden meegenomen in de vergelijking. Bovendien zijn de waren in klasse 18 en 24 naar oordeel van verweerder niet soortgelijk, omdat zij naar aard, herkomst, bestemming en distributiekanaal verschillen. Voor wat betreft de vergelijking van de waren van opposant met de diensten van verweerder in klasse 35, verwijst deze laatste wederom naar de OHIM manual en concludeert hij dat er slechts sprake kan zijn van beperkte soortgelijkheid en dan ook alleen voor wat betreft strikt identieke waren. Er is dan ook volgens verweerder enkel sprake van duidelijke soortgelijkheid tussen de waren in klasse 25.

22. In het licht van het voorgaande, alsook het zeer beperkt onderscheidend vermogen van het oudere merk, het ontbreken van bekendheid en de compenserende werking tussen overeenstemming en soortgelijkheid, concludeert verweerder dat er geen sprake is van een rechtens relevant gevaar voor verwarring.

23. Hij verzoekt de oppositie geheel af te wijzen en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de lettercombinatie VG, geschreven in donkergrijze gestileerde letters, waarbij de letter G iets lager staat van de letter V.

32. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement "VG" weergegeven in vette zwarte letters die in elkaar overlopen.

33. 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). De beperkte grafische elementen in merk en teken versterken visueel alleen maar de aandacht die uitgaat naar het wordelement.

34. Ondanks het verschil in weergave, komt het dominante woordbestanddeel van het ingeroepen recht volledig terug als dominant woordbestanddeel van het teken van verweerder, waardoor dient vastgesteld te worden dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

35. Wat de fonetische vergelijking van de tekens betreft, bevatten de twee conflicterende tekens allebei de twee medeklinkers "V" en "G", in dezelfde volgorde.

36. De tekens zijn aldus op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

37. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het element "VG" geen specifieke betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek. Een begripsmatige vergelijking is dan ook in casu niet aan de orde.

Conclusie

38. Gezien de tekens geen betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek, is een begripsmatige vergelijking niet relevant voor de verdere beoordeling van deze oppositie. De tekens zijn auditief identiek en visueel in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Brillen, waaronder zonnebrillen; brilmonturen; etuis en kokers voor brillen.	
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, waaronder horloges.	

<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	
	<p>KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.</p>
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
	<p>KI 35 Detailhandeldiensten, tevens per postorder of online of via internet met betrekking tot handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen; verkooppromotie (voor derden) van handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen; demonstratie van handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen voor commerciële en publicitaire doeleinden; het bijeenbrengen (voor derden) van handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens</p>

	<p>en tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.</p>
--	--

41. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de waren in klasse 18 *“[uit leder en kunstleder] vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klasse”* en in klasse 14 *“producten [uit edele metalen en hun legeringen] vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen”* van het ingeroepen recht, vanwege hun ruime formulering, niet in overeenstemming zijn met het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), daar vereist wordt dat waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven dienen te worden. De Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 vermeldt beide aanduidingen uitdrukkelijk als *“te weinig duidelijk en nauwkeurig om de omvang van de bescherming die ze zouden geven te beschrijven”*. Overeenkomstig de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau dan ook *“in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”*.

Klasse 24

42. De waren van klasse 25 dienen om delen van het menselijke lichaam te bedekken en te kleden, terwijl de waren van klasse 24 eerder een huishoudelijk doel dienen of als grondstof voor fabrikanten of andere makers van kleding dienen. Zij worden normaliter door verschillende fabrikanten gemaakt en via verschillende distributiekkanalen op de markt gebracht. Het zijn tevens geen concurrerende of complementaire waren. Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een *“overduidelijk en zeer nauw verband”* tussen de waren van de klasse 24 enerzijds en de waren van opposant in klasse 25 anderzijds, doch dat zij normaliter niet voldoende soortgelijk zijn om bij het relevante publiek gevaar van verwarring te doen ontstaan wat de commerciële herkomst ervan betreft, ook al stemmen de tekens met elkaar overeen (zie GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004).

43. Dat deze twee categorieën van waren soms in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toedichten (zie in die zin, GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en GEU, Piranha, T-443/05, 11 juli 2007).

44. Op grond van dezelfde overweging inzake het ontbreken van een dermate onderlinge verbondenheid dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, dient vastgesteld te worden dat de waren in klasse 24 van het bestreden eveneens niet soortgelijk zijn aan de overige waren van opposant, daar de consument niet zal kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming.

Klasse 25

45. De waren in klasse 25 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor de in warenlijst van opposant en zijn derhalve identiek.

Klasse 35

46. 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. 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).

47. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 die uitdrukkelijk betrekking hebben op waren die vallen onder de waren van opposant in klasse 25, dient vastgesteld te worden dat er duidelijk sprake is van complementariteit tussen beide. Immers zullen deze diensten betrekking hebben op de waren waarvan hiervoor reeds werd vastgesteld dat er sprake is van identiteit. Tevens verwijzen de diensten in klasse 35 eveneens naar waren die identiek zijn aan deze genoemd in klasse 18 van het ingeroepen recht, te weten "*handtassen, boodschappentassen, reistassen, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols*". Deze laatste vallen immers alle onder de noemer "*paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen voor zover niet begrepen in andere klassen*" waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Hierdoor zijn deze waren complementair en is er sprake van een lichte mate van soortgelijkheid.

48. De diensten in klasse 35 die refereren aan "*kledinghoezen voor op reis, rugzakken, portefeuilles, portemonnees, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], riemen en andere modeartikelen*" vertonen eveneens een lichte mate van soortgelijkheid met de waren van opposant. Zo gaat het bij de "*riemen en andere modeartikelen*" om waren die identiek of sterk soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht of althans esthetisch complementaire accessoires hiervoor. De "*rugzakken*" zijn dan weer concurrerend en complementair aan de reiskoffers. Ook de "*beauty-cases*" behoren tot dezelfde soort waren als de reiskoffers, aangezien deze ook veelal deel uitmaken van een complete set reiskoffers. De "*kledinghoezen voor op reis*" delen eenzelfde bestemming als de reiskoffers, daar ook deze erop gericht zijn om iets te beschermen gedurende een reis. Tevens zullen dit soort hoezen vaak in dezelfde rayons verkocht worden als deze reiskoffers of aangeboden worden samen met de waren uit klasse 25, zoals bij de aankoop van een maatpak bijvoorbeeld. Ten slotte, worden ook de "*portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis [lederwaren]*" vaak in dezelfde winkels verkocht als deze waar de paraplu's, koffers, tassen en reiskoffers worden verkocht.

49. Echter, voor wat de overblijvende diensten in klasse 35 betreft, te weten deze met betrekking tot "*weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens*", dient vastgesteld te worden dat er geen sprake is van enige soortgelijkheid met de waren van opposant.

Conclusie

50. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels niet soortgelijk en de diensten zijn deels licht soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

51. 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.

52. 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).

53. 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). De waren en diensten zijn gericht op de gemiddelde consument. Er kan op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijst 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.

54. 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). Bekendheid werd niet ingeroepen. Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

55. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief identiek. Een begripsmatige vergelijking is in casu niet aan de orde. De waren zijn deels identiek en deels niet soortgelijk. De diensten zijn deels in lichte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk. Zelfs al zijn sommige diensten slechts in lichte mate soortgelijk, toch dient in het licht van de onderliggende samenhang tussen deze soortgelijkheid en de vastgestelde overeenstemming tussen de tekens, geconcludeerd te worden dat het publiek kan menen dat de identieke waren en licht soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

56. Met het argument van verweerder (zie supra, punt 18) inzake het verschil in achtergrond, doelgroep en afzetkanalen kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele 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).

C. Conclusie

57. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten waarvoor identiteit, dan wel een lichte mate van soortgelijkheid werd vastgesteld.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2008036 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1253268 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 25 (*alle waren*)
- Klasse 35: Detailhandeldiensten, tevens per postorder of online of via internet met betrekking tot handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen; verkooppromotie (voor derden) van handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen; demonstratie van handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen voor commerciële en publicitaire doeleinden; het bijeenbrengen (voor derden) van handtassen, kledinghoezen voor op reis, boodschappentassen, reistassen, portefeuilles, portemonnees, rugzakken, koffers, reiskoffers, paraplu's en parasols, beauty-cases, sleuteletuis [lederwaren], kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, hemden, bovenkleding, sjaals, riemen en andere modeartikelen, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.

60. Het Benelux depot met nummer 1253268 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 24 (*alle waren*)
- Klasse 35: Detailhandeldiensten, tevens per postorder of online of via internet met betrekking tot weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens; verkooppromotie (voor derden) van weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens; demonstratie van weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens voor commerciële en publicitaire doeleinden; het bijeenbrengen (voor derden) van weefsels en textielproducten, bedrukte en geveerde textiel stukgoederen, dekens en tafellakens, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.

61. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto

regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 08 mei 2014

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn