

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010228
van 15 juni 2018

Opposant: **Gabrielle Studio, Inc.**
550 Seventh Avenue
10018 New York, New York
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Ploum**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 3433331**

DKNY
DONNA KARAN NEW YORK

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 8272882**

DKNY
DONNA KARAN NEW YORK

tegen

Verweerder: **DKN, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Manta 24
9250 Waasmunster
België


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

Betwiste merk: **Benelux depot 1292489**



 **DKN** STORE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 juli 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 12, 28 en 35. Het depot is onder nummer 1292489 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 juli 2014.

2. Op 16 september 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt 3433331 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 23 oktober 2003 en ingeschreven op 23 februari 2005 voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 25;
- Uniemerkt 142323 van het woordmerk DKNY, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 9 maart 1999 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 en 27;
- Uniemerkt 8272882 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 30 april 2009 en ingeschreven op 8 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van de bewijzen van gebruik beperkt opposant de grondslag van de oppositie tot de waren in klasse 25 van het eerste ingeroepen recht en de diensten in klasse 35 van het derde ingeroepen recht. Het tweede ingeroepen recht vormt daarmee in het geheel geen grondslag meer van de oppositie.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 september 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen meerdere malen om opschorting verzocht, zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 februari 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt dat er in visueel opzicht sprake is van een zeer sterke overeenstemming tussen het lettertype van merk en teken. Het onderscheidende en dominante element van het betwiste teken, DKN, is in zijn geheel opgenomen in het dominante deel van ingeroepen recht, DKNY. Volgens opposant is het wordelement STORE van het betwiste teken beschrijvend en is het wordelement bovendien belangrijker dan het figuratieve element. Ten aanzien van het ingeroepen recht geldt dat het onderschrift DONNA KARAN NEW YORK een ondergeschikte plaats inneemt vanwege de kleine letters waarin het is weergegeven. Concluderend stelt opposant dat er sprake is van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

10. In auditief opzicht is er ook sprake van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, aldus opposant. Beide zullen als een opeenvolging van afzonderlijke letters worden uitgesproken, waarbij de drie (dominante) letters van het betwiste teken identiek worden uitgesproken als drie van de vier (dominante) letters van het betwiste teken. Bovendien staan deze in dezelfde volgorde, aldus opposant.

11. In begripsmatig opzicht geldt dat merk en teken zullen worden opgevat als een $\frac{3}{4}$ identieke opeenvolging van ongebruikelijke letters, aldus opposant. Met name in het Franse taalgebied is de letter –K ongebruikelijk.

12. De waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk, aldus opposant.

13. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, waarbij hij tevens de grondslag van de oppositie heeft beperkt (zie overweging 4).

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

16. Verweerder geeft aan dat hij uit de gebruiksbewijzen wil afleiden of er iets veranderd is in het productgamma van opposant sinds de overeenkomst van 2007 die tussen partijen werd gesloten naar aanleiding van een eerdere oppositieprocedure. Verweerder is van mening dat hij zich heeft gehouden aan de afspraken die destijds werden gemaakt. Daarin staat onder meer dat verweerder alleen tekens met de letters DKN in combinatie met een ander wordelement zal gebruiken en dat hij geen depots zal verrichten met het wordelement DKN voor waren in klasse 25, aldus verweerder, die zegt dat hij daarom ook de dienstenopgave in klasse 35 van het betwiste depot specifiek heeft beperkt.

17. In de overgelegde bewijzen van gebruik vindt verweerder geen facturen, afbeeldingen of artikels terug voor waren in de klassen 12 of 28. De relevantie van de overgelegde stukken ontgaat verweerder dan ook, aangezien hij van oordeel is dat partijen verschillende waren op de markt brengen, te weten enerzijds kledingstukken (opposant) en anderzijds fitnessapparaten (verweerder). Volgens verweerder valt niet uit de overgelegde bewijzen van gebruik af te leiden dat de kleding van opposant zou leiden tot verwarring met fitness-toestellen.

18. Verweerder betwist de door opposant veronderstelde soortgelijkheid tussen (sportieve) kleding en fitness-toestellen. Hij acht het bovendien onwaarschijnlijk dat jonge vrouwen een kledingstuk van “497 euro (jogger pants) of 605 euro (pullover) aankopen om daarmee enkele kilometers op de loopband te hardlopen”. De diensten in klasse 35 werden, volgens verweerder, afdoende beperkt.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken volledig in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

20. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 juli 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 juli 2009 tot 16 juli 2014.

21. De beide ingeroepen rechten werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Ten aanzien van die beide rechten is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

22. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

23. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

24. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

25. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

26. De ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").¹ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerken", luidt als volgt:

¹ De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerken" en "Unie".

“Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

27. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

28. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

29. Aangezien de grondslag van de oppositie door opposant werd beperkt tot een deel van de waren en diensten, zal het Bureau het bewijs van gebruik slechts voor deze beperkte waren- en dienstenlijst van de ingeroepen rechten beoordelen.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen rechten te bewijzen de volgende stukken in voor de Benelux:

- 1) Nederlandstalig tijdschrift Grazia oktober 2014;
- 2) Orderlijst (België) GLD Bvba – oktober 2014;
- 3) Overzicht verkoopcijfers 2014-2015 voor België, Nederland en Luxemburg;
- 4) Voorbeelden van Customer Order Report (opdrachtbevestigingen) Benelux voor 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010;
- 5) Achtergrondinformatie met betrekking tot Donna Karan van www.fashionunited.nl;

en voor de overige EU-landen:

- 6) Diverse artikelen en editorials uit diverse (online) tijdschriften in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Bulgarije, Denemarken (tijdschrift ZINK), interviews met de Amerikaanse ontwerpster Donna Karan;

- 7) Wayback Machine print van 24 februari 2014 van de website www.houseoffraser.co.uk;
- 8) Foto's van winkels in Londen en Manchester (UK).

31. Uit het onder 1) vermelde tijdschrift kan worden opgemaakt dat model/zangeres/actrice Cara Delevingne haar naam heeft verbonden aan een kledinglijn voor DKNY die bestaat uit kleding die zij "zelf zou dragen", waaronder een T-shirt, bomberjack, hoodie, joggingbroek en een zogenaamde "beanie" (klein casual mutsje).

32. De producties onder punt 2) en 3) en 4) vermelden omzetcijfers en verkoopaantallen over 2014 en 2015 in de Benelux, te weten zo'n 3 miljoen (ongeveer 44.000 stuks) respectievelijk 500.000 euro (ongeveer 11.000 stuks). Daarbij zijn de exacte cijfers per type product niet vermeld. Daartoe worden voorbeelden van opdrachtbevestigingen bijgevoegd. Het betreft vrijwel exclusief dameskleding, te weten jurken, rokken, blouses, shawls en broeken. Slechts op één van de orders worden sportief aandoende kledingartikelen aangeduid, te weten pullovers, joggingbroeken (omschreven als legging), hemdje en beanies. Het gaat daarbij om drie bestelde stuks van elk van de vier voornoemde items.

33. De onder 5) tot en met 8) genoemde artikelen, prints en foto's geven inzicht in positie van Donna Karan en het merk DKNY op de Europese markt voor (prêt à porter) damesmode. Evenwel kan het Bureau uit de overgelegde stukken niet concluderen dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn in de Europese Unie voor bijvoorbeeld detailhandelsdiensten of online verkoopdiensten. De enige print waarop kledingartikelen van DKNY ter verkoop worden aangeboden betreft een uitdraai van een webpagina van de onderneming House of Fraser (zie onder 7). De foto's van twee winkels, één in Londen en één (beweerdelijk) in Manchester, hetgeen overigens niet uit de foto kan worden afgeleid, vormen naar oordeel van het Bureau onvoldoende bewijs van normaal gebruik van de ingeroepen rechten in de Europese Unie voor detailhandelsdiensten of online verkoopdiensten.

34. Het Bureau kan na analyse van de overgelegde stukken uitsluitend vaststellen dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn in de Europese Unie voor (prêt à porter) damesmode. Evenwel blijkt niet uit de overgelegde stukken dat de ingeroepen rechten normaal werden gebruikt in de Europese Unie voor sportkleding, daartoe zijn de aantallen (zie overweging 32) zonder meer te beperkt.

Conclusie

35. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal toereikend is om normaal gebruik in de Europese Unie aan te nemen voor de volgende waren:

KI 25 Dameskleding.

A.2 Verwarringsgevaar

36. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

37. 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."

38. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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 en diensten waarop de oppositie is gebaseerd 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 en waarvoor in het geval van de ingeroepen rechten het normaal gebruik werd aangetoond (zie overwegingen 34 en 35).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over het land, door de lucht of over het water; fietsen en motorfietsen en onderdelen hiervoor.
KI 25 Dameskleding.	
	KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; fitnessstoestellen; hometrainers (fietsen).
	KI 35 Advertentiebemiddeling, reclame en publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verspreiding van reclamemateriaal, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, - onderzoek en - analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; verhuur van kantoorapparatuur; kopiëren van documenten; public relations; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in fietsen, motorfietsen, spellen, speelgoederen,

	gymnastiek- en sportartikelen, fitnessstoestellen en hometrainers en van onderdelen hiervoor; detailhandelsdiensten ten behoeve van fietsen, motorfietsen, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, fitnessstoestellen en hometrainers en van onderdelen hiervoor; voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; databasebeheer; verwerking van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot fietsen, motorfietsen, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, fitnessstoestellen en hometrainers en van onderdelen hiervoor; verhuur van dataverwerkingsapparatuur; advisering inzake dataverwerking.
--	---

Klasse 12

42. De waren "*vervoermiddelen; middelen voor vervoer over het land, door de lucht of over het water; fietsen en motorfietsen en onderdelen hiervoor*" van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De waren verschillen naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en wijze van distributie van de waren van het ingeroepen recht. Evenmin zijn deze concurrerend of complementair.

Klasse 28

43. De waren "*spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; fitnessstoestellen; hometrainers (fietsen)*" van het betwiste teken zijn evenmin soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Hoewel er in bepaalde gevallen een lichte mate van soortgelijkheid kan worden aangenomen tussen bepaalde sportartikelen, zoals bijvoorbeeld snowboards of skateboards enerzijds en sportkleding anderzijds, is daarvan in onderhavige vergelijking geen sprake. De ingeroepen rechten omvatten immers, zoals eerder vastgesteld bij de analyse van de bewijzen van gebruik, geen sportkleding (zie overweging 34). Voor het overige geldt dat de waren verschillen naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en wijze van distributie van de waren van het ingeroepen recht en dat zij noch concurrerend noch complementair zijn.

Klasse 35

44. In de regel verschillen waren en diensten naar hun aard en zijn zij dientengevolge niet soortgelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een lichte mate van soortgelijkheid in het geval van complementariteit. Waren en diensten zijn complementair wanneer de waren en diensten onlosmakelijk verbonden zijn in een mate waarin de consument kan denken dat deze van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij "specifieke waren" enerzijds en "detailhandelsdiensten met betrekking tot diezelfde specifieke waren" anderzijds. Daar is in de onderhavige vergelijking echter geen sprake van.

45. Het Bureau is van oordeel dat de diensten in klasse 35 van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

46. De waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

Vergelijking van de tekens

47. De waren en diensten stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Conclusie

48. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2010228 wordt afgewezen.

50. Benelux depot 1292489 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeed.

51. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 juni 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Cees van Swieten