

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015540
van 11 april 2022

Opposant: **LES SOEURS BVBA**
Kapelstraat 36
3500 Hasselt
België

Gemachtigde: **AContrario BVBA**
Ter Poelen 2
9080 Lochristi
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1399305**



tegen

Verweerder: **Yusra Amajoud h.o.d.n. Yusra Amajoud**
Terlostraat 64
2140 Borgerhout
België

Gemachtigde: **Koudekeuken bvba**
Heernislaan 19
9000 GENT
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1399476**
LES SOEURS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LES SOEURS voor waren en diensten in de klassen 24 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1399476 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juli 2019.

2. Op 23 september 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1399305 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 17 juli 2019 en ingeschreven op 15 oktober 2019 voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 20, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 25 september 2019. 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 van de procedure is afgerond op 19 juni 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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.

9. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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."*
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met*

die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerkt, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

A. Argumenten opposant

10. Opposant licht toe dat zijn onderneming is opgericht door drie zussen die onder het ingeroepen merk sinds 2013 gezamenlijk een keten van kledingwinkels voeren in een aantal grote steden in België en Nederland. Intussen is het modelabel uitgegroeid tot een zeer succesvol begrip, hetgeen zich weerspiegelt in de sociale media en de vakpers, aldus opposant. De winkels en webshop bieden een breed gamma aan van kleding, sieraden, verzorgingsproducten en accessoires voor dames, alsook een aantal interieurartikelen, zoals vazen, kaarsen, kussens en dekens.

11. Opposant stelt vast dat de winkel en de webshop van verweerder sjaals en hoofddoeken aanbieden in verschillende soorten stof, alsook kimono's.

12. Opposant legt uit dat hij naast het ingeroepen merk ook nog het woordmerk "Les Soeurs" heeft aangevraagd. Abusievelijk werd echter enkel de inschrijvingstaks voor het gecombineerde woord-/beeldmerk overgemaakt, waardoor het woordmerk niet werd geacht te zijn aangevraagd op de initiële indieningsdatum, zijnde 17 juli 2019, maar op de dag van de ontvangst van de betaling, namelijk 22 augustus 2019.

13. Een vergelijking van de merken leert volgens opposant dat deze op auditief en op begripsmatig vlak identiek zijn en visueel in sterke mate overeenstemmen.

14. Wat de vergelijking van de waren en diensten aangaat, meent opposant dat de waren van het betwiste merk in klasse 24 naar hun aard en bestemming overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk in de klassen 20 en 25. Daarnaast zijn deze waren complementair en concurrerend, kennen zij dezelfde distributiekanaalen en richten zij zich tot dezelfde eindgebruikers. Bovendien zijn deze waren complementair aan bepaalde diensten van het ingeroepen merk in klasse 35.

15. De diensten van het betwiste merk in klasse 42 definieert opposant als het vormgeven van kleding en accessoires voor individuen, met andere woorden de waren van het ingeroepen merk in de klassen 14, 18 en 35. Deze diensten acht opposant dan ook complementair. Bovendien zijn deze diensten complementair aan zijn detailhandelsdiensten met betrekking tot kleding en kledingaccessoires, op het gebied van juwelen, op het gebied van schoeisel en op het gebied van tassen.

16. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er een aanzienlijk gevaar voor verwarring bestaat.

17. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat niet alle waren en diensten van het betwiste merk overeenstemmen met die van het ingeroepen merk, dan beroept opposant zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merk. Hij voegt stukken toe waaruit volgens hem deze bekendheid moet blijken uit zijn (web)winkels, de (sociale) media, marketing en zoekmachines. Verder stelt hij vast dat verweerder, door het gebruik van het betwiste merk, ongerechtvaardigd voordeel put uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ingeroepen recht, afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen daarvan en afbreuk doet aan de reputatie daarvan.

18. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven. Voor het geval het Bureau niet alle waren en diensten van het

betwiste merk overeenstemmend zou bevinden met die van het ingeroepen merk én zou oordelen dat artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet toepasbaar is, verzoekt opposant het Bureau in ondergeschikte orde het betwiste merk niet in te schrijven voor de waren en diensten die naar zijn oordeel wel overeenstemmen met die van het ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder schetst door middel van zijn bedrijfsvoorstelling een beeld van zijn activiteiten, namelijk de verkoop van comfortabele en kwalitatieve *hijabs*. In het aanbod van opposant zijn volgens verweerder geen *hijabs* terug te vinden, zodat reeds duidelijk is dat het cliënteel van beide ondernemingen geheel verschillend is, aldus verweerder.

20. Ook de activiteiten van partijen zijn volgens verweerder duidelijk verschillend en richten zich op een heel ander doelpubliek. Verweerder heeft geen andere activiteit voor ogen dan het aanbieden van unieke *hijabs* voor een zeer gespecialiseerd publiek, terwijl opposant allerlei modeartikelen aanbiedt aan een zeer uiteenlopend publiek, zij het met uitsluiting van enig relevant vergelijkbaar hoofddekseel.

21. Verweerder wijst erop dat het aantal volgers op sociale media absoluut geen betrouwbare graadmeter is voor de bekendheid van een merk. Hij illustreert dat volgers en *likes* eenvoudig en voor zeer kleine bedragen kunnen worden gekocht.

22. Verweerder vindt het cruciaal dat opposant zijn woordmerk niet kan laten gelden in deze procedure, aangezien dit van latere datum is dan het betwiste merk. Dat dit te wijten was aan een laattijdige betaling zijdens opposant, kan onmogelijk een rol spelen in deze procedure, aldus verweerder.

23. Doordat opposant in het ingeroepen merk duidelijk de nadruk legt op de driehoek als symbolisering van de relatie tussen de drie zussen, is verweerder van mening dat deze grafische representatie niet overeenstemt met het betwiste woordmerk.

24. Verweerder is van mening dat de historiek van opposants handelsnaam weinig terzake dienend is in deze procedure. Van belang is dat het ingeroepen merk slechts drie dagen ouder is dan het betwiste merk en in deze korte periode geen onderscheidend vermogen heeft bekomen.

25. Voor zover de oppositie is gebaseerd op een aanvraag te kwader trouw van het betwiste merk, benadrukt verweerder dat hij zijn diepgaand merkonderzoek afrondde op 14 juli 2019, waarbij de merken van opposant niet werden teruggevonden, om de eenvoudige reden dat ze toen nog niet bestonden.

26. Van ongerechtvaardigd voordeel is volgens verweerder evenmin sprake, aangezien de kans dat een klant van opposant aanklopt (hetzij online of offline) bij verweerder (of vice versa) onbestaande is.

27. Bij de uitlating van opposant, als zou het betwiste merk afbreuk doen aan de reputatie van het ingeroepen merk, plaatst verweerder ernstige ethische vraagtekens.

28. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste merk definitief in te schrijven, het later aangevraagde woordmerk van opposant door te halen en de kosten en taksen voor deze oppositie te laten terugbetalen door opposant.

III. BESLISSING

A.1 Grond 1: verwarringsgevaar

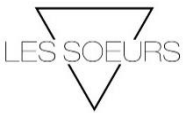
29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar 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

30. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.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).

31. 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).

32. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	LES SOEURS

Begripsmatige vergelijking

33. LES SOEURS is Frans voor "de zusters", "de zussen" of "de zusjes" en zal zo ook worden begrepen door het in aanmerking komend publiek, dat immers minstens kennis heeft van de basisvocabulaire van het Frans.

34. De merken zijn begripsmatig identiek.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woordelementen LES SOEURS, doorsneden door een driehoek met naar onderen gerichte punt. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden LES SOEURS.

36. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is het geval bij het ingeroepen merk, waarin het beeldelement louter wordt gevormd door een eenvoudige geometrische figuur, te midden waarvan de woordelementen zijn gepositioneerd. Dit figuratieve element zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak.

37. De woordelementen zijn dus de dominante en meest onderscheidende bestanddelen van het ingeroepen merk en deze zijn identiek aan het betwiste merk. De merken zijn in hun visuele totaalindruk dan ook in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. 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).

39. Op auditief vlak zijn de merken identiek.

Conclusie

40. De merken zijn begripsmatig en auditief identiek en visueel in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

42. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 14 Juwelen; Hangertjes (Juwelen -); Kettingen (Juwelen -); Armbanden; Bedeltjes; Enkelbandjes; Halskettingen; Hangers; Medaillons; Modebijouterieën; Oorbellen; Ringen voor vingers; Broches [juwelierswaren]; Kistjes voor juwelen.	

Klasse 18 Clutches [tasjes]; Etais voor cosmetische middelen; Handtassen, beurzen en portefeuilles; Tassen.	
Klasse 20 Zit- of sierkussens; Houders voor planten; Plateaus niet van metaal; Bedden, beddengoed, matrassen, hoofdkussens en kussens; Bloembakken [meubelen]; Dozen (Opberg -), niet van metaal; Lijsten [omlijstingen]; Kunstvoorwerpen van hout, was, gips of plastic; voornoemde waren onder andere voor decoratie van woning en kantoor.	
	Klasse 24 Textiel; Textiele stukgoederen; Textielmaterialen; Stoffen van textiel.
Klasse 25 Kleding; Riemen [kleding]; Schoenen; Sjaals; Hoofddekseis, petten en mutsen.	
Klasse 35 Detailhandel met betrekking tot kleding en kledingaccessoires; Detailhandel op het gebied van meubelen; Detailhandelsdiensten in verband met vloerkleden; Detailhandelsdiensten op het gebied van instrumenten voor het bijhouden van de tijd; Detailhandelsdiensten op het gebied van juwelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van schoeisel; Detailhandelsdiensten op het gebied van tassen; Detailhandelsdiensten op het gebied van kantoorbenodigdheden; Detailhandelsdiensten op het gebied van serviesgoed; Detailhandelsdiensten op het gebied van woningtextiel; Detailhandelsdiensten op het gebied van meubilair; Detailhandelsdiensten op het gebied van bestek; Detailhandelsdiensten op het gebied van drukwerken; Detailhandelsdiensten op het gebied van instrumenten voor schoonheidsverzorging van mensen; Detailhandelsdiensten op het gebied van feestversiering; Detailhandelsdiensten op het gebied van kopjes en glazen; Detailhandelsdiensten op het gebied van modeaccessoires; Online detailhandelsdiensten inzake kleding; Online detailwinkeldiensten met cosmetica en schoonheidsproducten; Onlinedetailhandelsdiensten op het gebied van juwelierswaren; Onlinedetailhandelsdiensten op het gebied van handtassen; Onlinebesteldiensten.	
	Klasse 42 Adviesdiensten voor modeontwerpen; Advisering op het gebied van productontwikkeling.

Klasse 24

44. De waren *textiel*, *textiele stukgoederen*, *textielmaterialen* en *stoffen van textiel* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *zit- of sierkussens*, *beddengoed*, *hoofdkussens* en *kussens* van het ingeroepen recht. Al deze waren zijn materialen of producten van textiel die zowel kunnen worden aangewend ter decoratie en aankleding van de woning als voor functionele doeleinden. De aard en de bestemming van deze waren zijn derhalve dezelfde. Daarnaast zullen deze waren veelal gericht zijn op eenzelfde doelpubliek, worden zij vervaardigd door dezelfde fabrikanten en worden zij te koop aangeboden via dezelfde verkoopkanalen.

Klasse 42

45. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In het 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 ten behoeve van derden. 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 worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient eraan te worden herinnerd 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, zodanig dat de consumenten kunnen denken dat de productie of levering van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

47. In casu is het Bureau van oordeel dat deze complementariteit zich voordoet ten aanzien van de *adviesdiensten voor modeontwerpen* van het betwiste merk. Deze diensten kunnen diverse waren van het ingeroepen merk tot voorwerp hebben, zoals *juwelen, juwelen hangertjes, juwelen kettingen, armbanden, bedeltjes, enkelbandjes, halskettingen, hangers, medaillons, modebijouterieën, oorbellen, ringen voor vingers, broches [juwelierswaren], clutches [tasjes], handtassen, tassen, kleding, riemen [kleding], schoenen, sjaals, hoofddeksels, petten en mutsen*. Deze waren en diensten kunnen ook worden verstrekt door dezelfde leveranciers en richten zich op eenzelfde doelpubliek. Deze waren en diensten zijn dan ook in zekere mate overeenstemmend.

48. Dit ligt anders voor de dienst *advisering op het gebied van productontwikkeling* van het betwiste merk. Deze adviesdiensten staan los van de producten zelf, met andere woorden, deze diensten kunnen heel goed worden aangeboden zonder de producten zelf. Omgekeerd zijn deze diensten geenszins onontbeerlijk of belangrijk voor het aanbieden van de producten zelf. Deze waren en diensten hebben ook niet eenzelfde doelpubliek noch dezelfde leveranciers of afzetkanalen. De advisering op het gebied van productontwikkeling is gericht op een gespecialiseerd publiek van productontwikkelaars en R&D bureaus en niet op de eindconsument van bepaalde producten. Deze diensten zullen doorgaans worden aangeboden ten kantore van de aanbieders van de diensten, hetzij van de productontwikkelaars, terwijl de producten worden aangeboden (aan eindconsumenten) in winkels en boetieks. Deze waren en diensten zijn dan ook niet complementair en niet overeenstemmend.

49. De dienst *advisering op het gebied van productontwikkeling* van het betwiste merk is evenmin overeenstemmend met of complementair aan de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35. Adviesdiensten voor het ontwikkelen van bepaalde producten worden uit de aard der zaak verstrekt alvorens de producten daadwerkelijk tot stand komen, terwijl de detailhandelsdiensten uiteraard pas daarna kunnen plaatsvinden. Deze diensten worden ook verricht door andere ondernemingen: detailhandelszaken versus gespecialiseerde productontwikkelings- of R&D bureaus. Deze diensten zijn ook gericht op een geheel ander doelpubliek, namelijk enerzijds de eindconsument van de betrokken producten en anderzijds productontwikkelaars of R&D afdelingen.

50. Uit de door opposant aangeleverde documentatie begrijpt het Bureau dat hij (althans de drie zussen) óók aan productontwikkeling doet. Vooreerst zij opgemerkt dat het ingeroepen merk daarvoor niet is ingeschreven en dus ook niet beschermd. Bovendien zijn de activiteiten van opposant op het gebied van productontwikkeling niet echt aan te merken als een dienst, aangezien zij uitsluitend plaatsvinden in het kader van de eigen bedrijfsvoering en met betrekking tot de zelf aangeboden producten. Zulks terwijl de diensten van het betwiste merk worden aangeboden aan derden: van een gespecialiseerd adviesbedrijf aan professionele productontwikkelaars.

Conclusie

51. De waren en diensten van het betwiste merk stemmen deels overeen en deels niet overeen met deze van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

52. 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.

53. 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).

54. 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 zijn gericht op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau. Voor de diensten van het betwiste merk geldt wellicht een verhoogd aandachtsniveau.

55. 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merk en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan. In het kader van het verwarringsgevaar is het niet nodig gebleken deze stelling nader te onderzoeken.

56. 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 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).

Conclusie verwarringsgevaar

57. De merken zijn begripsmatig en auditief identiek en visueel in sterke mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend zijn. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten, kan menen dat de overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Grond 2: reputatie

58. Opposant meent dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk. Aangezien hierboven reeds verwarringsgevaar is vastgesteld ten aanzien van de overeenstemmende waren en diensten, zal het Bureau deze grond enkel

onderzoeken met betrekking tot de niet overeenstemmende diensten van het betwiste merk, namelijk *advisering op het gebied van productontwikkeling* in klasse 42.

Juridisch kader

59. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

60. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

61. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

i) Gelijkheid van dan wel overeenstemming tussen de merken

62. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken begripsmatig en auditief gelijk en visueel in sterke mate overeenstemmend zijn (zie punten 33-40).

ii) Bekendheid van het oudere merk

63. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking 'bekend in de Lidstaat', in artikel 5, lid 3 van de Richtlijn, dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c. van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c. van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna : 'de Verordening'). In dat verband, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de interpretatie van de Richtlijn en de Verordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJEU, zaken General Motors, C-375/97, 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 en Pago International, C-301/07, 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611), in een aanmerkelijk gedeelte van dat territorium. Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerk als een Benelux merk, in bepaalde omstandigheden, samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat (HvJEU, Pago, reeds genoemd).

64. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

65. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merk bekendheid verworven heeft is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merk (zie artikel 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE). Het relevante tijdstip in casu is 20 juli 2019, te weten de datum van indiening van het betwiste merk.

Beoordeling van de ingediende bewijsstukken

66. Opposant meent dat er sprake is van bekendheid van zijn ingeroepen merk en dient de volgende stukken in om dit aan te tonen:

- 1) Afschrift uit het register met betrekking tot aanvraag 1399307 (woordmerk LES SOEURS);
- 2) Afschrift uit het register met betrekking tot het ingeroepen merk;
- 3) Brief van het Bureau in verband met betaling aanvraag 1401094 (woordmerk LES SOEURS);
- 4) Foto's van het exterieur en interieur van winkels in Hasselt, Gent, Antwerpen, Knokke, Maastricht en Schilde;
- 5) Stratenplannen en straatzichten van voornoemde winkels;
- 6) Oprichting website;
- 7) Lightspeed conversie website;
- 8) Website bezoekers (audience overview);
- 9) Screenshot van Google search "les soeurs";
- 10) Oprichting Facebookpagina;
- 11) Aantal tijdlijnfoto's op Facebook;
- 12) Aantal likes en volgers op Facebook;
- 13) Investering en bereik van de Facebookpagina;
- 14) Eerste Instagrampost;
- 15) Instagramaccount;
- 16) Aantal volgers op Instagram;
- 17) Artikel van 2 maart 2020 in Het Belang van Limburg;
- 18) Artikel van 22 februari 2020 in Sjiemagazine;
- 19) Videoreportage van 24 november 2019 op TV Limburg;
- 20) Artikel van 2 november 2019 in Het Laatste Nieuws;
- 21) Artikel van 21 september in Nina;
- 22) Artikel van 17 oktober 2018 in Het Belang Van Limburg;
- 23) Artikel van 14 mei 2018 in Elle;
- 24) Videoreportage van 12 mei 2018 op ATV;
- 25) Artikel van 28 april 2018 in Gazet van Antwerpen;
- 26) Promovideo van 3 april 2018 van het Agentschap van Innoveren en Ondernemen;
- 27) Artikel van 6 november 2017 in Retail Detail Magazine;
- 28) Artikel van 28 mei 2017 in Elle;
- 29) Artikel van 13 april 2017 in Feeling;
- 30) Aanbieding van 28 mei 2015 in Elle;
- 31) Artikel van 14 juni 2014 in Sjiemagazine;
- 32) Artikel van 17 november 2013 in Het Laatste Nieuws;
- 33) Foto van de drie zussen van 17 oktober 2018 in Het Nieuwsblad.

67. Vooreerst zij opgemerkt dat een aantal stukken uit hun aard geen enkele informatie verschaffen over een mogelijke bekendheid van het ingeroepen merk (stukken 1-7, 10, 14, 15 en 33).

68. Verder volgt uit de rechtspraak dat de analyse de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument betreft (HvJEU, Intel, reeds aangehaald). Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waren of diensten — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (arrest General Motors, reeds aangehaald). Zo zal in het geval

van een niche markt de bekendheid bij een kwantitatief geringer publiek kunnen worden aangenomen dan indien het gaat om waren of diensten bestemd voor het algemene publiek. In casu gaat het om waren en diensten die bestemd zijn voor de doorsnee consument, zodat de bekendheid zal moeten worden aangetoond voor een aanmerkelijk deel van het algemene publiek in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux.

69. Uit het overgelegde bewijsmateriaal en de toelichting daarbij van opposant blijkt dat deze sinds 2012 geleidelijk aan onder het ingeroepen merk collecties heeft opgebouwd in winkels, pop-up shops en een online webwinkel. Thans beschikt opposant over zes fysieke winkels in bekende steden, naast verschillende tijdelijk pop-up winkels, alle uitgebaat onder het ingeroepen merk. Volgens opposant is het bereik van de fysieke winkels niet beperkt tot de plaats van vestiging, aangezien deze steden druk worden bezocht door een groot publiek uit de rest van het land en uit Nederland.

70. Dit neemt niet weg dat een totaal van zes fysieke winkels op het hele territoir van de Benelux aan de (zeer) lage kant is, althans om de bekendheid van het ingeroepen merk te kunnen beoordelen en niet noodzakelijkerwijs in het licht van het gestelde succes van opposant (dat hier niet aan de orde is). Immers, naast enkele globale foto's van de etalage en het interieur van deze winkels blijven we geheel in het ongewisse over de aard en het volume van het aldaar gedane en afgenomen aanbod. Dat de winkels ook worden bezocht van buitenaf is zeer aannemelijk, maar enig inzicht in bezoekersaantallen en bezoekfrequenties wordt niet geboden, laat staan hoeveel potentiële consumenten in aanraking komen met het ingeroepen merk.

71. Opposant vermeldt een omzetcijfer voor het jaar 2019, waaruit volgens hem het grandioze succes blijkt. Nogmaals, het succes blijft hier onbesproken en geldt als subjectief gegeven, terwijl hier wordt getracht objectief de bekendheid van het ingeroepen merk vast te stellen. Aan de hand van genoemd omzetcijfer lukt dat alvast niet. Het cijfer wordt niet in de stukken bevestigd en evenmin is duidelijk of dit de omzet is per winkel of de gezamenlijke omzet (van de zes fysieke winkels, de pop-up winkels en de webshop), hetgeen uiteraard een rol kan spelen bij de beoordeling van de bekendheid van het ingeroepen merk. Deze beoordeling wordt nog lastiger, aangezien nergens wordt vermeld op welke producten en merkartikelen dit omzetcijfer betrekking heeft.

72. Opposant meldt nog dat hij reeds in 2012 ook investeerde in een online webshop waarin hetzelfde uitgebreide aanbod wordt verkocht als in de fysieke winkels. Deze website is reeds door 319.507 individuele bezoekers bezocht, waarvan 2,17% ook effectief een bestelling heeft geplaatst. Het gaat dus om enkele duizenden orders, maar niet duidelijk is in welke tijdspanne dit is gebeurd en op welke producten of merkartikelen deze betrekking hadden. In Benelux-verband laten deze cijfers in ieder geval niet toe om te concluderen dat het om een bekend merk gaat.

73. Tot slot meldt opposant nog dat zijn waren eveneens worden aangeboden op de welbekende webwinkel bol.com. Hij geeft evenwel geen aantallen aangeboden of verkochte waren, noch om welke producten het gaat en onder welk merk ze aldaar worden aangeboden.

74. De *likes* en de volgers op de sociale media van opposant zijn in de orde van grote van meerdere duizenden, en opposant wijst erop dat dit aanzienlijk meer is dan op de sociale media van verweerder. Maar al zou opposant daarmee willen beweren dat zijn merk bekender is dan het betwiste merk, dit is hier in het geheel niet aan de orde. Bovendien zeggen *likes* en volgers op sociale media an sich niets over de bekendheid van het ingeroepen merk.

75. In de pers wordt uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten en het succes van opposant (stukken 17-32), waarbij enige zin voor dramatiek en overdrijving in pakkende titels niet wordt geschuwd:

Les Soeurs verovert Vlaams modelandschap, [...] zijn na vijf vestigingen – tot zelfs in het buitenland – nog niet uitgedroomd, Het hobbelige pad naar succes, Sisters vallen nu ook Nederland aan, Les Soeurs – Fashionista's met een missie, Limburgse zussen enten winkelconcept op... zichzelf, Drie zussen met een neus voor mode, De heilige drievuldigheid van Les Soeurs. In al deze artikelen wordt met de aanduiding Les Soeurs verwezen naar de onderneming van opposant, hetzij naar het samenwerkingsverband van de drie zussen. Uiteraard sluiten deze artikelen niet uit dat de benaming tevens als merk wordt gebruikt, maar dat het in dit geval gaat om een bekend merk, valt uit deze artikelen niet af te leiden.

Conclusie bekendheid

76. Opposant heeft niet genoegzaam aangetoond dat het ingeroepen merk een bekend merk is in de Benelux in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Bijgevolg is aan één van de (noodzakelijke) voorwaarden van deze bepaling niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

C. Overige factoren

77. Met het feitelijke gebruik van het betwiste merk (volgens verweerder alleen voor *hijabs*, zie punten 19 en 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van waren en diensten vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens en daaruit blijkt niet de door verweerder genoemde beperking (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:2008:444).

78. Anders dan verweerder suggereert (zie punt 25), roept opposant niet de kwade trouw van het betwiste merk in, hetgeen overigens ook niet mogelijk is in een oppositieprocedure.

79. De bedenkingen van verweerder aangaande het door opposant gestelde ongerechtvaardigd voordeel en de afbreuk aan de reputatie van het ingeroepen merk (punten 26 en 27) kunnen onbesproken blijven, aangezien de daaraan gerelateerde rechtsgrond niet aan de orde komt.

80. In zijn conclusie verzoekt verweerder het reeds vermelde woordmerk van opposant (onder aanvraag nummer 1401094) door te halen (zie punt 28). Dit kan uiteraard niet in de huidige oppositieprocedure, en het Bureau neemt dan ook aan dat verweerder verwijst naar een andere oppositie (2015602).

81. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

D. Conclusie

82. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de overeenstemmende waren en diensten. Aangezien de bekendheid van het ingeroepen merk niet is aangetoond, moet de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE worden afgewezen.

IV. BESLUIT

83. De oppositie met nummer 2015540 wordt gedeeltelijk toegewezen.

84. Benelux aanvraag 1399476 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 24 Textiel; Textiele stukgoederen; Textielmaterialen; Stoffen van textiel.

Klasse 42 Adviesdiensten voor modeontwerpen.

85. Benelux aanvraag 1399476 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42 Advisering op het gebied van productontwikkeling.

86. 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, 11 april 2022



Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn