

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014571
van 17 juli 2020

Opposant: **Ronald W. Bouwman**
Anodeweg 62
4338 RA Middelburg
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Bahialaan 100
3065 WC Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux merkinschrijving 922793**

BOMONT

tegen

Verweerder: **Joep Groenink h.o.d.n. Mr.Bowmont**
Helftheuvelweg 11
5222 AV 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1380311**

Mr.Bowmont

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 augustus 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Mr.Bowmont voor waren en diensten in de klassen 24, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1380311 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 augustus 2018.
2. Op 26 oktober 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 922793 van het woordmerk BOMONT ingediend op 13 juli 2012 en ingeschreven op 10 oktober 2012 voor diensten in klasse 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen oudere merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.
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 30 oktober 2018. In de loop 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 27 november 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de bestreden waren en diensten gelijk zijn aan, dan wel overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk. Met betrekking tot de bestreden waren betoogt opposant dat deze producten ook onderwerp kunnen zijn van de verkoopdiensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.
10. Volgens opposant is de visuele overeenstemming tussen de merken zeer groot. Hij stelt ook dat het publiek minder aandacht zal besteden aan het eerste deel 'Mr.' van het bestreden merk. Om die reden zijn de merken visueel in hoge mate overeenstemmend.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

11. De uitspraak van de woorden "bomont" en "bowmont" is volgens opposant identiek. Ook hierbij geldt volgens hem dat het publiek minder aandacht zal besteden aan het woord 'Mr.'. Opposant betoogt derhalve dat de merken auditief in hoge mate overeenstemmen, dan wel nagenoeg gelijk zijn.

12. Het ingeroepen merk heeft volgens opposant geen betekenis. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aldus opposant.

13. Opposant stelt verder dat het toegevoegde wordelement Mr. in het bestreden merk voornoemde visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken niet wegneemt. Volgens opposant draagt deze aanduiding bovendien juist bij aan het verwarringsgevaar, omdat het in aanmerking komend publiek zou kunnen denken dat opposant ook een mannenlijn heeft uitgebracht.

14. Opposant betoogt ook dat hij reeds sinds 2011 de handelsnaam Bomont voert en onder deze handelsnaam ook de diensten van een webshop worden aangeboden, waaronder de verkoop van onder andere kleding.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder verzoekt opposant eerst om bewijzen van gebruik in te dienen.

18. Verweerder voert aan dat het bewijs van gebruik niet aantoonde dat er daadwerkelijk diensten worden verleend onder het ingeroepen merk. Daarnaast kan niet op basis van de verschillende documenten, zoals facturen, offertes en kopieën van magazines worden geconcludeerd dat er sprake zou zijn van normaal gebruik van de diensten in klasse 35. Bovendien is een deel van het bewijs ongedateerd of valt het buiten de relevante periode. Volgens verweerder is er derhalve geen sprake van normaal gebruik van het ingeroepen merk.

19. In het kader van de visuele vergelijking betoogt verweerder dat het feit dat twee merken dezelfde letters bevatten, niet automatisch betekent dat deze merken overeenstemmend zijn. Volgens verweerder kunnen andere bijkomende elementen de tekens effectief onderscheiden en is het van belang dat de tekens in hun totaliteit worden beoordeeld. Verweerder stelt dat in dit geval het bestreden merk zich van het oudere merk onderscheidt door de hoofdletters en het element Mr. aan het begin. Om die reden concludeert verweerder dat de merken in visueel opzicht van elkaar verschillen.

20. Verweerder stelt dat het deel "Mr." in het bestreden merk zal worden uitgesproken als "mister" en dat hier de nadruk op ligt. Daarnaast zorgt de aanduiding "mister" ervoor dat het tweede deel "bowmont" met een Engels accent zal worden uitgesproken, aldus verweerder. Ook zorgt het verschil in aantal lettergrepen tussen beide merken voor een andere klank en een ander ritme bij de uitspraak van de merken. Volgens verweerder zijn de merken derhalve auditief niet overeenstemmend.

21. Verweerder betoogt dat geen van beide merken een betekenis heeft en dat een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde is.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betwist verweerder de stelling van opposant dat de beschermingsomvang van het ingeroepen merk reikt tot alle bestreden waren, omdat deze onderwerp zouden kunnen zijn van de diensten van het ingeroepen merk. Daarnaast betoogt verweerder dat hoogstens een deel van de diensten in klasse 35 overeenstemmen. Dit geldt echter niet voor de bestreden waren in de klassen 24 en 25, aldus verweerder.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

25. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 27 augustus 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 27 augustus 2013 tot 27 augustus 2018. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Overeenkomstig regel 1.25 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.

Algemeen

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") 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, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

28. 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).

29. 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).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Het ingeroepen merk is geregistreerd voor diensten in klasse 35, te weten "zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten, al dan niet via internet (door webshops), met uitzondering van producten met betrekking tot de golfsport". Behalve de vermelde uitzondering worden de producten waarop de zakelijke bemiddeling bij de verkoop betrekking heeft niet nader omschreven. Nochtans voert opposant aan dat de waren van het betwiste merk overeenstemmen met deze dienst (zie punt 9). Echter, zonder nadere indicatie van de producten waarop die dienst betrekking heeft, kan deze overeenstemming niet worden vastgesteld. De bewijzen van gebruik zullen dus mede in dit licht worden onderzocht.

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

1. Screenprints van de website www.bomont.nl met daarop afbeeldingen van de verschillende BOMONT winkels, ongedateerd;
2. Kamer van Koophandel registraties van de bedrijven Bouwman en Bomont, met betrekking tot verschillende vestigingen, waarbij BOMONT als een van de handelsnamen staat aangegeven;
3. Kopieën van 3 facturen inzake de kosten van het drukken van het magazine BOMONT, gedateerd tussen september 2017 en april 2019;
4. Kopieën van jaarrekeningen uit 2012 t/m 2018 met omzetcijfers;
5. Screenprint van de Facebookpagina van kledingwinkel BOMONT waarop algemene informatie en een lijst van evenementen is weergegeven;
6. Kopieën van bankafschriften op naam van BOMONT inzake transacties die hebben plaatsgevonden tussen 2012 en 2019;
7. Kopieën van 3 orderbevestigingen inzake 'private labelling' inzake de aankoop van verschillende kledingstukken aan BOMONT, gedateerd 28 augustus 2012, 28 februari 2014 en 19 februari 2019, alsmede een overzicht van kledingstukken, afbeeldingen van jassen en van labels (ongedateerd);
8. Verklaring van een leverancier inhoudende dat deze sinds 3 februari 2012 verschillende kledingstukken aan BOMONT heeft geleverd;
9. Kopieën van 2 facturen met betrekking tot de kosten van verschillende reclame-uitingen van BOMONT in 2012;
10. Kopie van het tijdschrift BOMONT, zomer 2019;
11. Kopie van het tijdschrift VIVACE, 2019, met daarin een advertentie van opposant;
12. Kopie van het tijdschrift Z!GN, oktober 2018, met daarin een advertentie van BOMONT.

32. Verder verwijst opposant het Bureau naar de website www.bomont.nl en betoogt hij dat er een nieuwsbrief wordt verzonden naar klanten in België. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de enkele verwijzing naar de URL van de website en het bestaan van een nieuwsbrief, waarvan geen screenprints, dan wel kopieën zijn ingediend, geen bewijs van gebruik oplevert, aangezien de inhoud hiervan niet op objectieve wijze door het Bureau kan worden gecontroleerd (immers, de inhoud van de

website kan op ieder moment worden veranderd) en het bewijs betrekking moet hebben op de relevante periode.

33. Het Bureau is van oordeel dat uit de screenprints, bankafschriften, orderbevestigingen, het reclamemateriaal, alsmede het BOMONT magazine (nrs. 1, 5, 6, 7, 10, 11 en 12) voldoende duidelijk wordt dat onder het ingeroepen merk in de Benelux een winkelketen wordt geëxploiteerd die zich richt op de verkoop van, met name, kleding en diverse (decoratieve) woonproducten zoals vazen, fotolijstjes, spiegels en kussens van merken van derden, zoals Superdry, Gaastra, Nikkie, Zusss en VTWonen.

34. De screenprints van de website www.bomont.nl en Facebook (nrs. 1 en 5) laten afbeeldingen zien van een aantal BOMONT winkels en geven informatie over deze locaties, het assortiment en evenementen die worden georganiseerd. De kopieën van de bankafschriften staan op naam van BOMONT (nr. 6) en vermelden transacties via betaalautomaten, waarbij de locatie wordt vermeld. Deze locaties komen overeen met de locaties van de verschillende winkels. Het BOMONT magazine (nr. 10) wordt uitgebracht om reclame te maken voor deze winkels en hieruit volgt dat in de BOMONT winkels met name kleding en verschillende woonproducten worden aangeboden. Dit wordt ook bevestigd door de advertenties in andere magazines (nrs. 11 en 12). De orderbevestigingen van een leverancier (nr. 7) hebben betrekking op de verkoop van verschillende kledingstukken aan een van de BOMONT winkels.

35. Weliswaar hebben deze stukken grotendeels betrekking op 2018 en 2019, echter in algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (GEU, 7 september 2006, Aire Limpio, T-168/04, ECLI:EU:T:2006:245). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50). In zijn geheel bezien laten voornoemde stukken naar het oordeel van het Bureau derhalve in voldoende mate zien dat er gedurende de relevante periode daadwerkelijk onder de naam BOMONT een winkelketen werd geëxploiteerd.

36. Deze stukken laten echter niet zien dat het merk wordt gebruikt voor alle producten, zoals die worden omschreven in de lijst van het ingeroepen merk. Gezien de ruime classificatie van klasse 35 (zie alinea 30) had een nadere omschrijving van de waren of soorten waarop deze diensten betrekking hadden op de weg van opposant gelegen (vgl. Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, 7 juli 2005 ECLI:EU:C:2005:425).

37. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, enkel met betrekking tot de diensten "*zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kledingstukken en woonproducten, waaronder vazen, fotolijstjes, spiegels en kussens*" voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen merk is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

A.2 Verwarringsgevaar

38. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

39. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

40. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

41. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

42. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

43. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

44. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BOMONT	Mr.Bowmont

Begripsmatige vergelijking

45. Het ingeroepen merk heeft geen duidelijke betekenis. In het bestreden merk betreft het eerste woord Mr. een Engelse afkorting voor de aanhef 'mijnheer' of 'de heer'. Om die reden zal de aanduiding 'Bowmont' door het publiek worden opgevat als een achternaam. Dit betekent echter niet dat het merk ook een vaststaande betekenis heeft (zie GEU, Don Luciano, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (zie HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

46. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

Visuele vergelijking

47. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van zes hoofdletters en het bestreden merk bestaat uit twee woorden van respectievelijk twee en zeven letters. Beide woorden van het bestreden merk beginnen met een hoofdletter en het eerste woord eindigt met een punt.

48. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

49. Alle letters van het ingeroepen merk komen, in nagenoeg dezelfde volgorde, terug in het tweede woord van het bestreden merk. Het enige verschil betreft het eerste woord Mr., alsmede de letter W in het midden van het bestreden merk. Hoewel het eerste gedeelte van woordmerken veelal de aandacht trekt geldt dit in casu niet voor de aanduiding 'Mr.'. Dit woord betreft een afkorting die doorgaans in combinaties met een achternaam wordt gebruikt. Om die reden zal de aandacht van het publiek met name getrokken worden door het tweede woord van het bestreden merk.

50. De merken zijn derhalve in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

51. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen: "BO-MONT". Het Bureau is het eens met de stelling van verweerder dat in het bestreden merk de aanduiding "Mr." door het publiek zal worden uitgesproken als "mister" (zie alinea 20). Het bestreden merk bestaat derhalve uit twee woorden met gezamenlijk vier lettergrepen: "MIS-TER-BOW-MONT".

52. De uitspraak van het ingeroepen merk en de laatste twee lettergrepen van het bestreden merk is nagenoeg dezelfde. Zelfs indien het woord "Bowmont" met een Engels accent zal worden uitgesproken, zoals verweerder stelt (zie alinea 20), dan wijkt deze uitspraak nauwelijks af van de uitspraak van het ingeroepen merk. De eerste twee lettergrepen van het bestreden merk zorgen wel voor een auditief verschil aan het begin van de merken. Zoals hiervoor in het kader van de visuele vergelijking reeds is aangegeven zal het publiek echter met name aandacht besteden aan het tweede deel van het bestreden merk. Het verschil aan het begin doet derhalve niet af aan de auditieve overeenstemmende totaalindruk, gelegen in het feit dat het ingeroepen merk auditief gezien volledig terugkomt in het bestreden merk.

53. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken op auditief vlak eveneens overeenstemmend zijn.

Conclusie

54. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De merken zijn visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

55. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

56. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen oudere merk 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.

57. Aangezien het gebruik van het ingeroepen merk slechts is aangetoond voor een deel van de diensten waarvoor het is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 24 Handdoeken; strandlakens.
	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; zwemkleding.
KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kledingstukken en woonproducten, zoals vazen, fotolijstjes, spiegels en kussens, al dan niet via internet (door webshops), met uitzondering van producten met betrekking tot de golfsport.	KI 35 Detailhandelsdiensten op het gebied kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; detailhandelsdiensten op het gebied van zwemkleding; dropshippingdiensten op het gebied kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; voornoemde diensten eveneens via Internet.

58. In het algemeen zijn waren en diensten 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: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

59. In deze context dient eraan 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 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. Specifiek voor wat betreft detailhandel is het doel van deze dienst de verkoop van waren aan consumenten, waarbij zij opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECU: EU :T: 2008:399).

60. Op grond van het voorgaande kan complementariteit uitsluitend worden aangenomen voor de diensten met betrekking tot die waren die gelijk zijn aan de waren van het bestreden merk.

Klasse 24

61. De waren "*Handdoeken; strandlakens*" genoemd in klasse 24 van het bestreden merk betreffen waren die niet overeenstemmen met de waren die het onderwerp van de diensten van de ingeroepen merken zijn. De aard en het doel van deze waren is verschillend. Als gevolg daarvan worden ze meestal niet door dezelfde ondernemingen geproduceerd of via dezelfde verkoopkanalen gedistribueerd. Ten aanzien van deze waren en diensten is dan ook geen sprake van complementariteit, dan wel overeenstemming.

Klasse 25

62. De verhouding tussen de diensten van het ingeroepen merk en de waren "*Kledingstukken; zwemkleding*" van het bestreden merk wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat deze waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van de diensten van opposant aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van deze waren. Deze waren en diensten stemmen daarom in zekere mate overeen.

63. Het voorgaande geldt echter niet voor de waren "*schoeisel en hoofddeksels*". Er is geen sprake van enige complementariteit tussen deze waren en de diensten van opposant die betrekking hebben op de verkoop van kleding en woonproducten, zoals vazen, fotolijstjes, spiegels en kussens, in die zin dat de waren van verweerder onontbeerlijk zijn voor het verstrekken van de diensten van opposant. Weliswaar zijn de waren schoeisel en hoofddeksels overeenstemmend met kleding, zie alinea 65, maar deze waren zijn niet gelijk. Zoals hiervoor is aangegeven kan complementariteit alleen maar worden aangenomen als het gaat om gelijke waren (zie alinea 60).

Klasse 35

64. De diensten "*Detailhandelsdiensten op het gebied kledingstukken; detailhandelsdiensten op het gebied van zwemkleding; dropshippingdiensten op het gebied kledingstukken*" zijn gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk. De aard en het doel van deze diensten zijn dezelfde, te weten het op de markt brengen en verkopen van kleding. Dit wordt door verweerder bovendien niet betwist (zie alinea 22).

65. Naar het oordeel van het Bureau zijn de "*Detailhandelsdiensten op het gebied van schoeisel, hoofddeksels; dropshippingdiensten op het gebied van schoeisel, hoofddeksels*" van het bestreden merk overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk. Het betreft in beide gevallen diensten die zijn gericht op de verkoop van waren die door mensen worden gedragen ter bedekking en/of bescherming van het lichaam. Deze diensten worden veelal in dezelfde winkels verkocht en door dezelfde distributiekanaalen verhandeld.

66. De toevoeging voornoemde diensten eveneens via Internet bij het betwiste merk doet niet af aan de reeds geconstateerde overeenstemming. Het betreft immers een modaliteit van de dienstverlening en verandert in essentie niets aan de aard van de diensten zelf.

Conclusie

67. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat waren en diensten deels gelijk, dan wel sterk overeenstemmend, deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend zijn.

A.3 Globale beoordeling

68. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

69. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

70. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

71. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn de merken visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten zijn deels gelijk, dan wel sterk overeenstemmend, deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

72. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (GEU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262) 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.

73. 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).

74. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de merken, alsmede de gelijkheid en mate van overeenstemming van de waren en diensten, het publiek kan menen dat de gelijke en

overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

C. Conclusie

75. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de gelijke en overeenstemmende waren en diensten.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2014571 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. De Benelux aanvraag met nummer 1380311 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die overeenstemmend zijn, te weten:

- Klasse 25 Kledingstukken; zwemkleding.
- Klasse 35 (*alle diensten*)

78. De Benelux aanvraag met nummer 1380311 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend zijn:

- Klasse 24 (*alle waren*)
- Klasse 25 Schoeisel; hoofddeksels.

79. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 17 juli 2020

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard