

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014674
van 17 februari 2020

Opposant: **Niels Wouters h.o.d.n. Wolf Clothing Brand**
Klonkaartstraat 8
3980 Tessenderlo
België

Gemachtigde: **Intellectueeleigendom.be**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux merkschrijving 1013238**

Wolf Clothing Brand

tegen

Verweerder: **GABE Group B.V.**
Leoninusstraat 96
6821 ET Arnhem
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1381727**



WOLFF

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

1. Op 17 september 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



WOLFF

woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1381727 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 oktober 2018.

2. Op 10 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1013238 van het woordmerk Wolf Clothing Brand ingediend op 12 april 2017 en ingeschreven op 3 juli 2017 voor waren in klasse 25.

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 is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 13 december 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 juli 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 merk en teken en van de gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Wat de vergelijking van de tekens betreft is opposant van mening dat het onderdeel WOLF een Nederlands en Engels woord is voor een hondachtig roofdier. Het heeft geen directe betekenis voor de waren waarop de oppositie gebaseerd is en kan derhalve als onderscheidend aangemerkt worden. Opposant merkt op dat het onderdeel WOLF tevens het hoofdbestanddeel is van het oudere merk zodat

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.

het als een sterk merk kan worden gezien voor de betrokken waren. Volgens opposant speelt de gestileerde weergave van het bestreden merk geen significante rol bij het vergelijken van de merken. Het woord WOLFF in het bestreden merk heeft geen betekenis maar bestaat uit het woord WOLF gevolgd door een extra letter F aan het eind. Ook hier staat WOLF voor een hondachtig roofdier en heeft het woord geen directe betekenis voor de betrokken waren en diensten zodat het onderscheidend is.

10. Visueel bevatten beide merken aan het begin dezelfde vier letters WOLF zodat zij in hoge mate identiek dan wel overeenstemmend zijn. Auditief worden de hoofdbestanddelen van beide merken identiek uitgesproken. De extra letter F in het bestreden merk zal de uitspraak niet veranderen. De uitspraak van de merken is bijgevolg in hoge mate identiek. Ook begripsmatig zijn de merken naar mening van opposant identiek, dan wel overeenstemmend nu het publiek in beide merken de verwijzing naar een hondachtig roofdier zal herkennen. De toegevoegde F in het bestreden merk wijzigt deze begripsinhoud niet. Kortom de merken zijn in hoge mate identiek, dan wel overeenstemmend.

11. De waren en diensten zijn deels identiek en deels overeenstemmend volgens opposant. De betrokken waren zijn gericht op het grote publiek.

12. Gelet op het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de betrokken merken. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder gaat eerst over tot een vergelijking van de merken. Hij stelt vast dat het ingeroepen merk een zuiver woordmerk is dat bestaat uit drie woorden en in totaal 17 letters. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord. Het ingeroepen merk telt twaalf letters en drie lettergrepen meer dan het bestreden merk. Bijgevolg stemmen de merken visueel en auditief niet overeen, zeker nu de standaard Engelse en Nederlandse schrijfwijze 'wolf' is en niet 'WOLFF'.

14. Dat het onderdeel WOLF geen directe betekenis heeft ten opzichte van de waren waarvoor het ingeroepen merk geregistreerd is, betekent volgens verweerder niet dat er automatisch sprake is van een sterk merk. Hij merkt op dat binnen de kledingsector veelvuldig gebruik gemaakt wordt van merkregistraties met daarin een verwijzing naar roofdieren/wilde dieren. Zodoende komt aan het onderdeel WOLF als wordelement een gering onderscheidend vermogen toe en zal het publiek dit niet beschouwen als een dominant element van het ingeroepen merk. Verweerder wijst er op dat opposant verschillende merkaanvragen, die ook het wordelement WOLF bevatten en dateren van na de aanvraag- dan wel registratiedatum van het bestreden merk, heeft laten passeren zodat het onderscheidend vermogen van dit wordelement WOLF alleen maar is afgenomen. De woorden 'Clothing Brand' zal het publiek meteen begrijpen als een aanduiding dat het ingeroepen recht een merk voor kleding betreft zodat deze woorden niet als dominante elementen in het ingeroepen merk aangemerkt kunnen worden. De totaalindruk van het ingeroepen merk wordt dus niet gedomineerd door een van de elementen ervan waardoor het merk in zijn geheel moet vergeleken worden met het betwiste merk. Er is derhalve geen sprake van visuele dan wel auditieve overeenstemming tussen de merken, aldus verweerder.

15. Ten aanzien van het betwiste merk dient opgemerkt volgens verweerder dat er op de algemene regel dat het publiek doorgaans meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk, uitzonderingen bestaan. In casu is het bestreden merk relatief kort. Daarom zal het einde van dit merk evenveel de aandacht trekken als het begin. Het feit dat het betwiste merk eindigt op twee medeklinkers, dubbele F, die op creatieve wijze weergegeven zijn, maakt het einde van dit teken tot het dominante en onderscheidende element in de totaalindruk die het betwiste teken bij het relevante

publiek nalaat. Begripsmatig leidt het voorgaande naar mening van de verweerder ook tot een andere indruk nu WOLFF strikt genomen geen gangbare schrijfwijze is voor WOLF. Verweerder stelt bijgevolg dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarmee is het verwarringsgevaar reeds bij voorbaat uitgesloten en kan vergelijking van de waren en diensten achterwege blijven.

16. Voor het geval het Bureau toch zou besluiten dat er sprake is van enige overeenstemming tussen de merken, maakt verweerder toch een vergelijking van de waren en diensten. Verweerder meent dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de waren in klasse 18 van verweerder en de waren van opposant. Voor wat betreft de waren in klasse 25 van het bestreden merk geeft verweerder aan dat hoewel de waren van verweerder en opposant beide zien op kleding, de waren van verweerder specifiek zien op sportkleding en ondergoed zodat het publiek deze waren niet zal aanmerken als afkomstig van eenzelfde onderneming. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 van verweerder geldt dat deze niet overeenstemmen met de waren van opposant, aldus verweerder.

17. Verweerder stelt dat de betrokken merken geregistreerd dan wel aangevraagd zijn voor waren en diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan. De keuze voor een kledingstuk geschiedt over het algemeen visueel. Deze visuele waarneming van de betrokken merken gebeurt vóór de aankoop zelf waardoor het visuele aspect een groter gewicht toekomt bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Echter van visuele overeenstemming is hier geen sprake, aldus verweerder. Bovendien worden de producten van verweerder enkel online verkocht zodat de nadruk ligt op het visuele aspect. Dit maakt volgens verweerder dat er hier geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Dit wordt nog ondersteund door het feit dat opposant zich bij het gebruik van het ingeroepen merk in de praktijk louter bedient van een gestileerde versie van een deel van het ingeroepen merk.

18. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten, dan wel subsidiair het bestreden merk alsnog in te schrijven voor een deel van de betrokken waren en diensten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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 tekens

22. 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).

23. 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).

24. 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 bezien, 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">Wolf Clothing Brand</p>	

Begripsmatige vergelijking

26. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

27. Het woord Wolf in het ingeroepen merk verwijst naar een roofdier dat op een grote hond lijkt.² De woorden Clothing Brand in het ingeroepen merk zal het relevante publiek begrijpen als 'kledingmerk'

² Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, zie 'wolf'.

en dus als een verwijzing naar de aard van de onder het teken aangeboden waren in klasse 25, te weten kleding van het merk WOLF. Gezien het beschrijvende karakter van de woorden Clothing Brand zal het publiek deze niet als dominant aanzien en zal de aandacht van het publiek in het ingeroepen merk uitgaan naar het woord Wolf.

28. Hoewel het bestreden merk op zich een onbestaand woord is zonder betekenis, oordeelt het Bureau dat het publiek het merk zal opvatten als een verschrijving van het woord WOLF waarbij de F aan het einde verdubbeld is.

29. In de mate dat beide merken kunnen verwijzen naar eenzelfde dier, namelijk een wolf, stemmen zij overeen.

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit drie woorden van respectievelijk vier, acht en vijf letters: Wolf Clothing Brand. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters: WOLFF. Dit woord is weergegeven tegen een zwarte vierkante achtergrond waarbij de letters zo dicht op elkaar staan dat ze in elkaar overlopen.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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, ECLI:EU:T:2005:289). In het bestreden merk bestaat de grafische voorstelling enkel in de weergave van het woord WOLFF in witte letters die in elkaar overlopen tegen een zwarte vierkante achtergrond. Hoewel het beeldelement niet aan de aandacht zal ontsnappen is het eerder decoratief van aard zodat de aandacht van de consument zal uitgaan naar het woord WOLFF wegens zijn centrale positie in het merk en de contrasterende witte kleur van de letters.

32. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Beide merken beginnen met de vier letters WOLF in identiek dezelfde volgorde. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Het bestreden merk verschilt van het ingeroepen merk door de toevoeging van een letter F aan het einde van het woord WOLF, het weglaten van de woorden Clothing Brand en de toevoeging van een beeldelement. Ondanks het feit dat het dominante element van het ingeroepen merk en het bestreden teken relatief korte elementen zijn zodat verschillen eerder zouden kunnen opvallen, meent het Bureau dat het enkele verschil tussen deze elementen, te wijten aan de verdubbeling van de letter F aan het einde van het bestreden merk, onvoldoende is om de totaalindruk van visuele overeenstemming tussen de merken teniet te doen.

33. De tekens stemmen in visueel opzicht overeen.

Auditieve vergelijking

34. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

35. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als WOLF CLOTHING BRAND, dan wel als WOLF. De woorden Clothing Brand in het ingeroepen merk zijn - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat deze woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan het ingeroepen merk refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

36. Het bestreden merk zal uitgesproken worden als WOLFF.

37. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds aangehaald). Het dominante element van het ingeroepen merk en het bestreden merk worden op identiek dezelfde wijze uitgesproken nu de verdubbeling van de letter F aan het einde van het bestreden merk geen impact heeft op de uitspraak.

38. De tekens zijn op auditief vlak gelijk dan wel overeenstemmend, afhankelijk van het feit of het publiek de elementen Clothing Brand in het ingeroepen merk zal uitspreken.

Conclusie

39. De merken zijn begripsmatig en visueel overeenstemmend. Auditief zijn de merken gelijk dan wel overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. Bij vergelijking van de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 18 Reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; alpenstokken; kaartenhouders [portefeuilles]; kampeertassen; portefeuilles; rugzakken; sporttassen; tassen voor bergbeklimmers; leder en kunstleder.
KI 25 Kledingstukken.	KI 25 Kleding; sportkleding; kledingstukken voor de buitensport; ondergoed; onderkleding; transpiratie-absorberende onderkleding; overhemden; sokken; handschoenen; oorkleppen of -warmers [kleding].
	KI 35 Groothandels- en detailhandelsdiensten, alsmede zakelijke bemiddeling bij aankoop,

	verkoop, import en export, met betrekking tot kleding, te weten sportkleding, kledingstukken voor de buitensport, ondergoed, onderkleding, transpiratie-absorberende onderkleding, overhemden, sokken, handschoenen en oorkleppen of -warmers [kleding]; zakelijke assistentie; administratieve diensten en beheer van commerciële zaken, te weten advisering bij de opzet, de exploitatie en leiding van bedrijven en instellingen op het gebied van kleding, te weten sportkleding, kledingstukken voor de buitensport, ondergoed, onderkleding, transpiratie-absorberende onderkleding, overhemden, sokken, handschoenen en oorkleppen of -warmers [kleding]; zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering; hulpverlening bij de leiding van een handelsonderneming; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
--	---

Klasse 18

43. De waren *reiskoffers en koffers; kampeertassen; rugzakken; sporttassen; tassen voor bergbeklimmers* van verweerder stemmen niet overeen met de waren in klasse 25 van opposant. De aard en het doel van deze waren zijn verschillend. Deze waren worden door andere producenten en via andere distributiekanaalen op de markt gebracht dan de waren van opposant. Dat de waren van klasse 18 en de waren in klasse 25 in sommige gevallen in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen, kunnen worden verkocht, is niet van doorslaggevend belang, aangezien op deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat consumenten aan deze waren automatisch een zelfde herkomst toekennen (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004, ECLI:EU:T:2004:358 en arrest Pirañam, ECLI:EU:T:2007:219). Er is geen sprake van esthetische complementariteit tussen deze waren en de waren in klasse 25. Een dergelijke complementariteit moet een daadwerkelijke esthetische noodzaak inhouden, in die zin dat een product onmisbaar of belangrijk is voor het gebruik van het andere product en de consument het als normaal en natuurlijk beschouwd om deze producten samen te gebruiken (zie GEU, Longines, T-505/12, 12 februari 2015, ECLI:EU:T:2015:95 en Emidio Tucci, T-357/09, 27 september 2012, ECLI:EU:T:2012:499). Hoewel het voorkomt dat bekende modeontwerpers onder hun merk ook speciale reisbagage, dan wel sporttassen op de markt brengen, betreft dit geen algemeen gebruikelijke handelsgewoonte.

44. De waren *paraplu's, parasols en wandelstokken; alpenstokken; kaartenhouders [portefeuilles]; portefeuilles* van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant. Deze waren zijn naar hun aard en doel verschillend en functioneren niet op dezelfde wijze. Daarnaast worden deze waren via andere distributiekanaalen op de markt gebracht. Ook speelt het feit dat deze waren en de waren in klasse 25 in dezelfde warenhuizen of supermarkten kunnen worden verkocht geen rol (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci en arrest Pirañam, reeds aangehaald).

45. De waren *leder en kunstleder* van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant. De waren van verweerder zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit dat deze waren gebruikt

kunnen worden voor het vervaardigen van lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren stemmen derhalve niet overeen (zie BBIE, oppositiebeslissing, *Girl's secret*, 2000854, 22 april 2008).

Klasse 25

46. De waren *kleding* van verweerder zijn gelijk aan de waren *kledingstukken* van opposant.

47. De overige waren van verweerder zijn ook gelijk aan de waren van opposant. Alle waren van verweerder betreffen specifieke kledingstukken, terwijl de waren van opposant betrekking hebben op kledingstukken in het algemeen. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, *Fifties*, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, *Arthur et Félicie*, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren van verweerder betreffen specifiek sportkleding dan wel onderkleding en vallen dus als zodanig onder de algemene noemer kledingstukken van opposant. Bijgevolg zijn de waren van verweerder en opposant gelijk.

Klasse 35

48. 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.

49. 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 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, ECLI:EU:T:2008:399).

50. In casu heeft het bestreden teken van verweerder onder andere betrekking op: *Groothandels- en detailhandelsdiensten, alsmede zakelijke bemiddeling bij aankoop, verkoop, import en export, met betrekking tot kleding, te weten sportkleding, kledingstukken voor de buitensport, ondergoed, onderkleding, transpiratie-absorberende onderkleding, overhemden, sokken, handschoenen en oorkleppen of -warmers [kleding]*. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen deze aangeboden groothandels- en detailhandelsdiensten en de door het oudere merk aangeduide kledingstukken wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van deze waren. Deze waren en diensten stemmen daarom in zekere mate overeen.

51. De overige diensten van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant. De diensten van verweerder betreffen algemeen diensten inzake zakelijke assistentie, projectmanagement

dan wel advisering alsook administratieve diensten. Er is geen sprake van enige complementariteit tussen deze diensten en de kledingstukken van opposant in die zin dat de waren van opposant onontbeerlijk zijn voor het verstrekken van de diensten van verweerder.

52. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk maken als zodanig integraal deel uit van de diensten waarop zij betrekking hebben, zodat ten aanzien van die diensten eveneens sprake is van een zekere mate van overeenstemming, althans voor zover de advisering, voorlichting en informatie betrekking hebben op de hierboven reeds overeenstemmend bevonden diensten.

53. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals 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

54. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk, deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren van opposant.

A.2. Globale beoordeling

55. 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.

56. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

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). Kledingstukken betreffen courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument voor deze waren mag dan ook normaal worden geacht.

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 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).

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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het dominante element Wolf geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

60. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van

reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

61. Gelet op voornoemde factoren en hun onderlinge samenhang, en in het bijzonder de gelijkheid dan wel zekere mate van overeenstemming van een deel van de waren en diensten en gezien de begripsmatige en visuele overeenstemming en de auditieve gelijkheid dan wel overeenstemming van de merken, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de gelijke dan wel in zekere mate overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

62. Verweerder wijst er op dat opposant verschillende merkaanvragen, die ook het wordelement WOLF bevatten en dateren van na de aanvraag- dan wel registratiedatum van het bestreden teken, heeft laten passeren zodat het onderscheidend vermogen van dit wordelement WOLF alleen maar afgenomen zou zijn (zie punt 14). Het Bureau wijst 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, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen dan wel merkaanvragen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is daarbij in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkaanvraag die jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

63. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de merken, namelijk dat de waren van verweerder enkel online verkocht worden en dat opposant in de praktijk louter een deel van het ingeroepen merk gebruikt in een gestileerde versie (zie punt 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008; ECLI:EU:T:2008:443).

C. Conclusie

64. 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

65. De oppositie met nummer 2014674 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1381727 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 25: Alle waren.
- Klasse 35: Groothandels- en detailhandelsdiensten, alsmede zakelijke bemiddeling bij aankoop, verkoop, import en export, met betrekking tot kleding, te weten sportkleding, kledingstukken voor de buitensport, ondergoed, onderkleding, transpiratie-absorberende onderkleding, overhemden, sokken, handschoenen en oorkleppen of -warmers [kleding]; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

67. De Benelux aanvraag met nummer 1381727 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 18: Alle waren.
- Klasse 35: Zakelijke assistentie; administratieve diensten en beheer van commerciële zaken, te weten advisering bij de opzet, de exploitatie en leiding van bedrijven en instellingen op het gebied van kleding, te weten sportkleding, kledingstukken voor de buitensport, ondergoed, onderkleding, transpiratie-absorberende onderkleding, overhemden, sokken, handschoenen en oorkleppen of -warmers [kleding]; zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering; hulpverlening bij de leiding van een handelsonderneming; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

68. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 17 februari 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard