

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014916
van 14 januari 2021

Opposant: **Fashion IP B.V.**
Stammerhove 1
1112 VA Diemen
Nederland

Gemachtigde: **Onel trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 930253**
SUPERSTAR

tegen

Verweerder: **Tatyana Beloy**
IJzerenwaag 1
2000 Antwerpen
België

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1385295**



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

1. Op 19 november 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 38 en 41. Deze aanvraag is onder nummer 1385295 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 januari 2019.

2. Op 8 maart 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 930253 van het woordmerk SUPERSTAR, ingediend op 30 november 2012 en ingeschreven op 11 maart 2013 voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 14, 18, 24 en 25 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 maart 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 11 februari 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat hij reeds eerder oppositie heeft ingesteld tegen het woordmerk van verweerder, dat evenwel werd geweigerd, waardoor de grondslag aan de oppositie kwam te ontvallen. Het betwiste merk wordt door de wederpartij al gebruikt en opposant acht de kans dan ook zeer groot dat verweerder daarmee in het vaarwater komt van opposants merk.

10. Het element SUPA in het betwiste merk is volgens opposant een verbastering van het woord SUPER in het ingeroepen merk. Visueel en auditief zijn beide merken dan ook zeer overeenstemmend. De ondertitel *i am a SuperStar* (aldus opposant) is heel klein geschreven en zal waarschijnlijk niet betrokken

worden bij de uitspraak. Beide merken verwijzen naar een ster en zijn derhalve ook op conceptueel vlak erg overeenstemmend, aldus opposant.

11. Opposant stelt vast dat de waren in klasse 25 identiek zijn. De waren in de klassen 14 en 18 zijn gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk overeenstemmend. Ten slotte zijn de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35 complementair aan de waren van het betwiste merk, aangezien zij (mede) betrekking hebben op de verkoop van deze waren. Ook zijn volgens opposant het relevante publiek en de verkoopkanalen dezelfde.

12. Opposant concludeert dat er ongetwijfeld sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom te oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen merk.

15. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijsstukken merkt verweerder op dat deze soms niet zijn voorzien van een datum en globaal genomen ontoereikend zijn om het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de relevante periode aan te tonen voor alle waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

16. Verweerder licht toe dat hij eerder het woordmerk SUPASTAR had aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 38 en 41, maar dat dit door het Bureau werd geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Verweerder verbindt daaraan de conclusie dat ook het ingeroepen merk beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist en verzoekt het Bureau op grond daarvan de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

17. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

18. Het ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

19. De onderhavige oppositie werd ingesteld op 8 maart 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 maart 2014 tot 8 maart 2019.

20. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, 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 Europese Unie (hierna: "GEU" of

"Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

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, 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).

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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

23. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

24. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Gebruiksonderzoek naar het merk SUPERSTAR;
- 2) Screenprints van artikelcodes uit het interne systeem van de merkhouders;
- 3) Diverse labels;
- 4) Artikelen over de koerswijziging van opposant in 2016;
- 5) Foto's van winkels van opposant en de daarin aangeboden artikelen.

25. Het gebruiksonderzoek (hierboven onder nummer 1) is volgens de toelichting van opposant in zijn opdracht uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf, dat evenwel niet met name wordt genoemd, ook niet in het rapport van het onderzoek zelf. Dit rapport draagt als titel "gebruiksverificatie onderzoeksrapport SUPERSTAR" en heeft als datum 22 november 2019.

26. Het rapport begint – eigenaardig genoeg – met een conclusie, die als volgt luidt: *Op basis van dit onderzoek kon worden vastgesteld, dat het merk superstar tot in 2016 te koop was in superstar winkels, die uitsluitend in Nederland te vinden waren. Ook was de superstar collectie verkrijgbaar via postorderbedrijf en online warenhuis Wehkamp. Het merk superstar werd in die winkels gebruikt voor kleding, schoenen en accessoires, zoals sjaals, lederen riemen, kettingen, oorbellen en armbanden. Zolang de Nederlandse superstar winkels operationeel waren, werden ook superstar cadeaubonnen uitgegeven, die bedoeld waren om te besteden in de superstar winkels. In de loop van 2016 verdwenen de superstar winkels uit Nederland. Een uitgebreid assortiment kleding van het merk superstar is nu te koop in Brantano winkels in België. Zij verkopen een collectie dameskleding, -schoenen en accessoires, alsook een collectie schoenen voor heren, jongens en meisjes.*

27. Het onderzoek bestaat uit een internetonderzoek en een marktonderzoek. Voor het internetonderzoek werden de activiteiten van de merkhouders onderzocht op zijn website en *social media*. Hieruit blijkt dat de merkhouders de website www.superstar.eu onderhield voor de superstar winkels, die tot in 2016 in Nederland actief waren. De laatste gearchiveerde versie van deze website dateert van 13 september 2017. Hierin wordt vermeld, dat "superstar in de loop van 2016 van de markt gaat verdwijnen".

De overige (12) screenprints van de gearchiveerde website laten een ruim assortiment zien van diverse kledingartikelen, waaronder jurken, rokken, T-shirts, tops, blouses, tunieken, truien, vesten, jassen, blazers broeken, jeans, jumpsuits, en leggings. Ook worden "accessoires" en "basics" vermeld, maar daarvan zijn geen voorbeelden aangetroffen. Evenmin is op de screenprints sprake van hoofddekseksels. Alle afdrukken dateren van het voorjaar 2016. Daarmee is geen in de tijd gespreid gebruik aangetoond, maar het valt wel binnen de relevante periode.

28. Uit de gearchiveerde informatie blijkt verder dat de merkhouders actief was op de *social media* Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. De accounts op de drie eerste zijn verwijderd en blijken niet te zijn gearchiveerd. Het YouTube-kanaal is nog altijd actief en bevat vier video's, die tussen juli 2015 en oktober 2015 werden geüpload. In de video's worden het merk superstar en de website www.superstar.eu vermeld. Echter, vier geüploadde filmpjes in evenveel maanden tijd van hetzelfde jaar, vindt het Bureau ontoereikend om normaal gebruik aan te tonen.

29. Vervolgens werd op onafhankelijke websites en *social media* voor de Benelux gezocht naar informatie over het gebruik van het merk superstar in de afgelopen vijf jaren. Op de Nederlandse website www.fashionunited.nl werd een artikel gevonden van 14 juli 2016 waarin wordt bevestigd dat de winkelketen superstar in 2016 uit Nederland verdween en werd omgevormd tot twee nieuwe ketens: FRIDAY en promiss. Op de Nederlandse website www.wehkamp.nl werd nog een jurk van het merk superstar gevonden. De jurk is niet meer verkrijgbaar, maar uit de klantenbeoordelingen blijkt, dat het product in de periode 2015/2016 via Wehkamp werd verkocht. Deze enkele vermeldingen op websites van derden acht het Bureau ontoereikend om normaal gebruik van het merk aan te tonen.

30. Op de Belgische website www.brantano.be wordt het merk superstar nog altijd vermeld voor een uitgebreide collectie damesmode bestaande uit kleding, schoenen en accessoires. Daarnaast wordt het merk vermeld voor heren-, meisjes- en jongensschoenen. De screenprints van deze website zijn evenwel niet gedateerd en de vermelding "nog altijd" in het rapport kan erop wijzen dat zij genomen zijn ten tijde van het opstellen van het rapport (november 2019). Dit is van belang, aangezien uit de overige documentatie blijkt dat de merkartikelen via Brantano in België worden verkocht, met name na de sluiting van de winkels in Nederland in de loop van 2016. Het jaar 2019 valt weliswaar voor een deel buiten de relevante periode, maar de jaren 2016, 2017 en 2018 vallen daar volledig in, zodat deze stukken toch kunnen bijdragen aan het bewijs van gebruik.

31. Bij het marktonderzoek heeft de onderzoeker zich volgens eigen zeggen overeenkomstig het verzoek van de opdrachtgever gericht op de Belgische winkelketen Brantano. Aan een twintigtal filialen van deze keten werd de vraag gesteld of en in welke mate het assortiment van Superstar merkartikelen aanwezig was. De conclusie luidt volgens het rapport dat het merk bij 95% van alle benaderde Brantano winkels in België verkrijgbaar is en wordt gebruikt voor (dames-)kleding, schoenen en accessoires. De enige Brantano winkel die "momenteel" geen Superstar artikelen verkoopt, gaf aan dat de winkel totale uitverkoop hield en dat alle artikelen reeds verkocht waren. Het rapport vermeldt niet wanneer dit marktonderzoek heeft plaatsgevonden, maar zelfs indien dit ten tijde van of kort voor het opstellen van het rapport was, biedt het toch inzicht in de situatie van daarvoor, en dus over de relevante periode. Daaraan dient evenwel te worden toegevoegd dat het Bureau de omschrijving "accessoires" zonder nadere voorbeelden te vaag vindt om een concrete categorie van waren te kunnen aanduiden.

32. Uit het loutere bestaan van artikelcodes in een intern systeem van opposant valt niets op te maken over het gebruik van een merk, zelfs niet als de codes daarnaar verwijzen. De screenprints van deze codes (nummer 2 hierboven) bevatten dan ook geen aanwijzingen over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

33. De labels vermeld onder nummer 3 hierboven zijn blijkens de toelichting van opposant bestemd om te worden bevestigd aan kleding of om in de winkels zelf te worden opgehangen. Uit deze labels kan op zich geen informatie worden geput aangaande het gebruik van het ingeroepen merk, maar zij zullen hierna nog terugkeren, ditmaal bevestigd in diverse kledingstukken.

34. De artikelen onder 4 hierboven bevatten op zich geen bewijs van gebruik van het ingeroepen merk, maar zij bieden wel inzicht in het feit dat tot 2016 de merkartikelen van opposant (onder meer) werden aangeboden via fysieke winkels en nadien via webshops en winkels van derden.

35. De foto's onder nummer 5 hierboven zijn weliswaar niet gedateerd, zoals opposant en verweerder opmerken, maar uit de context is bekend dat de fysieke winkels van opposant bestonden tot medio 2016. De winkels, op diverse locaties, dragen eveneens het opschrift SUPERSTAR en bevatten ruime assortimenten diverse kledingstukken, voorzien van de labels als vermeld onder punt 33. Het is duidelijk dat deze artikelen werden aangeboden in de relevante periode, zodat deze stukken het gebruik aantonen voor zowel de waren kleding als de handelsdiensten in verband daarmee.

36. Uit de toelichting van opposant valt op te maken dat hij zijn "accessoires" zoals vermeld op verschillende websites wil laten ressorteren onder de waren in klasse 14 waarvoor het merk is ingeschreven. Echter, concrete voorbeelden daarvan ontbreken, zodat het gebruik voor deze waren niet is aangetoond.

37. Anderzijds worden op diverse websites allerlei handtassen vermeld en getoond, maar daarvoor is het ingeroepen merk niet ingeschreven en het Bureau is van oordeel dat deze ook niet kunnen vallen onder de algemene omschrijving van klasse 18.

38. Taalkundig zouden handtassen (althans lederen) strikt genomen kunnen worden gerangschikt onder *uit leder en kunstleder vervaardigde producten*, maar het European Trade Mark and Design Network (thans European Union Intellectual Property Network) is, met het Bureau, tot de gezamenlijke bevinding gekomen dat deze aanduiding te vaag is om waren voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven volgens de classificatie van Nice.¹ In dit verband zij eveneens verwezen naar de volgende mededelingen van het Bureau: *Mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klasstitels (zgn. class-headings)* van 22 augustus 2012² en *Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels (zgn. class-headings)* van 20 november 2013.³

Conclusie

39. Het Bureau is van oordeel dat uit de ingediende stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, blijkt dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel.
- Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij inkoop, verkoop, alsmede diensten van een webshop met betrekking tot kledingstukken en schoeisel.

¹ Zie de Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice v1.1, 20 februari 2014 op <https://www.boip.int/system/files/document/2017-11/Gemeenschappelijke%20communicatie%20IPT2.pdf>

² <https://www.boip.int/system/files/document/2017-11/Mededeling%20inzake%20classificatie%20en%20het%20gebruik%20van%20de%20klasse-titels%20%28zgn.%20class-headings%29.pdf>

³ <https://www.boip.int/system/files/document/2018-09/IP%20translator%20-%20mededeling%20DG%202%20-%20DEF-nl.pdf>

Bijgevolg dient de beslissing, conform artikel 2.16bis, lid 2 BVIE, uitsluitend te worden genomen op basis van bovengenoemde waren en diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

40. 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.

41. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

42. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

43. 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 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, ECLI:EU:C:1997:528).

44. 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).

45. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

46. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUPERSTAR	

Begripsmatige vergelijking

47. Een *superstar* is volgens Oxford Learner's Dictionaries *a very famous performer, for example an actor, a singer or a sports player*. Het woord *supastar* in het betwiste merk zal worden opgevat als een fonetische schrijfwijze van *superstar* en derhalve in dezelfde betekenis.

48. De merken zijn op begripsmatig vlak identiek of ten minste sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

49. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van negen letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord SUPASTAR en rechts daaronder, in veel kleinere letters de tekst "i am a SupaStar". De letter A van het woord SUPASTAR is in het geel weergegeven en daarboven bevindt zich een gestileerd kroontje. De overige letters zijn in het rood afgebeeld met links onderaan en rechts bovenaan de letters een (inkt)vlek. Onder dit woord bevindt zich een dunne zwarte lijn.

50. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is dit het geval bij het woord SUPASTAR in het betwiste merk. Dit staat geheel bovenaan het merk, is veel groter weergegeven dan het onderschrift, hetwelk nauwelijks leesbaar is, en is in kleurrijke fantasieletters weergegeven.

51. De eerste drie letters en de laatste vier letters van dit woord zijn identiek aan die van het ingeroepen merk en komen in dezelfde volgorde voor. Alleen de middelste letters van de merken verschillen: ER versus AS. Dit verschil van twee letters op een minder opvallende plaats in de merken weegt echter niet op tegen de sterke overeenstemming als gevolg van zeven identieke letters.

52. De merken stemmen visueel in sterke mate overeen.

Auditieve vergelijking

53. 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 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).

54. Oxford Learner's Dictionaries geeft het woord *superstar* fonetisch weer als ['su:pəstɑ:(r)]. Niet alleen zal het woord *supastar* in het betwiste merk nagenoeg hetzelfde klinken, zoals gezegd is het kennelijk ook bedoeld als fonetische schrijfwijze van hetzelfde woord.

55. De tekst "i am a SupaStar" is zeer klein, nauwelijks leesbaar, weergegeven, hij voegt amper iets nieuws toe aan het merk, en zal worden opgevat als een onderschrift. Daarom zal dit element in de meeste gevallen niet worden uitgesproken wanneer mondeling aan dit merk wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen 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).

56. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

57. De merken zijn begripsmatig identiek dan wel sterk overeenstemmend en visueel en auditief sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

58. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

59. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten van het ingeroepen merk worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals vermeld in de aanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het gebruik daarvoor is bewezen.

60. Hierboven is vastgesteld dat het gebruik van het ingeroepen merk slechts is bewezen voor een deel van de waren en diensten en dat de grondslag van de oppositie daartoe moet worden beperkt (zie overweging 38). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 14 Sleutelhangers; juwelen; horloges.
	Klasse 18 Rugzakken; tassen; portefeuilles; lederwaren.
	Klasse 24 Handdoeken; textiel.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij inkoop, verkoop, alsmede diensten van een webshop met betrekking tot kledingstukken en schoeisel.	

Klasse 14

61. De waren *sleutelhangers*, *juwelen* en *horloges* van het betwiste merk zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van het ingeroepen merk. Hoewel kleding ook kan dienen als versiering van mensen, is het hoofddoel van kleding toch gelegen in de beschermende functie. Evenmin is er sprake van esthetische complementariteit (zie in deze zin GEU, arrest Nollie, T-363/08, 24 maart 2010, ECLI:EU:T:2010:114). 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 beschouwt 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).

Klasse 18

62. Met betrekking tot de waren *rugzakken, tassen, portefeuilles* en *lederwaren* zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, arrest Sissi Rossi, T169/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:72). Waren als kleding en schoeisel van opposant of de in klasse 18 van het betwiste merk genoemde rugzakken, tassen, portefeuilles en lederwaren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken en schoeisel enerzijds en de rugzakken, tassen, portefeuilles en lederwaren anderzijds. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, Piranam, T-443/05, 11 juli 2007, ECLI:EU:T:2007:219). Deze waren dienen derhalve als overeenstemmend te worden beschouwd.

Klasse 24

63. De waren *handdoeken* en *textiel* van het betwiste merk hebben gemeen met de waren *kledingstukken* van het ingeroepen merk dat zij van textiel zijn vervaardigd. Dit volstaat evenwel niet om deze waren overeenstemmend te bevinden. Deze waren kennen een zeer verschillend gebruik: kleding is bestemd om gedragen te worden door mensen of als modeartikel, terwijl artikelen van textiel voornamelijk huishoudelijke doeleinden dienen of worden aangewend als decoratie. Bovendien zijn de distributiekkanalen en verkooppunten van deze waren verschillend en het in aanmerking komend publiek zal niet denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Daarom zijn deze waren niet overeenstemmend.

Klasse 25

64. De waren *kledingstukken* en *schoeisel* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus dezelfde.

65. Wat de waren *hoofddekseis* van het betwiste merk betreft, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemmen met de waren van opposant. Deze waren worden alle door de mens gedragen met hetzelfde doel, namelijk het lichaam bedekken en beschermen. Bovendien zijn deze waren vaak afkomstig van dezelfde producenten en richten ze zich ook vaak tot dezelfde consument. Daarnaast worden ze veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden. Zo is het gebruikelijk dat men in een en dezelfde winkel zowel kledingstukken, schoeisel als hoofddekseis aantreft. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke

waren eenzelfde herkomst toedichten (in die zin ook GEU, Giordano, T-483/08, 16 december 2009, ECLI:EU:T:2009:515).

Conclusie

66. De waren van het betwiste merk zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

67. 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 merken een rol.

68. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen van de doorsnee consument. Het aandachtsniveau van de consument mag dan ook normaal worden geacht.

69. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). Verweerder verwijst naar de weigering van zijn woordmerk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en meent dat dit dan evenzeer geldt voor het ingeroepen merk (zie punt 16). Het Bureau merkt evenwel op dat de waren en diensten niet helemaal dezelfde waren en dat met name de door verweerder aangevraagde diensten in klasse 41 betrekking konden hebben op een *superstar*. Daarnaast zij erop gewezen dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

70. 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 overeenstemming van 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).

71. De merken zijn begripsmatig identiek of op zijn minst in sterke mate overeenstemmend en visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend. De betrokken waren zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze waren.

B. Conclusie

72. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van de identieke en overeenstemmende diensten.

IV. BESLUIT

73. De oppositie met nummer 2014916 wordt gedeeltelijk toegewezen.

74. Benelux aanvraag 1385295 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18 Alle waren.

Klasse 25 Alle waren.

75. Benelux aanvraag 1385295 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, die niet overeenstemmend werden bevonden, of waartegen de oppositie niet was gericht

Klasse 9 Alle waren.

Klasse 14 Alle waren.

Klasse 16 Alle waren.

Klasse 21 Alle waren.

Klasse 24 Alle waren.

Klasse 38 Alle diensten.

Klasse 41 Alle diensten.

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

Den Haag, 14 januari 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard