



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009282
van 26 november 2015

Opposant: **ST Holding B.V.**
Hoogoorddreef 73 A
1101 BB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 915907**

tegen

Verweerder: **I.B.B. International Bullion & Metal Brokers
Amsterdam B.V.**
Lemelerbergweg 42
1101 AM Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1275278**




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

1. Op 17 september 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 14, 18 en 25. Het depot is onder nummer 1275278 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 september 2013.

2. Op 29 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De

oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 915907 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 februari 2012 en ingeschreven op 10 mei 2012 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 4 december 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 10 maart 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 maart 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 9 mei 2014 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 14 mei 2014.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. De waren in de klasse 14, 18 en 25 zijn identiek, aldus opposant.

15. De letters S en T zijn auditief identiek, aangezien een groot deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden teken als ST zal lezen volgens opposant. Visueel zijn merk en teken zeer overeenstemmend, aangezien ze de letters S en T delen. De letter M in het bestreden teken is volgens hem ondergeschikt. Een begripsmatige vergelijking dient volgens opposant buiten beschouwing te blijven, aangezien merk en teken geen specifieke betekenis hebben.

16. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens opposant normaal. Er is sprake van een grote mate van onderscheidend vermogen, waardoor het ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet, aldus opposant,

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat zijn bedrijf in 1993 werd opgericht en een zeer goede en prominente positie heeft verworven in de branche. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken bij. Het gedeponeerde beeldmerk TSM, is een aanvullend logo voor Ti Sento Milano en is bedoeld om in de sieraden te graveren.

19. Het ingeroepen recht bestaat uit de letters S en T met daarachter een punt. Het bestreden teken bestaat uit de letters TSM, waarbij de letter T licht dominant is, aangezien deze letter "on top" geplaatst is, aldus verweerder. Volgens verweerder is de beschermingsomvang van een tweeletter merk slechts beperkt en zijn kleine verschillen vaak al genoeg om gevaar voor verwarring weg te nemen. Verweerder verwijst naar meerdere uitspraken van verschillende instanties. Bovendien zal het publiek het bestreden teken opvatten als TSM of als Ti Sento Milano door de prominente positie die Ti Sento Milano in de markt inneemt. Dit bevestigt volgens hem de auditieve, visuele en begripsmatige verschillen. Het ingeroepen recht kan ook als SuperTrash worden opgevat, waardoor merk en teken als twee verschillende merken worden opgevat. Bij kleding-(en kledingaccessoires-) merken ligt de nadruk volgens verweerder op het visuele aspect.

20. Hoewel verweerder een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren niet ontkent, is het volgens hem niet aannemelijk dat merk en teken voor dezelfde producten worden gebruikt, gezien de verschillende focus van opposant en verweerder. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder normaal.

21. Verweerder voegt een overzicht bij van merken met de letters ST/TS in de mode en modeaccessoiresbranche, waaruit volgens hem blijkt dat het publiek gewend is aan korte merken en daardoor direct de verschillen waar zal nemen in niet in verwarring kan raken

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken voor alle waren in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. **BESLISSING**

A.2 **Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag.

28. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen; haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik; aftershave en parfums.	
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen; bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; sieraden, horloges.

Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder tassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's; tassen.
KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 14

29. De waren "edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. Sieraden zijn een synoniem voor juwelen en bijouerieën en derhalve identiek. Hetzelfde geldt voor horloges en uurwerken, dit zijn eveneens synoniemen van elkaar en derhalve identiek.

Klasse 18

30. De waren "leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's en tassen" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

31. De waren "dierenhuiden" zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren kledingstukken van het ingeroepen recht. Zo bestaan er bontjassen en allerlei kleding accessoires van bont zoals bijvoorbeeld stola's, bontkragen, pelmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

Klasse 25

32. De waren in klasse 25 komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

33. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk, dit is overigens ook in confesso tussen partijen (zie overweging 20).

Vergelijking van de tekens



34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

38. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat de hoofdletter S en rechts daarin verweven een gedeeltelijke hoofdletter T; hoewel de letter niet helemaal volledig wordt weergegeven, zal men er toch gemakkelijk de letter T in herkennen. Achter deze letters bevindt zich een punt.

39. Het bestreden teken bestaat uit de hoofdletters S en T in een ovaal. Onderin de ovaal bevindt zich de kleinere letter M. Het Bureau is van oordeel dat de letter M als ondergeschikt zal worden opgevat, aangezien deze kleiner is weergegeven en op een ondergeschikte plaats is gerangschikt. Hoewel niet vast te stellen is of de volgorde van de letters als S en T, dan wel als T en S gepercipieerd worden, zijn de letters beide duidelijk te herkennen. Ook is er zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken sprake van een klassieke drukletter, waarbij de uitlopers van de letters hoekig en recht op dezelfde manier eindigen.

40. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming.

Auditieve vergelijking

41. Zoals bij de visuele vergelijking uiteen werd gezet, is het Bureau bij de auditieve vergelijking ook van oordeel dat de M een ondergeschikte plaats inneemt en dat het publiek aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van de in het oog springende letters S en T. Voor het publiek dat de volgorde van het bestreden teken opvat als "ST" zijn merk en teken identiek. Indien het publiek de volgorde opvat als "TS", is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen merk.

42. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van minstens een zekere mate van auditieve overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

43. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

44. Merk en teken zijn visueel en auditief minstens in zekere mate soortgelijk en een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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 casu gaat het om courante gebruiksgoederen, die behoren tot het regelmatige bestedingspatroon van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

47. 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). In casu zijn de betrokken waren identiek, dan wel soortgelijk.

48. 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). Voor wat betreft de argumentatie van opposant dat zijn merk over een grote mate van onderscheidend beschikt en er derhalve sprake is van een ruimere beschermingsomvang (zie overweging 16), merkt het Bureau op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend moet zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant geen bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

49. Merk en teken zijn visueel en auditief minstens in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. In dit verband zij voor de volledigheid nog opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Om die redenen, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Voor zover verweerder zich beroept op zijn bekendheid (zie overweging 18), merkt het Bureau op dat verweerder de bekendheid van het bestreden teken niet kan aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

51. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht opgevat zou kunnen worden als SuperTrash en het bestreden teken als Ti Sento Milano (zie overweging 19) en bovendien hebben opposant en verweerder een verschillende focus (zie overweging 20). Dit blijkt echter niet uit de tekens zoals opgenomen in het register, noch uit de warenomschrijving van het ingeroepen recht en het betwiste teken en de vergelijking van de tekens en de waren vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens. 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).

52. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er veel merken zijn die bestaan uit de lettercombinatie ST en TS (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

53. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar uitspraken van andere instanties in naar zijn mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 19), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007)

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2009282 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1275278 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 26 november 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os