

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008383

van 28 november 2014

Opposant: **AKKURATE LIMITED**
Queens House
55-56 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3LJ
Royaume-Uni

Gemachtigde: **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**
B.P. 1775
1017 Luxembourg
Luxembourg

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 3815149**

R I C H
JOHN RICHMOND

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 6647663**

RICHMOND JR

tegen

Verweerder: **Handelsonderneming P. Zoomers BV**
Rijksstraatweg 38
7384 AE Wilp
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1257749**

RICH & SON

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

1. Op 9 november 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RICH & SON voor waren in de klassen 18 en 25. Het depot is onder nummer 1257749 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 november 2012.

2. Op 31 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3815149 van het gecombineerde woord/beeldmerk

RICH
JOHN RICHMOND

, ingediend op 28 april 2004 en ingeschreven op 27 februari 2011 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25;

- Europese inschrijving 6647663 van het woordmerk RICHMOND JR, ingediend op 24 januari 2008 en ingeschreven op 2 februari 2009 voor waren in de klassen 14, 18 en 25.

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

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

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 februari 2013.

8. Door opposant werd, in zijn hoedanigheid van licentienemer, een derde recht ingeroepen, te weten Internationale inschrijving 800376 van het woordmerk RICH. Deze inschrijving staat op naam van Moschillo S.R.L, Via Camporeale, 7/3, I-83031 ARIANO IRPINO (AV), Italië en werd op 29 mei 2003 geregistreerd voor de Benelux voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25. Met de kennisgeving van ontvankelijkheid van 6 februari 2013, werd aan opposant een termijn gegeven tot 20 februari 2013 om stukken over te leggen waaruit de aantekening van de licentie blijkt.

9. Aangezien de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn werden overgelegd, heeft het Bureau op 27 februari 2013 de definitieve ontvankelijkheid van de oppositie vastgesteld op basis van

de twee bovengenoemde ingeroepen rechten. Het derde ingeroepen recht wordt buiten beschouwing gelaten.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 april 2013. Het Bureau heeft op 10 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 juni 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 6 juni 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 6 november 2013, voorzien van een vertaling, doorgestuurd aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 6 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft zijn argumenten ingediend op 6 januari 2014. Deze werden, voorzien van een vertaling, door het Bureau aan opposant gezonden op 5 maart 2014.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant stelt op visueel vlak dat de beide tekens identiek zijn wat betreft het element "RICH". Opposant wijst daarbij nadrukkelijk op het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk, waarin het woord "RICH" vier keer groter is afgebeeld dan de overige elementen en dit dominante element overeenkomt met het dominante element van het betwiste teken "RICH & SON". Het laatste element van het betwiste teken "SON" (in het Frans "fils" en in het Nederlands "zoon") zal net als de achtervoegsels "Cie", "Co" of "vennoten" enkel aanduiden dat het om een of meerdere personen gaat die met een persoon "RICH" verbonden zijn. De term "& SON" is daarmee ondergeschikt, het element "RICH" dominant. Op visueel vlak stelt opposant overeenstemming vast.

17. Ten aanzien van het ingeroepen recht "RICHMOND JR" wijst opposant nog op de gelijksoortige constructie van het betwiste teken en het ingeroepen recht door de toevoeging van het element "& SON" respectievelijk "JR". Opposant gaat hier verder op in bij de begripsmatige vergelijking.

18. Op auditief vlak vertonen de beide tekens overeenstemming, waar dit het element "RICH" betreft. Hoewel de tekens door hun evidente Engelstalige constructie, vermoedelijk in het Engels zullen worden uitgesproken, zal zelfs bij een Franse of Nederlandse uitspraak het element "RICH" fonetisch identiek blijven. Het tweede deel van de ingeroepen rechten, de lettergreep "MOND" bevat de klinker "O" die ook voorkomt in het tweede gedeelte van het betwiste teken "SON". De opeenvolging van de

klinker "l" en "o" is identiek bij de woorden "RICHMOND" en "RICH & SON". Er is daardoor sprake van grote overeenstemming tussen de beide tekens op auditief vlak.

19. Begripsmatig stelt opposant dat de drie merken een Engelse connotatie hebben en het woord "RICH" (dat "rijk" betekent) gemeen hebben. Opposant gebruikt de naam "RICH" als afgekorte versie of bijnaam van designer John Richmond en het in aanmerking komend publiek herkent de designer in de afgekorte versie. Het is daardoor alleszins voorstelbaar dat het publiek kan menen dat waren met het teken "RICH & SON" afkomstig zijn van opposant, bijvoorbeeld als een collectie ontworpen door hem en zijn zoon.

20. Op visueel, auditief en begripsmatig vlak stemmen de ingeroepen rechten en het betwiste teken overeen, aldus opposant.

21. Opposant is van mening dat de waren identiek zijn. De ingeroepen rechten zijn in klasse 18 meer gedetailleerd omschreven, maar omvatten alle waren van het betwiste teken.

22. Vanwege de overeenstemming tussen de tekens en het feit dat de waren volstrekt identiek zijn, is er sprake van gevaar voor verwarring.

23. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder stelt dat er slechts een zeer beperkte visuele overeenstemming is tussen de oudere merken en het betwiste teken. Weliswaar springt bij het gecombineerde woord-/beeldmerk RICH JOHN RICHMOND het gedeelte "RICH" in het oog, toch mag vanwege het feit dat het een beeldmerk betreft, het gedeelte "JOHN RICHMOND" niet vergeten worden. Het totale beeld bepaalt immers het beeld voor de consument. Visueel is duidelijk dat het element "RICH" een element uit de naam "JOHN RICHMOND" is. Met name bij kledingmerken is het visuele beeld van groot belang, omdat het publiek kledinglabels met name herkent aan visuele kenmerken.

25. Door het gebruik van de ampersand (&) en het woord "SON" heeft het betwiste teken duidelijk afwijkende elementen die beide voor meer dan de helft het visuele beeld bepalen. Voor de visuele vergelijking is de interpretatie van de woorden niet van belang. Het is enkel relevant dat het visuele beeld van de tekens behoorlijk afwijkt en alleen een overeenkomst heeft in het gebruik van het woord "RICH".

26. Volgens verweerder wijkt het visuele beeld van het betwiste teken nog meer af van het tweede ingeroepen recht, het woordmerk RICHMOND JR. Beide tekens beginnen weliswaar met dezelfde vier letters "RICH", maar het totale beeld wijkt verder geheel af. Het ingeroepen recht bestaat uit een lang woord "RICHMOND" gevolgd door twee letters "JR", terwijl het betwiste teken meer in balans is, omdat aan weerszijde van de ampersand (&) bijna evenveel letters zijn geplaatst. Er zijn meer visuele verschillen dan overeenkomsten.

27. Op auditief vlak is er slechts sprake van een beperkte mate van overeenstemming. Het gedeelte "RICH" wordt inderdaad identiek uitgesproken, maar de uitspraak van de gehele tekens is

duidelijk afwijkend. De ingeroepen rechten zijn duidelijk langer en bestaan uit meer lettergrepen. De klanken "AND" en "SON" komen in de ingeroepen rechten niet voor.

28. Begripsmatig hebben de ingeroepen rechten een duidelijke band met de naam "JOHN RICHMOND", aldus verweerder. Het element "RICH" verwijst duidelijk naar de volledige naam van de ontwerper John Richmond. Het is onwaarschijnlijk dat de consument het element "RICH" zal opvatten in de betekenis van 'rijk', maar veeleer als de afkorting van de achternaam Richmond, die bij het eerste ingeroepen recht, volledig wordt weergegeven onder het element "RICH".

29. Het element "RICH" in het betwiste teken kan verwijzen naar vele andere woorden of namen zoals naar het Engelse woord voor 'rijk' of de afkorting van de naam 'Richard'. Verweerder stelt niet in te zien waarom de consument bij het waarnemen van het element "RICH" meteen zou denken aan John Richmond.

30. Ten aanzien van het element "& SON" stelt verweerder dat dit allerminst bijkomstig is, zoals opposant stelt (zie overweging 16.), maar dat dit juist accentueert dat het om meerdere personen gaat, ter onderscheiding van de ingeroepen rechten, waarbij het overduidelijk om één persoon gaat.

31. De stelling van opposant, dat het publiek kan menen dat het betwiste teken zou kunnen refereren aan een zoon van John Richmond, is volgens verweerder veel te vergezocht.

32. Er is in slechts zeer beperkte mate sprake van een visuele en auditieve overeenkomst. Conceptueel is er een belangrijk verschil tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

33. De waren zijn identiek, aldus verweerder.

34. Volgens verweerder is er sprake van een verschil in het relevante publiek. De kleding welke onder het merk van opposant wordt verkocht is zogenaamde "high fashion" welke gedragen wordt door beroemdheden en is slechts beperkt verkrijgbaar via een selectief distributiestelsel. De waren van verweerder zijn bestemd voor de gemiddelde consument en overal gemakkelijk verkrijgbaar. Aangezien opposant geen winkels of distributiepunten heeft in de Benelux en de waren derhalve niet in dezelfde winkels zullen worden aangetroffen, is verwarring tussen de tekens uitgesloten, aldus verweerder.

35. Verweerder stelt tenslotte dat hij geen voorbeelden heeft kunnen vinden van gebruik van het ingeroepen recht gecombineerd woord/beeldmerk Europese inschrijving 3815149 RICH JOHN RICHMOND zoals geregistreerd. Ook daardoor kan er geen sprake zijn van verwarring.

36. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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

40. 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).

41. 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).

42. 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).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>The logo consists of the word 'RICH' in large, bold, black, sans-serif capital letters. Below it, the words 'JOHN RICHMOND' are written in a smaller, black, sans-serif font.</p>	<p>RICH & SON</p>

Begripsmatige vergelijking

44. Het ingeroepen recht bestaat uit het element RICH en de persoonsnaam JOHN RICHMOND. Het bestreden teken bestaat uit het identieke element RICH met daarachter de toevoeging & SON. Ten aanzien van het in merk en teken identieke element RICH kan worden opgemerkt dat dit begrip in gangbaar Engels 'rijk' in de zin van 'vermogend' of 'overvloedig' betekent. Het begrip RICH lijkt ook sterk op het Franse begrip 'riche' met dezelfde betekenis.

45. Het ingeroepen recht koppelt het element RICH aan de persoonsnaam JOHN RICHMOND. Het bestreden teken koppelt het element RICH aan het in de handelsbranche gangbare element & SON, waarmee gewoonlijk een onderneming wordt aangeduid. Omdat het element & SON duidt op een familieonderneming, wordt in het eerste deel van een dergelijke handelsbenaming meestal een naam weergegeven.

46. Vanwege de dominante positie van het element RICH in de beide tekens, kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat het in aanmerking komend Benelux publiek, eerst en vooral geconfronteerd wordt met het, in beide tekens identieke, element RICH, dat een vaststaande betekenis heeft.

47. Het Bureau stelt vast dat er sprake is van een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

Visuele vergelijking

48. Het ingeroepen recht bestaat uit het wordelement RICH en de persoonsnaam JOHN RICHMOND. Het woord RICH is dikgedrukt weergegeven boven voormelde persoonsnaam en neemt daarbij horizontaal dezelfde lengte aan als de daaronder weergegeven persoonsnaam. In verticale richting gemeten neemt het element RICH twee maal de ruimte in van het element JOHN RICHMOND. Het betreden teken bestaat uit de wordelementen RICH en SON. Tussen de elementen is een ampersand weergegeven. De tekens hebben het element RICH gemeenschappelijk.

49. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dit eerste deel is in merk en teken identiek. De vergrote en vetgedrukte weergave van het element RICH in het ingeroepen recht, trekt visueel sterk de aandacht. Voor het betreden teken geldt ook dat het element RICH wordt benadrukt, maar dan vanwege het feit dat het element RICH het begin van het teken vormt en het daaropvolgende deel een beschrijvend karakter heeft, ter aanduiding van een door familie gedreven handelsonderneming (zie overweging 45).

50. Hoewel de tekens verschillen waar het de elementen JOHN RICHMOND en & SON betreft, is het Bureau van mening dat dit verschil onvoldoende is om de visuele overeenkomst tussen merk en teken teniet te doen. De betrokken consument heeft vaak een onvolmaakte herinnering van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens. Het feit dat het element RICH in grotere en dikkere letters is weergegeven dan het element JOHN RICHMOND trekt de aandacht sterk naar het element RICH. Dit element is volledig hernomen in het bestreden teken.

51. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak tussen merk en teken sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

Auditieve vergelijking

52. Hoewel bij de beoordeling van merk en teken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die beide oproepen, dient er ook rekening mee gehouden dient te worden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (GEU, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau is dan ook van oordeel dat voor de auditieve vergelijking eerst en vooral moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende element van het ingeroepen recht en het bestreden teken, te weten het element RICH.

53. Dit gedeelde, identieke woord zal bij beide tekens op identieke wijze worden uitgesproken, namelijk als "rIS". Voor het ingeroepen recht geldt dat gezien de grafische presentatie van het teken, het voor de hand ligt, dat het publiek auditief aan het teken zal refereren door middel van het element RICH. Ten aanzien van het bestreden teken geldt dat het teken als geheel zal worden uitgesproken als "rIS En ko:", "rIS E: ko:" of "rIS E:nd ko". De beklemtoning zal daarbij liggen op het aanvangselement RICH, dat niet alleen het begin van het teken vormt, maar tegelijkertijd ook het dominerende element van het teken is.

54. Wat de overige woordelementen van het ingeroepen recht betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet aanstonds bij de uitspraak zullen worden betrokken. Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). (TWISTER).

55. Op basis van het voorgaande stelt het Bureau vast dat merk en teken auditief overeenstemmen.

Conclusie

56. De tekens zijn begripsmatig en auditief overeenstemmend. In visueel opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren

57. 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).

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

59. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 3 Niet-medicinale toiletpreparaten; zepen; shampoos; talkpoeder; middelen voor gebruik in douche en bad; schuimbad; badschuim; zouten (bad-); badoliën; zonnebrand preparaten; preparaten voor het haar; haarlotions; gels voor het haar; wax voor het haar; tandreinigingsmiddelen; tandpasta; parfums; eau de cologne; aftershave-lotions; aftershavebalsem; scheerzeep; scheerpreparaten; antitranspiratiemiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik; etherische oliën; producten voor de toiletverzorging; preparaten voor de huidverzorging; cosmetica; watten voor cosmetisch gebruik; make-upverwijderende middelen; mondspoelingen; nagelverzorgingsmiddelen; nagellak; nagellakremover; ontharingsmiddelen; amarilpapier; schuursteen; maskers (schoonheids-); reukzakjes; reukhout; schoencremes en -smeer.</p> <p>KI 9 Zonnebrillen; brillen; optische artikelen; monturen voor brillen en zonnebrillen; lenzen; brillen- en zonnebrillenkokers en -etuis; kettingen, koordjes en kettinkjes voor brillen en zonnebrillen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p> <p>KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voorzover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; klokken en horloges;</p>	

<p>horlogebanden; kettingen en bandjes voor horloges.</p> <p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers, reiskoffers en reistassen; bagageartikelen; zakken en tassen; etuis; documententassen; aktetassen en omslagen van leder; koffers; hutkoffers; handtassen, reistassen; handtassen; schoudertassen; schooltassen; gymtassen; grote draagtassen; boodschappentassen; multifunctionele tassen; tassen voor kledingstukken; schoenenzakken; strandtassen; tassen om tegen het lichaam te binden; heuptassen; buidels; beurzen, portefeuilles, zakportefeuilles; kaartenhouders; hoesjes voor passen en paspoorten; sleutelkettingen, sleuteletuis, bagagelabels en onderzetters, allemaal vervaardigd uit leder of kunstleder; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.</p> <p>25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.</p>	<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.</p> <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
--	--

60. Dat de waren identiek zijn is tussen partijen in confesso (zie overweging 33).

Conclusie

61. De waren zijn identiek.

Conclusie

62. De tekens zijn begripsmatig en auditief overeenstemmend. In visueel opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. De waren zijn identiek, dit is in confesso.

A.2. Globale beoordeling

63. 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.

64. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

65. 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. Op basis van de gehanteerde warenlijst kan niet worden aangenomen dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

66. 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).

67. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

68. 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, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

69. De tekens stemmen begripsmatig en auditief overeen. Visueel is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. De waren van verweerder zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

70. Verweerder stelt dat hij geen voorbeelden heeft kunnen vinden van gebruik van het ingeroepen woord/beeldmerk zoals geregistreerd en er daardoor geen sprake kan zijn van verwarring (zie overweging 35). Het Bureau stelt vast dat het voormelde ingeroepen recht in het kader van deze oppositie nog niet onderworpen was aan een gebruikspflicht. Het gevaar voor verwarring wordt derhalve uitsluitend vastgesteld op basis van de registergegevens.

71. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 34) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Kenmerken als exclusiviteit, prijsstelling en wijze van distributie zijn economische factoren, die niet uit de registergegevens blijken en bovendien in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig kunnen zijn (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

72. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Nu de oppositie wordt toegewezen op grond van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk, komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van het betwiste teken met het ingeroepen woordmerk RICHMOND JR.

IV. BESLUIT

73. De oppositie met nummer 2008383 wordt toegewezen.

74. Benelux depot 1257749 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 28 november 2014

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gerard