

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017907
van
23 januari 2023

Opposant: **Banana Republic (ITM) Inc.**
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NautaDutilh, SPRL**
Chaussée de la Hulpe 120
1000 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 4471264



Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 778886



Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 6679419



tegen

Verweerder: **Koray Kayis h.o.d.n. Black Raven**
Ladogameerhof 93
1060 PJ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1457910**




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


1. Op 20 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:




De aanvraag is ingediend voor waren in klasse 25 en is onder nummer 1457910 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 januari 2022.

2. Op 17 maart 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerkt inschrijving 4471264 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 3 juni 2005 en ingeschreven op 17 mei 2006 voor waren in de klassen 14, 18 en 25;

- Uniemerkt inschrijving 778886 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  Brian Brooks, ingediend op 23 maart 1998 en ingeschreven op 6 augustus 1999 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;

- Uniemerkt inschrijving 6679419 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  MONOGRAM, ingediend op 19 februari 2008 en ingeschreven op 29 januari 2009 voor waren in de klassen 18 en 25 en diensten in klasse 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 maart 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 augustus 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant betoogt dat het relevante publiek is samengesteld uit, onder meer, de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van kleding en bijhorende producten in de Benelux. Het aandachtsniveau van deze groep consumenten is niet meer dan gemiddeld.

9. Volgens opposant zijn de tekens allemaal samengesteld uit een dominerend element bestaande uit de hoofdletters B en R. Het tweede en derde ingeroepen merk bevatten, net zoals het betwiste teken, bijkomende woordelementen in het Engels, bestaande uit respectievelijk BRIAN BROOKS, MONOGRAM en BLACK RAVEN. In alle samengestelde tekens is het BR-element het meest onderscheidende element aangezien dit (i) in het eerste ingeroepen merk het enige element is en (ii) de bijkomende woordelementen in het tweede en derde oudere merk en in het betwiste teken in een beduidend kleiner script zijn aangebracht. De totaalindruk die bij het relevante publiek teweeg wordt gebracht, wordt dus gedomineerd door het BR-element, aldus opposant.

10. Het enige verschil tussen de te vergelijken tekens is aldus de aanwezigheid van BLACK RAVEN in het betwiste teken enerzijds en de afwezigheid daarvan (of de aanwezigheid van BRIAN BROOKS / MONOGRAM) in de oudere merken anderzijds. Dit verschil is, net zoals bij het tweede en derde oudere merk, onderaan het BR--element geplaatst en is aldus zeer klein en daarom onvoldoende om een algemene indruk te wekken die verschilt van de algemene indruk door de oudere merken, aldus opposant.

11. Opposant betoogt dat het BR-element van beide tekens identiek wordt uitgesproken, namelijk als twee verschillende letters: "B - R". Dit zal voor beide tekens in elke taal van de Benelux hetzelfde zijn. Hoewel de B gespiegeld is, zal het relevante publiek volgens opposant toch begrijpen dat het een B is. Het element BLACK RAVEN in het betwiste teken is bijkomstig en volgens opposant is het dus onwaarschijnlijk dat dit door de consument wordt uitgesproken. De tekens zijn daarom auditief identiek of minstens in zeer hoge mate overeenstemmend.

12. De te vergelijken tekens zijn visueel gezien samengesteld uit exact dezelfde twee hoofdletters in exact dezelfde volgorde: een spiegeling van de hoofdletter B tegen de hoofdletter R, waarbij beide letters tegen elkaar staan en dezelfde grootte hebben. De BR-elementen zijn bovendien afgebeeld in een zeer gelijkaardig lettertype, dat klassiek is en waarbij bijvoorbeeld het uiterste punt van beide benen van de letter R rechts onderaan in een scherpe punt uitmonden. Volgens opposant kan enkel na aandachtig onderzoek een kleine opening worden waargenomen tussen de letters B en R in de ingeroepen merken. Opposant stelt dat dit slechts een miniem detail is, dat de gemiddelde consument niet zal bijblijven of zelfs niet zal waarnemen, vooral niet in een normale verkoopomgeving. Het meest onderscheidende element van de tekens, het BR-element is bijna identiek in de vergeleken tekens, hetgeen volstaat te concluderen dat er een zeer hoge graad van visuele overeenstemming bestaat tussen de oudere merken enerzijds en het betwiste teken anderzijds. Het feit dat de kleuren in vers is, doet geen afbreuk aan de grote gelijkenis tussen de tekens, aldus opposant.

13. Opposant betoogt verder dat dat de tekens allemaal zijn samengesteld uit een gespiegelde letter B tegen een letter R en dat er om die reden sprake is van een conceptuele identiteit tussen de tekens.

14. De waren van het bestreden teken zijn volgens opposant omvat in de waren van de ingeroepen merken en zijn derhalve identiek. De lijst van waren van het betwiste teken bestaat immers uit een veelvoud aan soorten kleding voor verschillende personen, doeleinden en gemaakt van verschillende materialen. De oudere merken zijn ingeschreven voor de algemene categorie van kledingstukken.

15. Opposant betoogt ook dat het BR-merk van Banana Republic al sinds vele jaren in de Europese Unie voor de promotie en identificatie van de waren in kwestie wordt gebruikt. Het merk heeft derhalve een zeer groot onderscheidend vermogen en om die reden is het risico op verwarring groter. De bekendheid van het BR-merk werd ook in andere merkenrechtelijke procedures bevestigd. Opposant verwijst in dit kader naar verschillende bewijsstukken om voornoemde stellingen te onderbouwen, zoals screenprints van verschillende websites waarop de waren worden aangeboden, facturen en uitspraken van het nationale merkenbureau in Spanje.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder licht toe dat haar interesse in zwarte kleding ervoor heeft gezorgd dat zij een logo en naam heeft gekozen die toepasselijk is voor een kledinglijn die enkel zwarte kleding bevat. Verweerder wijst erop dat opposant ook kleding op de markt brengt in kleur.

18. Het logo is volgens verweerder subtiel, modern en strak, alsmede passend bij de producten. Naast de kleur zwart hecht het merk waarde aan de hoge kwaliteit van de kleding, zoals de kwaliteit van de stof of het borduurwerk, waardoor de kleding lang meegaat en zich in een hogere prijsklasse bevindt dan de kleding van opposant.

19. Verweerder wijst op een aantal verschillen tussen de merken van opposant en het bestreden teken, zoals:

- Het lettertype;
- De stilering (klassiek vs strakke look met hoeken aan het uiteinde);
- Het zwarte logo op een witte achtergrond vs het witte logo op de zwarte achtergrond;
- De ruimte tussen de letters B en R in de ingeroepen merken;
- De overige woordelmente.

20. Verweerder merkt daarnaast op dat de ingeroepen beeldmerken amper terug te vinden zijn op de producten van BANANA REPUBLIC. De focus van BLACK RAVEN zal voornamelijk liggen op het produceren van shirts, T-shirts, polo's, sweaters, hoodies, joggers en jeans. Dit is volgens verweerder het enige aspect waarbij er sprake is van een overlap.

21. Verweerder concludeert dat het logo, de visie en strategie compleet verschillend is. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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.”*¹

24. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

25. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

26. Om proceseconomische redenen gaat het Bureau hierna eerst over tot een vergelijking tussen het eerste ingeroepen merk (EU 4471264) en het betwiste teken.

Vergelijking van de tekens

27. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

28. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.



⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

29. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

30. De te vergelijken tekens (zie alinea 26) zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. Zowel merk als teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit de hoofdletters B en R die met de rug naar elkaar toe staan, weergegeven in het zwart en in een gestileerd lettertype. De rug van de letters is bovenaan, in het midden en onderaan met elkaar verbonden. Het bestreden teken betreft een zwart vierkant met daarin de hoofdletters B en R die met de rug naar elkaar toe staan, waarbij de rug van de letters volledig samenvalt. De letters BR zijn in het wit en in een gestileerd lettertype weergegeven. Onder de letters BR bevindt zich het wordelement 'BLACK RAVEN', weergegeven in kleinere witte letters.

32. In het bestreden teken springt de gestileerde weergave van de letters BR het meest in het oog, nu de woorden 'BLACK RAVEN' onderaan zijn gepositioneerd en in een significant kleiner lettertype zijn weergegeven. Het ingeroepen merk en het BR-element in het bestreden teken bevatten veel overeenkomsten. In beide gevallen gaat het om de hoofdletters B en R, waarbij de B gespiegeld is afgebeeld. Ook zijn de letters weergegeven in een sterk overeenstemmend lettertype. Hierbij valt met name op dat de verhoudingen, zoals de grootte van de verschillende rondingen en de 'benen' van de letters, nagenoeg identiek zijn en dat in beide tekens de 'schreef' (het dwarsstreepje aan het uiteinde van een letter) van de letter R sterk gelijkend is.

33. Merk en teken bevatten ook verschillen, te weten dat in het ingeroepen merk de letters niet helemaal tegen elkaar aan staan zoals in het bestreden teken, dat het bestreden teken is weergegeven in witte letters tegen een zwarte achtergrond en het ingeroepen merk enkel in zwarte letters, alsmede het feit dat het bestreden teken de woorden 'BLACK RAVEN' bevat.

34. Echter, de sterke visuele overeenstemming, die gelegen is in het feit dat het ingeroepen merk nagenoeg identiek terugkomt in het bestreden teken, alsmede het feit dat dit ook een prominent onderdeel van het bestreden teken betreft, wordt door de verschillen allerminst teniet gedaan. Bovendien bevindt de overeenstemming zich aan het begin van de tekens en zal het publiek hier de meeste aandacht aan geven.⁷

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁷ zie Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

35. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in hun totaalindruk overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. Het ingeroepen merk bestaat uit twee letters die naar het oordeel van het Bureau separaat worden uitgesproken: "B-R". Het bestreden teken bestaat uit de letters "BR", alsmede de woorden "BLACK RAVEN".

37. Merk en teken bevatten beide de letters "BR" die identiek zullen worden uitgesproken. Deze overeenstemming bevindt zich aan het begin van de tekens en zoals hierboven is aangegeven zal het publiek hier meer aandacht aan besteden.

38. De tekens zijn auditief verschillend door de uitspraak van de woorden "BLACK RAVEN" in het bestreden teken. Daardoor verschilt de uitspraak van de tekens in lengte en ritme.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

40. Het Bureau is van oordeel dat de lettercombinatie BR in beide tekens geen duidelijke vaststaande betekenis heeft. Anders dan opposant betoogt (zie alinea 13) zorgt de aanwezigheid van dit element dus niet voor begripsmatige overeenstemming.

41. Het bestreden teken bevat daarnaast het Engelse woord 'black raven', wat 'zwarte raaf' betekent. Deze betekenis komt niet voor in het ingeroepen merk. Voor zover het publiek in de Benelux de betekenis van 'black raven' begrijpt is er derhalve sprake van een begripsmatig verschil. Naar het oordeel van het Bureau is dit verschil echter niet van dien aard dat de elementen van visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd.⁸

Conclusie

42. De tekens stemmen visueel overeen en zijn auditief in zekere mate overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

43. Nu er sprake is van op zijn minst een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.⁹

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

⁸ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹¹

46. Opposant vergelijkt in zijn argumenten de bestreden waren enkel met de waren in klasse 25 van het ingeroepen merk. Ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing zal het Bureau enkel die waren opnemen in onderstaande vergelijking.

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 25 Kledingstukken, namelijk lang broeken, korte broeken, trainingsbroeken, overalls, hemden, T-shirts, sweatshirts, jurken, rokken, bloezen, jassen, vesten, mantels, regenkledij, lingerie, nachtkledij, onderkledij, losse kledij, strandkledij, zwemkledij, kinderkledij, handschoenen, sokken, breigoederen, riemen, sjaals, hoeden, dassen, schoeisel, schoenen, pantoffels.	Kl 25 Kleding van zijde; Kleding voor sport; Kleding van kasjmier; Kleding voor kinderen; Kleding om in te loungen; Kledingstukken van leder; Kledingstukken van papier; Kledingstukken voor baby's; Kledingstukken voor jongens; Kledingstukken voor atleten; Kledingstukken voor kinderen; Kledingstukken voor fietsers; Kleding voor sportdoelinden; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken voor het skiën; Kleding met geïntegreerde leds; Kleding voor het kunstschaatsen; Kledingstukken voor wielrijders; Kledingstukken van imitatieleder; Kleding voor oosterse vechtsporten; Kleding van leder voor motorrijders; Kledingstukken voor sportdoelinden; Kleding voor heren, dames en kinderen; Kleding die afslankende stoffen bevat; Kledingstukken ter bescherming van kleding; Kledingstukken voor gebruik in het theater; Kledingstukken voor bruiden en bruidsmisjes; Kledingstukken om te dragen bij het worstelen; Kledingstukken die om de hals gedragen worden; Kledingstukken voor het paardrijden [uitgezonderd rijkhelmen]; Kledingstukken om te dragen bij het beoefenen van de judosport; Baby kleding; Bont [kledingstukken]; Bovenkleding als basis voor traditionele Koreaanse kleding [Jeogori]; Leren kleding; Boa's [kleding]; Moffen [kleding]; Kragen [kleding]; Linnen kleding; Casual kleding; Topjes [kleding]; Riemen [kleding]; Wollen kleding; Wanten [kleding]; Jersey [kleding]; Formele kleding; Geweven kledingstukken; Gebreide kleding; Livreien [kleding]; Schorten [kleding]; Foulards [kledingstuk]; Gebreide kledingstukken; Bandeau's [kleding]; Coltruien [kleding]; Ceintuurs [kleding]; Skipakken (kleding); Ondergoed [kleding]; Pochetten [kleding]; Slipovers [kleding]; Eendelige kledingstukken voor zuigelingen en peuters; Religieuze kleding; Geldriemen [kleding]; Winddichte kleding; Babyuitzet [kleding]; Beenkappen

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	[kleding]; Oliejassen [kleding]; Manchetten [kleding]; Armwarmers [kledingstukken]; Handwarmers [kleding]; Hoofddoeken [kleding]; Kniewarmers [kleding]; Waterdichte kleding; Speelpakjes [kleding]; Baby-uitzet [kleding]; Geborduurde kleding; Kaki broeken [kleding]; Handschoenen [kleding]; Feesthoedjes [kledingstukken]; Joggingpakken [kleding]; Monnikskappen [kleding]; Oorbeschermers (kleding); Weerbestendige kleding; Stoffen riemen [kleding]; Klederdrachten [kleding]; Lederen riemen (kledingstukken); Gezichtsmaskers [kleding]; Waterbestendige kleding; Waterbestendige kledingstukken; Driedelige pakken [kleding]; Lederen ceintuurs [kledingstukken]; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Ceintuurs van leder (kleding); Driedelige kostuums [kleding]; Schouderbanden voor kleding; Zwangerschapsbanden [kleding]; Traditionele Japanse kleding; Halsbanden [delen van kleding]; Oorkleppen of -warmers [kleding]; Thermisch geïsoleerde kledingstukken; Combinaties van korte broeken [kleding]; Papieren hoeden voor gebruik als kledingstukken; Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; Kleding van leder; Kleding van pluche; Kleding voor baby's; Kleding voor babies; Kleding voor fietsers; Kleding van kunstleder; Kledingstukken van bont; Kledingstukken voor vissers; Kleding voor automobilisten; Luierbroekjes [kleding].
--	--

48. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek omdat het verschillende soorten kledingstukken betreffen die vallen onder de algemene categorieën van kledingstukken genoemd in klasse 25 van het ingeroepen merk en deels overeenstemmend omdat het accessoires betreffen die hetzelfde doel hebben als voornoemde waren, te weten het bedekken of beschermen van het lichaam. Daarnaast zijn de verkooppunten en distributiekkanalen van deze waren veelal dezelfde. De identiteit dan wel overeenstemming van de waren wordt ook niet door verweerder betwist.

49. Verweerder betoogt dat de waren die zij van plan is op de markt te brengen weliswaar overeenstemmen, maar dat het gebruik in het economisch verkeer verschillend is (zie alinea's 17, 18 en 20). Zoals hierboven is aangegeven kan, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie alinea 45). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹²

Conclusie

50. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

¹² HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

Globale beoordeling

51. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹³ In dit geval gaat het Bureau ervan uit dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek dat een normaal aandachtsniveau heeft.

52. 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.¹⁴ Het Bureau is van oordeel dat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft. Opposant betoogt in dit kader dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft en onderbouwt dit standpunt met verschillende bewijsstukken (zie alinea 15), hetgeen door verweerder niet wordt betwist. Het Bureau komt echter niet toe aan de beoordeling van deze stelling en de ingediende stukken, nu de vraag of het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk verhoogd is geen invloed heeft op de einduitkomst van deze beslissing.

53. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹⁵

54. In dit geval is er sprake van visuele overeenstemming en een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken waren deels identiek en deels overeenstemmend. Het ingeroepen merk komt op nagenoeg identieke wijze terug op een prominente plaats in het bestreden teken.

55. De onderhavige waren hebben betrekking op de kledingsector waarbij het vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide types waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben.¹⁶

56. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ Gerecht EU, 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punt 49 (Miss Fifties/Fifties).

B. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2017907 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1457910 wordt niet ingeschreven.

60. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 januari 2023



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Marjolein Bronneman

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman