



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2011504**

**van 20 oktober 2017**

- Opposant:** **GROUPE BARBARA**  
102 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
Frankrijk
- Gemachtigde:** **ARNOLD & SIEDSMA**  
Meir 24 Bus 17  
2000 Antwerpen  
België
- Ingeroepen recht 1:** **Uniemeerk inschrijving 2153757**  
  
BARBARA
- Ingeroepen recht 2:** **Internationale inschrijving 361890**  
  
BARBARA  
  
*tegen*
- Verweerder:** **CKL Holdings N.V.**  
Leeuwenstraat 4  
2000 Antwerpen  
België
- Gemachtigde:** **Trademarkers Merkenbureau C.V.**  
Amersfoortsestraatweg 33b  
1401 CV Bussum  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1319329**  
  
Barbara

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 20 oktober 2015 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk Barbara, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1319329 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 21 oktober 2015.

2. Op 18 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerk inschrijving 2153757 van het woordmerk BARBARA, ingediend op 29 maart 2001 en ingeschreven op 22 mei 2002 voor waren in klasse 25;
- Internationale inschrijving 361890 van het woordmerk BARBARA, ingediend en ingeschreven op 28 oktober 1969 voor waren in de klassen 3, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 en 27.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de licentienemer respectievelijk houder van de ingeroepen rechten. In zijn hoedanigheid van licentienemer heeft opposant toestemming van de houder om de oppositieprocedure te voeren. Volgens opposant is het tweede ingeroepen recht inmiddels ook overgedragen en is hij hiervoor ook licentienemer. Deze overdracht is echter nog niet aangetekend in het internationale register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 en alle diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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 21 december 2015. In het verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 december 2016.

## **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 van opposant**

9. Volgens opposant bestaat het merk Barbara sinds 1926. Vanaf de jaren 30 is het merk zich gaan specialiseren in de productie van korsetten. Sinds de jaren 70 is het assortiment uitgebreid met Bh's en vanaf de jaren 80 is het uitgegroeid tot bekend merk voor lingerie. Sinds 2000 is er onder het merk ook een badpakkenlijn op de markt gebracht. Volgens opposant bedroeg de omzet van producten met het merk in België in 2015 zo'n 1,3 miljoen.<sup>1</sup> Opposant heeft een netwerk van een 70-tal multibrand shops in België en Luxemburg en het merk is tevens verkrijgbaar in de INNO warenhuizen. Het merk Barbara is door het jarenlange gebruik in Frankrijk, Benelux en de Europese Unie een begrip voor lingerie, onderkleding en badkleding, aldus opposant.

10. De merken en het betwiste teken zijn identiek, zo constateert opposant.

11. De opposant meent dat er sprake is van een normaal aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor de betreffende waren en diensten.

12. Tot slot heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend.

13. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken en het teken. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

**B. Reactie van verweerder**

14. Verweerder trekt de overgelegde bewijzen van gebruik in twijfel en stelt dat het bewijs niet duidelijk te betrekken is op bepaalde waren, onder meer omdat bijvoorbeeld op de facturen alleen referentienummers worden vermeld gevolgd door de productomschrijving, zonder dat de merknaam daarbij is vermeld. Concluderend is verweerder de mening toegedaan dat de overgelegde stukken geen normaal gebruik aantonen voor de waren van de ingeroepen rechten in de Benelux.

15. Verweerder stelt dat het redelijk is om te veronderstellen dat de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten worden verkocht op verschillende verkooppunten dan die van het betwiste teken. Ook kunnen zij een andere gebruiksbestemming hebben of gericht zijn op andere doelgroepen. Het enkele feit dat de klassenummers overeenkomen, maakt de waren niet per definitie soortgelijk, aldus verweerder. Ten aanzien van de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten met de diensten van het betwiste teken in klasse 35 stelt verweerder dat er volgens hem geen sprake is van complementariteit.

16. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd, doch op zijn minst voor de waren in klasse 3 en de diensten in klasse 35.<sup>2</sup>

**III. BESLISSING**

---

<sup>1</sup> uit het overgelegde bewijs van gebruik zou dit de totaalomzet in Europa betreffen en niet alleen die in België (zie overwegingen 27 en 28).

<sup>2</sup> de oppositie werd niet ingesteld tegen de waren in klasse 3 van het betwiste teken (zie overweging 4).

## A.1 Gebruiksbewijzen

17. 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 eerst gepubliceerd op 21 oktober 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 oktober 2010 tot 21 oktober 2015.

18. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

19. 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.

20. 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), 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, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

21. 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; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). 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).

22. 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; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

23. Het eerste ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting daarvan 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.”).<sup>3</sup> Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerkt”, luidt als volgt:

---

<sup>3</sup> 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 “Uniemerkt” en “Unie”.

*“Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap 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.”*

24. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) 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.”

25. 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 Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

26. Voor het eerste ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Gemeenschap (Europese Unie) dient te worden aangetoond voor alle waren waarvoor het merk werd ingeschreven. Ten aanzien van het tweede ingeroepen recht is het relevante territorium beperkt tot de Benelux.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

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

- 1) facturen en verkoopcijfers:
  - diverse facturen gedateerd tussen 13 december 2010 en 20 oktober 2015 (klanten in België, Nederland, Duitsland, Spanje, UK, Italië en Tsjechië);
  - omzetcijfers in verschillende EU-landen, waaronder België, Duitsland, Italië, Spanje, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen en Oostenrijk;

- facturen betreffende salarisbetalingen aan verkoopsters in België die stands van opposant bemannen in de INNO warenhuizen in Vlaanderen en Wallonië;
  - een Belgische BTW aangifte van de Groupe Barbara over het eerste kwartaal van 2012;
  - factuur van een Belgische vertegenwoordiger voor bezoeken aan de BARBARA (in-store) stands in de INNO warenhuizen in Vlaanderen (november 2012);
  - factuur voor contributie van Body Fashion Trade Fair te Amersfoort februari 2013;
  - bestelling van agent Paul Fashion (UK) van 28 september 2015.
- 2) promotie en promotiemateriaal:
    - productfiches voor de diverse ondergoedlijnen in verschillende jaren en seizoenen en in verschillende talen, te weten Nederlands/Frans, Duits, Spaans, Engels en Italiaans;
    - deelnamebevestiging aan het salon "LingeriePro Tradefair" van 29 januari 2012;
    - catalogus INNO Christmas gifts december 2013 (advertenties);
    - correspondentie met Belgische agent Patrick de Spiegelaere inzake promotiemateriaal;
    - deelnamebevestiging aan salon Suprême Body & Beach in München van juli 2013;
    - correspondentie en foto's ten behoeve van Linie International juli 2015;
    - verschijning in magazine BLINT International voor presentatie van de herfst/winter collectie 2012;
    - uittreksel catalogus herfst-winter David Niepper;
    - deelnamebevestiging aan salon Moda van februari 2013;
    - productcatalogi Frans/Engels herfst/winter 2011, lente/zomer 2014 en herfst/winter 2015.
- 3) pers, websites en overige:
    - Intimo 2012;
    - Le Figaro 22 januari 2013;
    - Sibil Newsletter 26 januari 2013 en 8 februari 2014;
    - Fashion magazine.it 28 januari 2014.

28. De onder 1) genoemde facturen en verkoopcijfers tonen een substantiële en regelmatige afzet van lingerie producten in de relevante periode in de Benelux en de Europese Unie. De respectievelijke omzetcijfers over de periode 2010-2015 zijn: 164.416, 1,3 miljoen, 1,5 miljoen, 951.562, 1,2 miljoen en 1,3 miljoen. De facturen vormen daarvan ondersteunend bewijs. Op de facturen worden productspecificaties aangegeven, waaruit de aard van de waren kan worden afgeleid, zoals SG (soutiens-gorge), BALCONNET, TANGA, SLIP, SHORTY en COMBINE en daarbij ook kleur en maat. De

overige stukken getuigen van een nadrukkelijke aanwezigheid op de relevante markt middels beursbezoeken en op eigen verkooppunten in warenhuizen.

29. De onder 2) genoemde bewijsstukken tonen diverse productfiches in diverse talen (voor diverse landen), waaruit het gebruik van het merk kan worden afgeleid. Het is een feit van algemene bekendheid dat in de lingeriebranche van seizoen tot seizoen nieuwe productlijnen op de markt worden gebracht, soms ook onder een eigen serienaam, zoals blijkt uit het onderhavige overgelegde bewijs van gebruik.<sup>4</sup> Daarbij blijft het hoofdmerk altijd prominent aanwezig op de brochures, prijskaartjes en kleding labels. De promotiematerialen, in hun onderlinge samenhang beschouwd, tonen voldoende aan dat opposant serieuze inspanningen heeft verricht om afzet te vinden en te behouden, althans op zijn minst in de Benelux voor lingeriewaren.

30. De onder 3) genoemde stukken ondersteunen de feitelijke aanwezigheid van het merk op de relevante markt voor lingerie.

31. Het Bureau heeft kennis genomen van het commentaar van verweerder ten aanzien van de overgelegde stukken (zie overweging 14) en hecht eraan te benadrukken dat alhoewel sommige bronnen op zichzelf geen zelfstandige en objectieve bewijsmiddelen vormen, zij wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken.

32. Naar oordeel van het Bureau tonen de overgelegde stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, voldoende aan dat er sprake is van meer dan symbolisch gebruik van de ingeroepen rechten. Het Bureau stelt vast dat het materiaal in elk geval voldoende is om het normaal gebruik van het merk BARBARA aan te nemen in de Benelux. Zoals eerder opgemerkt (zie overweging 25) ligt de lat voor normaal gebruik van een Uniemerkt aanmerkelijk hoger. Het Bureau beperkt de analyse van het bewijs van gebruik tot het Benelux-territoir, waar in zijn geheel beschouwd een substantiële omzet werd behaald in de relevante periode. Daarmee komt het Bureau niet toe aan een oordeel over het normaal gebruik van het Uniemerkt. Dit zal immers de uitkomst van de procedure niet veranderen.

33. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal voldoende toereikend is om normaal gebruik van de ingeroepen internationale inschrijving aan te nemen voor de volgende waren:

*KI 25 Lingerie, onderkleding.*

#### *Conclusie*

34. Het normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht is aangetoond voor een deel van de waren in klasse 25 waarop de oppositie werd gebaseerd. Bij de vergelijking van de waren en diensten zullen alleen deze waren worden vergeleken met de waren en diensten van het betwiste teken (zie overweging 45).

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

35. 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

---

<sup>4</sup> bijv. Tsarine, Talisman, Lutétia, Bagatelle, Muse, Anna, Légende.

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.

36. 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."

37. 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***

38. 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).

39. 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).

40. Aangezien het Bureau om proceseconomische redenen alleen het normaal gebruik van het tweede (overigens identieke) ingeroepen recht heeft beoordeeld, zal de teken- en waren- en dienstenvergelijking zich daartoe beperken.

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------



BARBARA	Barbara
---------	---------

42. Merk en teken betreffen beide woordmerken. Zij moeten worden beschouwd als identiek aangezien zowel bij de visuele als de auditieve vergelijking het verschil in weergave in hoofd- of kleine letters geen rol speelt (zie ook in die zin GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013). Het identieke woord BARBARA heeft als zodanig geen begripsmatige betekenis. Het betreft een persoonsnaam (voor- of achternaam).

*Conclusie*

43. Merk en teken zijn identiek.

***Vergelijking van de waren en diensten***

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de diensten zal uitsluitend rekening worden gehouden met de waren waarvoor het normaal gebruik werd aangetoond door de opposant (zie overweging 33).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Lingerie, onderkleding.  <i>(Internationale inschrijving 361890)</i>	CI 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear.  KI 25 Kleding; schoeisel; hoofddeksels, zwemkleding; sportkleding; vrijetijdskleding.
	CI 35 Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; advertising particularly services for the promotion of goods; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; online retail store services in relation to clothing.  KI 35 Verstrekken van informatie en advies aan consumenten inzake het selecteren van producten en waren ter aankoop; reclame in het bijzonder ten behoeve van de promotie van waren; detailhandelsdiensten met betrekking tot

	de verkoop van kleding en kleding accessoires; online detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding.
	<i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de waren- en dienstenopgave werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i>

*Klasse 25*

46. De waar “*kleding*” van het betwiste teken is identiek aan de waren van het ingeroepen recht. Dat de waren van het ingeroepen recht meer specifiek zijn gedefinieerd doet niet af aan de mate van soortgelijkheid (zie in die lijn ook GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). Kleding omvat immers ook de waren van het ingeroepen recht.

47. De waren “*schoeisel; hoofddeksels, zwemkleding; sportkleding; vrijetijdskleding*” zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De waren worden immers alle gebruikt om het lichaam mee te bedekken. Daarmee kennen zij een gelijke aard, bestemming en wijze van distributie. Bovendien is het in de modebranche verre van ongebruikelijk dat ondernemingen een compleet scala van kledingartikelen aanbieden, van ondergoed tot petten en van schoenen tot sportkleding. De consument is ook bekend met deze praktijk. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de waren soortgelijk zijn.

*Klasse 35*

48. De diensten “*detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en kleding accessoires; online detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding*” zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

49. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

50. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op detailhandelsdiensten in kleding (en kledingaccessoires). Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van deze waren.

51. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijke diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

52. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit, aangezien de consument ook dezelfde herkomst kan toedichten aan de waren en diensten. Het is immers een gangbaar gebruik in het economisch verkeer dat kledingmerken onder eigen naam winkels hebben.

53. De dienst “*verstrekken van informatie en advies aan consumenten inzake het selecteren van producten en waren ter aankoop*” is een adviesdienst met een zeer algemene strekking. Deze is daardoor niet complementair aan de waren van het ingeroepen recht. De dienst is dan ook niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

54. De dienst “*reclame in het bijzonder ten behoeve van de promotie van waren*” is eveneens een dienst met algemene strekking die in de regel wordt verleend door gespecialiseerde reclamebureaus. Het betreft immers diensten voor derden. Deze dienst is niet complementair aan de waren van het ingeroepen recht en derhalve ook niet soortgelijk daaraan.

#### *Conclusie*

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

### **A.3. 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in kwestie geldt dat deze zien op normale consumptiegoederen die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, zodat het Bureau uitgaat van een normaal aandachtsniveau.

58. 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, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is een persoonsnaam. Het Bureau stelt derhalve vast dat het ingeroepen recht over

een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het teken niets zegt over de betreffende waren.

59. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien het feit dat merk en teken identiek zijn, het publiek kan menen dat de voor de identieke en soortgelijke waren geldt dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde, of op zijn minst economisch verbonden, ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

60. Verweerder stelt dat het redelijk is om te veronderstellen dat de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten worden verkocht op verschillende verkooppunten dan die van het betwiste teken. Ook kunnen zij een andere gebruiksbestemming hebben of gericht zijn op andere doelgroepen (zie overweging 15). Het Bureau wijst erop 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 de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten op basis van het tweede ingeroepen recht. Aangezien de oppositie niet ruimer zal kunnen worden toegewezen op basis van het eerste ingeroepen recht, kan de analyse van het bewijs van gebruik voor het eerste ingeroepen recht om proceseconomische redenen achterwege blijven.

#### **IV. BESLUIT**

62. De oppositie met nummer 2011504 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 1319329 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Kl 25 (*alle waren*).
- Kl 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en kleding accessoires; online detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding.

64. Het Benelux depot met nummer 1319329 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten welke niet soortgelijk werden bevonden of waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 3 (*alle waren*).
- Klasse 35 Verstrekken van informatie en advies aan consumenten inzake het selecteren van producten en waren ter aankoop; reclame in het bijzonder ten behoeve van de promotie van waren.

65. 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, 20 oktober 2017

Tomas Westenbroek  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Rudolf Wiersinga