

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009821
van 23 februari 2016

Opposant: **Fred Perry (Holdings) Limited**
14 James Street, Covent Garden
WC2E 8BU London
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Chiever BV**
Barbara Strozilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 11716751**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 11432275**



Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 9906736**



tegen

Verweerder: **Jimmy Hardeveld**
Dr. Heijelaan 37
2157 NH Abbenes,
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1283695**




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


1. Op 5 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-





/beeldmerk voor waren in de klassen 16, 25 en 32. Het depot is onder nummer 1283695 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 februari 2014.

2. Op 25 april 2014 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 11716751 van het beeldmerk  , ingediend op 5 april 2013 en ingeschreven op 14 augustus 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25, 28 en 35;

- Europese inschrijving 11432275 van het beeldmerk  , ingediend op 17 december 2012 en ingeschreven op 2 september 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25, 28 en 35;

- Europese inschrijving 9906736 van het beeldmerk  , ingediend op 19 april 2011 en ingeschreven op 30 augustus 2011 voor waren in de klassen 9, 16 en 24;

- algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs:  .

3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat de oppositie niet meer wordt gebaseerd op het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
5. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat hij de oppositie enkel wenst te richten tegen klasse 16 en 25. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
6. 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").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 mei 2014.
9. Naar aanleiding van meerdere opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off, is de contradictoire fase aangevangen op 3 maart 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 maart 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 mei 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 12 mei 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 mei 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 juli 2015 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 19 juli 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 31 juli 2015.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant is een onderneming die zich richt op de verkoop van (sport)kleding en accessoires. Opposant stelt dat hij winkels heeft in meer dan 50 landen wereldwijd, waaronder in België, Luxemburg en Nederland. Daarnaast stelt opposant dat zijn producten in de Benelux niet alleen worden verkocht in eigen winkels, maar ook via verkooppunten in grote warenhuizen, alsmede via bekende webwinkels.
16. In het kader van de visuele vergelijking stelt opposant dat het dominante deel van beide tekens bestaat uit de afbeelding van een donkere lauwerkrans, in de vorm van de letter U, waarbij de bladeren op dezelfde wijze zijn gerangschikt. De visuele verschillen tussen de tekens betreffen volgens opposant de woorden "30 x

KAMPIOEN” en de weergave van drie sterren in het midden van de lauwerkrans. De afbeelding van de lauwerkrans in het bestreden teken is echter dominant, nu dit meer dan de helft van het geheel uitmaakt, aldus opposant. Daarnaast komt het ingeroepen recht in zijn geheel terug in het bestreden teken. Volgens opposant is er om deze redenen sprake van een grote mate van overeenstemming.

17. Op auditief vlak betoogt opposant dat er geen sprake is van overeenstemming, omdat het bestreden teken de woordelmente(n) “30 x KAMPIOEN” bevat en de ingeroepen rechten niet.

18. Opposant stelt dat er sprake is van een zeer grote begripsmatige overeenstemming, omdat zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken een afbeelding bevatten van een sterk gelijkende lauwerkrans. Aangezien de lauwerkrans een symbool is voor de overwinning, versterken de overige elementen in het bestreden teken de begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat de waren van verweerder in klasse 16 en 25 identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

20. Opposant stelt verder dat de ingeroepen rechten van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben, omdat dit teken reeds een lange periode op grote schaal wordt aangebracht op alle waren van opposant, waaronder voornamelijk kleding, schoenen en accessoires. Daarnaast stelt opposant dat wegens langdurig gebruik en de gedane investeringen de ingeroepen rechten bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn. Ter onderbouwing van deze stelling heeft opposant verschillende documenten ingediend.

21. Ook stelt opposant dat het in de mode-industrie gebruikelijk is dat een merk wordt gecombineerd met aanvullende elementen om een andere productlijn aan te duiden. Opposant verwijst hierbij naar een oppositie beslissing van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: “BHIM”).

22. Gezien de overeenstemming tussen de tekens en de identieke, dan wel soortgelijke waren, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te bevinden, het bestreden teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder stelt dat de lauwerkrans universeel bekend staat als symbool van de overwinning sinds de klassieke Griekse en Romeinse tijd. Volgens verweerder kan het teken derhalve niet worden beschouwd als merk en kan opposant geen beroep doen op het intellectuele eigendomsrecht.

24. Verder betoogt verweerder dat de afbeelding van een lauwerkrans ook door verschillende andere merken en bedrijven wordt gebruikt voor kleding en accessoires.

25. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de aanduiding “30 x kampioen” verwijst naar sportclubs die reeds 30 keer landskampioen zijn geworden. Het bestreden teken bevat ook drie sterren. Elke ster staat voor 10 gewonnen landstitels, aldus verweerder. Deze sterren zorgen volgens verweerder voor een begripsmatig verschil, omdat hiermee wordt verwezen naar landstitels in voetbalcompetities en er geen enkel verband is met de ingeroepen rechten. Daarnaast stelt verweerder dat de kleuren van het bestreden teken in de praktijk kunnen verschillen en het teken in rood, wit of goud zal worden afgebeeld. Ook stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen, omdat de bladvorm verschillend is en de lauwerkrans in het bestreden teken een doorlopende bladstengel heeft.

26. Verweerder stelt verder dat het bestreden teken een specifieke doelgroep heeft, te weten de voetbalfan of voetballiefhebber. Dit is een andere doelgroep dan die van opposant en om die reden kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring.

27. Verweerder benadrukt dat het symbool van de lauwerkrans publiek bezit is en dat dit teken veelvuldig wordt gebruikt in de logo's van verschillende instellingen en bedrijven.

28. Tot slot merkt verweerder op dat de ingeroepen rechten altijd op de waren worden afgebeeld in de nabijheid van de naam van opposant, het "Fred Perry-logo". Er is dan ook geen sprake van verwarringsgevaar, omdat de lauwerkrans in het bestreden teken altijd zal worden afgebeeld in combinatie met de overige woord- en beeldelementen van het bestreden teken, aldus verweerder.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het bestreden teken toe te laten en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. 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 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.

31. 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."

32. 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

33. 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).

34. 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).

35. 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).

36. De ingeroepen rechten zijn nagenoeg identieke beeldmerken en worden hieronder gezamenlijk behandeld. Om die reden zal voor de leesbaarheid van de beslissing naar de ingeroepen rechten verwezen worden als het "ingeroepen recht". De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

37. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste 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. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een beeldmerk dat bestaat uit de gestileerde afbeelding van een cirkelvormige krans die wordt gevormd door zwarte bladeren. De krans is aan de onderkant gesloten en aan de bovenkant open. Het bestreden teken bevat eveneens een gestileerde afbeelding van een cirkelvormige krans. In het midden van de krans bevinden zich, onder elkaar weergegeven, het cijfer 30, het wiskundige symbool X en het woord KAMPIOEN. Onder het woord KAMPIOEN zijn drie sterren afgebeeld. Het gehele bestreden teken is weergegeven in de kleur donkerbruin.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelementen) heeft het woordmerk 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). Het Bureau is echter van oordeel dat de krans een zeer prominente plaats inneemt in het bestreden teken. Om die reden is deze krans niet volledig te veronachtzamen, gezien de dominante positie rondom de woord- en beeldelementen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Moove-4move, 200.105.827/0, 11 september 2012),

40. Beide tekens bevatten de afbeelding van een donkere gestileerde krans. Deze krans is in beide tekens aan de onderkant gesloten en aan de bovenkant open. De toevoeging van de aanduiding 30 x KAMPIOEN en de drie sterren zijn onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. De betrokken consument heeft immers 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 slechts een beperkt en onvolmaakt beeld blijven van de karakteristieken van de tekens.

41. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

42. Aangezien het ingeroepen recht geen woordbestanddelen bevat behoeft in beginsel niet te worden vastgesteld of sprake is van auditieve overeenstemming. Hoewel niet valt uit te sluiten dat er aan het ingeroepen recht kan worden gerefereerd door gebruik te maken van een beschrijving van het beeld, te weten "krans" of "lauwerkrans" (zie in deze zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008), geldt in dit geval dat het publiek bij het bestreden teken enkel zal refereren aan de wordelementen 30 x KAMPIOEN. Om die reden is geen sprake van auditieve overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

43. Merk en teken bevatten allebei de afbeelding van een krans en stemmen in zoverre overeen. Een deel van het publiek zal de afbeelding van de krans opvatten als de weergave van een lauwerkrans, een symbool voor de overwinning. Het wordelement 30 x KAMPIOEN en de afbeeldingen van de drie sterren in het bestreden teken kunnen door het publiek begrepen worden als een verwijzing naar meerdere overwinningen in het kader van een sport. De begripsmatige betekenis van de lauwerkrans wordt derhalve versterkt door de wordelementen.

44. Voor zover er een deel van het publiek de symbolische betekenis van de lauwerkrans niet kent is er nog steeds sprake van een begripsmatige overeenstemming omdat beide tekens de afbeelding van een cirkelvormige krans bevatten die een centrale plaats inneemt in de totaalindruk. Bovendien merkt het Bureau in dit kader op dat het voldoende is als er bij een deel van het in aanmerking komend publiek sprake is van gevaar voor verwarring (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

Conclusie

45. Zowel visueel als begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen de totaalindruk van het ingeroepen recht en het bestreden teken, op auditief vlak is er geen sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 3 Zepen; Parfumerieën; Vluchtige oliën; Cosmetics; Producten voor de toiletverzorging; Eau de cologne, eau de toilette, geurende lichaamssprays; Middelen voor na het scheren; Oliën, crèmes en lotions voor de huid; Middelen voor de haarverzorging; Talkpoeder; Middelen voor gebruik in douche en bad; Douchegeels; Douchebadcombinaties; Badolie; Producten voor het scheren; Nagelverzorgingsproducten; Haarlotions; Tandreinigingsmiddelen; Niet-medicinaal mondwater; Deodorantia; Toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie voor persoonlijk gebruik; Niet-medicinale toiletpreparaten; Reinigingsmiddelen en wrijfmiddelen voor leder.</p>	
<p><i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Geregistreerde media, hardware en firmware; Software; Van internet downloadbare software; Laadbare elektronische publicaties; Compactdiscs; Digitale muziek; Telecommunicatie apparatuur; Muismatten; Accessoires voor mobiele telefoons; Contactlenzen, brillen en zonnebrillen; Beschermende kleding tegen verwonding, ongevallen, straling of vuur; Houders, hoezen en etuis voor communicatietoestellen, computers, laptops, mobiele telefoons, contactlenzen, brillen, zonnebrillen, fotografische apparatuur; Brilmonturen, monturen voor.</p> <p><i>(Europese inschrijving 9906736)</i> Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Geregistreerde media, hardware en firmware; Computersoftware; Van internet downloadbare software; Laadbare elektronische</p>	

<p>publicaties; Compactdiscs; Digitale muziek; Telecommunicatieapparaten; Computerspelapparaten voor gebruik in samenhang met een extern beeldscherm of externe monitor; Muismatjes; Accessoires voor mobiele telefoons; Contactlenzen, brillen en zonnebrillen; Beschermdende kleding tegen verwonding, ongevallen, straling of vuur.</p>	
<p><i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; Juwelen; Edelstenen; Urwerken en tijdmeetinstrumenten; Onderdelen en accessoires voor uurwerken en tijdmeetinstrumenten; Manchetknopen; Sierspelden; Plaquettes; Daspelden; Sleutelhangers; Juwelenkistjes.</p>	
<p><i>(Europese inschrijving 9906736)</i> Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten; Drukwerken; Foto's; Schrijfbehoeften; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Verpakkingsmateriaal; Wegwerpluiers van papier voor zuigelingen; Gedrukte publicaties; Verfdozen voor kinderen; Chequeboekhouders; Pennen; Fotoalbums; Kalenders; Catalogussen; Ladepapier; Tekenblokken; Schrijfblokken; Vlakgommen; Wenskaarten; Tijdschriften; Bierviltjes; Presse-papiers; Potloden; Briefkaarten; Aanplakbiljetten; Stickers; Tafellakens van papier; Kleermakerskrijt; Inpakpapier.</p>	<p>Klasse 16 Papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>
<p><i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols; Wandelstokken; Tassen, tennistassen, sporttassen, weekendtassen, portefeuilles, beurzen, bagageartikelen, koffers, rugtassen, rugzakken, aktetassen, handtassen, schoenenzakken, tassen voor bergbeklimmers, strandtassen, schooltassen, schooltassen, boodschappentassen, draagtassen, schoudertassen, bagagedraagriemen, bagage-etiketten; Etuis voor creditcards; Munthouders; Sleutelhouders; Kaartenstandaards; Kledingtassen; Koffertjes en tasjes voor cosmetische middelen.</p>	
<p><i>(Europese inschrijving 9906736)</i> Klasse 24 Weefsels en textielproducten; Dekens en tafellakens; Plaids, textiel voor het maken van kleding; Donsdekens; Overtrekken voor kussens, hoofdkussens of donsdekens; Linnengoed voor het</p>	

bad; Handdoeken; Dekens; Vlaggendoek (stamijn); Gordijnen.	
<i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 25 Kledingstukken; Schoeisel; Hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
<i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen; Speciale tassen voor het vervoeren van sportartikelen; Computerspelapparaten voor gebruik in samenhang met een extern beeldscherm of externe monitor.	
<i>(Europese inschrijvingen 1171675 en 11432275)</i> Klasse 35 Detailhandel in zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, toiletverzorgingsartikelen, eau de cologne, eau de toilette, geparfumeerde lichaamssprays, aftershaveproducten, oliën, crèmes en lotions voor de huid, haarverzorgingsproducten, talkpoeder, preparaten voor baden en douches, douchegel, badschuim, badolie, producten voor het scheren, nagelverzorgingsproducten, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, niet-medicinaal mondwater, deodorants, toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie voor persoonlijk gebruik, niet-medicinale producten voor de toiletverzorging, lederreinigers en polijstmiddelen, apparaten voor het opnemen, overbrengen of het weergeven van geluid of beelden, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, bespeelde media, hardware en firmware, software, software te downloaden vanaf internet, elektronische publicaties (downloadbaar), compact discs, digitale muziek, telecommunicatieapparatuur, computerspelapparatuur voor gebruik met een extern beeldscherm of externe monitor, muismatjes, accessoires voor mobiele telefoons, contactlenzen, brillen en zonnebrillen, kleding voor bescherming tegen letsel, ongeval, bestraling of brand, houders, hoezen en etuis voor telecommunicatietoestellen, computers, laptops, mobiele telefoons, contactlenzen, brillen, zonnebrillen, fotografische apparatuur, brilmonturen, zonnebrilmonturen, edele metalen en hun legeringen en producten van edele metalen of hiermee bedekt, juwelierswaren, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, onderdelen en accessoires voor uurwerken en tijdmeetinstrumenten, manchetknopen, sierspelden, insignes, dasspelden, sleutelringen, juwelenkistjes, leder en kunstleder, en goederen vervaardigd uit deze materialen, dierenhuiden en -vellen,	

<p>handkoffers en reistassen, paraplu's, parasols, wandelstokken, tassen, tennistassen, sporttassen, weekendtassen, portefeuilles, beurzen, bagageartikelen, koffers, ransels, rugzakken, aktetassen, handtassen, schoenenzakken, tassen voor bergbeklimmers, strandtassen, schooltassen, schooltassen, boodschappentassen, draagtassen, schoudertassen, bagagedraagriemen, bagage-etiketten, creditcardhouders, notitieboekhouders, munthouders, sleutelhouders, kaarthouders, kledingtassen, beautycases (zonder inhoud) en cosmeticatasjes, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, spellen en speelgoederen, gymnastische en sportartikelen, versierselen voor de kerstboom, tassen.</p>	
---	--

Klasse 16

49. De volgende waren zijn identiek: *“papier, karton; drukwerken; foto's; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen”*. Deze komen expressis verbis voor in beide warenlijsten.

50. De waren *“plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen”* vallen onder de brede categorie *“verpakkingsmateriaal”* van opposant en zijn derhalve identiek. Uit de rechtspraak volgt immers dat wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, deze diensten als dezelfde worden beschouwd (zie in die zin arrest GEU 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

51. De waren *“leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)”* bestaan ook uit drukwerken, zoals handboeken, werkboeken etc. en deze waren zijn derhalve identiek, dan wel sterk soortgelijk aan *“drukwerken; gedrukte publicaties; tijdschriften”* genoemd in de warenlijst van het ingeroepen recht. Deze waren delen eenzelfde aard, doel en bestemming en kunnen worden verkocht bij dezelfde verkooppunten.

52. De waren *“boekbinderswaren; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)”* zijn echter niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Ondanks dat bepaalde producten, zoals nietmachines en lijm, in dezelfde winkels worden verkocht als papier of drukwerken, is de aard en het doel van deze producten zeer verschillend. Het publiek zal derhalve niet van opvatting zijn dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde producenten.

53. De waren *“clichés en drukletters”* worden gebruikt bij het drukken van illustraties en letters. Deze waren zijn evenmin soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De aard en bestemming van deze producten is zeer specifiek. Ze worden gebruikt bij het drukken en ze worden gebruikt door professionele drukkers. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn verschilt.

Klasse 25

54. De waren *“kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

55. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

56. 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.

57. 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 onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Bij de waren in kwestie kan het zowel om dure (gespecialiseerde) als om goedkopere varianten gaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

58. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

59. 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Verweerder stelt in dit kader dat het ingeroepen recht niet onderscheidend is, omdat het een universeel overwinningsteken is (zie punt 23). Het Bureau is echter van oordeel dat het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor wat betreft de waren in kwestie, omdat het geen kenmerk van de waren en diensten in kwestie beschrijft. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

60. Daarnaast geldt dat zelfs indien het Bureau van mening zou zijn dat de afbeelding van een lauwerkrans een zwak onderscheidend vermogen heeft, uit de rechtspraak van het Europese Hof niet kan worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

61. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

62. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01) dat wat de omstandigheden betreft, waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben.

63. Het Bureau is van oordeel dat op basis van bovengenoemde factoren en gezien de identiteit en mate van soortgelijkheid van de waren, alsmede de visuele en begripsmatige overeenstemming van de tekens, er sprake is van verwarringsgevaar, nu het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, kan menen dat het ingeroepen recht gerelateerd is aan het bestreden teken en dat de identieke en soortgelijke waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen (zie in die zin ook GEU, Conforflex, T-10/03, 18 februari 2004).

B. Overige factoren

64. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van het BHIM in, naar zijn mening, een gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 21), wijst het Bureau erop dat het 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).

65. Voor wat betreft het argument van verweerder dat de afbeelding van een lauwerkrans vaak voorkomt in logo's van andere bedrijven en instellingen (zie punt 24), 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.

66. In het kader van de visuele vergelijking verwijst verweerder naar het gebruik van het bestreden teken in verschillende kleuren (zie punt 25). Het Bureau merkt echter op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen (zie in die zin ook 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). Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van verweerders opmerkingen aangaande het beoogde doelpubliek (zie punt 26).

67. Tot slot wordt opgemerkt dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punt 22 en punt 29). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

68. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2009821 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1283695 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten:

- Klasse 16: Papier, karton; drukwerken; foto's; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen.
- Klasse 25 (*alle waren*)

71. Het Benelux depot met nummer 1283695 wordt wel ingeschreven voor de waren die niet soortgelijk zijn, alsmede de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 16: boekbinderswaren; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); clichés; drukletters.
- Klasse 32 (*alle waren*)

72. 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, 23 februari 2016

Eline Schiebroek
Rapporteur

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Hennie Vink-Kingma