

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018129
van 13 juli 2023

Opposant: **DK Company Vejle A/S**
Edisonvej 4
7100 Vejle
Denemarken

Gemachtigde: **HOYNG ROKH MONEGIER B.V.**
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 18356352**

ATELIER RÊVE ICHI

tegen

Verweerster: **Marijke Dijkstra**
Vossiusstraat 20 2
1071 AA Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Boekx Trademarks B.V.**
Leidsegracht 9
1017 NA Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1462715**



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

1. Op 10 april 2022 heeft verweerster een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 25:

A handwritten signature in black ink that reads 'Atelier M'. The word 'Atelier' is written in a cursive script, and the letter 'M' is a large, stylized capital letter.

De aanvraag is onder nummer 1462715 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 april 2022.

2. Op 14 juni 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het Uniewoordmerk ATELIER RÊVE ICHI met nummer 18356352, ingediend op 17 december 2020 en ingeschreven op 21 april 2021 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren in klasse 25 van het ingeroepen merk.

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 15 juni 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 december 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant is onderdeel van de DK Company groep. Sinds de oprichting in 2001 is DK Company (groep) razendsnel uitgegroeid tot een gerenommeerde naam in de internationale modewereld en textielindustrie. Opposant heeft een groot aantal merken, waaronder het merk ATELIER RÊVE, dat valt onder de ICHI productlijn van opposant. Onder het merk ATELIER RÊVE verkoopt opposant onder andere

in de Benelux dameskleding en mode-artikelen, zowel via eigen webshops als via winkels en webshops van wederverkopers zoals Zalando, Peek & Cloppenburg, Sarenza en About You.

9. Verweerster biedt via haar website en winkels in Amsterdam lingerie-producten aan onder het teken ATELIER M. Voorts wordt lingerie onder het teken ATELIER M gepromoot en aangeboden via de Facebook en Instagram pagina's van verweerster.

10. Volgens opposant kan er door de overeenstemming in totaalindruk tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken, het feit dat sprake is van identieke (althans in hoge mate soortgelijke) waren en hetzelfde (consumenten)publiek verwarring ontstaan.

11. Opposant wijst erop dat als de waren van het ingeroepen merk de waren van de (betwiste) aanvraag omvatten er volgens rechtspraak van het Gerecht EU sprake is van identieke waren. Aangezien lingerie onder het begrip kledingstukken valt is er volgens opposant in dit geval dus sprake van identieke waren. Voor zover daarover door het Bureau anders zou worden gedacht, is in ieder geval sprake van in hoge mate soortgelijke waren, mede omdat deze complementair zijn en overigens ook in dezelfde (kleding)winkels en (kleding)webshops worden verkocht. Het gaat bovendien bij beide om dameskleding, aldus opposant.

12. Het relevante publiek is de consument van dameskleding en aanverwante producten in de Benelux. Omdat het gaat om 'off the shelf' consumptiegoederen voor dagelijks gebruik, is het aandachtsniveau laag (of hoogstens gemiddeld).

13. Visueel stemmen het ingeroepen merk en het betwiste teken overeen door het onderscheidende eerste deel ATELIER. ATELIER vormt het dominante element in beide tekens omdat dit het eerste element is en ook (veruit) het langste deel van het merk. De consument hecht doorgaans het meeste belang aan het eerste deel van een merk of teken wat daarmee een grote invloed heeft op de totaalindruk. De toevoeging RÊVE ICHI in het ingeroepen merk en M in het betwiste teken zijn ondergeschikt. Dat ATELIER in het betwiste teken in een gestileerd lettertype is geschreven heeft evenmin een relevante visuele invloed. Gelet op het voorgaande zijn het ingeroepen merk en het betwiste teken bovengemiddeld, althans ten minste gemiddeld, visueel overeenstemmend.

14. Auditief stemmen de tekens volledig overeen in de uitspraak van het dominante eerste element ATELIER. De tekens zijn daarom bovengemiddeld auditief overeenstemmend.

15. De tekens stemmen begripsmatig in hoge mate overeen, aangezien het relevante publiek bij ATELIER zal denken aan de gebruikelijke betekenis van een werkplaats waar artistieke of ambachtelijk vervaardigde producten worden gemaakt. De toevoeging RÊVE ICHI in het ingeroepen merk en M in het betwiste teken hebben geen vaststaande betekenis voor het relevante publiek en zijn bij het beoordelen van de begripsmatige overeenstemming dus neutraal.

16. Door het intensieve gebruik van ATELIER RÊVE in (o.a.) de Benelux is sprake van verhoogde onderscheidingskracht van het ingeroepen merk. Opposant dient verschillende bewijzen in om dit te onderbouwen. Opposant wijst er verder op dat partijen dezelfde handelskanalen gebruiken en dat hun producten worden verkocht in dezelfde winkels en via dezelfde webshops.

17. Opposant voert aan dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar ook het feitelijk (praktisch) gebruik van het merk door de merkhouder meeweegt, ook als dat gebruik afwijkt van het merk zoals ingeschreven. Opposant gebruikt het merk ATELIER RÊVE (zonder ICHI) in het economisch verkeer. Daardoor bestaat er een zo mogelijk nog groter gevaar voor verwarring met het ATELIER M teken.

18. Ook is het niet ongebruikelijk dat eenzelfde aanbieder ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van merken die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Ook daarom bestaat er verwarringsgevaar. Daarbij wordt opgemerkt dat opposant ook lingerie en aanverwante producten verkoopt.

19. Volgens opposant bevestigen uitspraken in oppositieprocedures van merkenbureaus over merken/tekens die beginnen met ATELIER dat bij gebruik van ATELIER voor identieke of soortgelijke waren al snel sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Opposant wijst in dit verband op verschillende uitspraken.

20. Opposant concludeert dat er gelet op al het bovenstaande gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de aanvraag tot inschrijving van het betwiste teken te weigeren en te verklaren dat alle kosten ten laste van verweerster komen.

B. Reactie verweerster

21. Verweerster merkt op dat zij in 2020 begon met het hobbymatig fabriceren van lingerie. Dit sloeg aan, waarna ze besloot een commerciële lingerielijn op te zetten. Zo startte ze op 7 mei 2021 Atelier M. Sindsdien ontwerpt en produceert ze in haar atelier in Amsterdam op kleinschalige wijze lingersets. Dit is dan ook waar de handelsnaam en merknaam vandaan komt: de plaats waar de lingerie wordt gemaakt, namelijk haar eigen modeatelier, in combinatie met de eerste letter van de voornaam van verweerster.

22. Verweerster verkoopt haar lingerie alleen via haar webshop en via twee niche-detaillisten in Amsterdam. Ze verkoopt uitsluitend lingerie en is niet voornemens andere soorten kleding te gaan verkopen. Het depot is daarom ook beperkt tot lingerie.

23. Opposant is een internationaal opererend modebedrijf, gevestigd in Denemarken. De onderneming verkoopt heren- en dameskleding, vrijwel uitsluitend bovenkleding, onder 25 verschillende merken. Onder de paraplu van ICHI verkoopt opposant kleding onder de naam ATELIER RÊVE. ATELIER RÊVE-producten worden naast de eigen webshop, enkel via grote ketens en webwinkels verkocht. Opposant en verweerster opereren in een compleet andere markt.

24. Kledingstukken zijn "gangbare consumptiegoederen". Volgens verweerster bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. De suggestie van opposant dat het aandachtsniveau van het publiek laag zou zijn is dan ook uit de lucht gegrepen. Van goedkope alledaagse waren is in deze zaak geen sprake. De producten van opposant en verweerster zijn ook niet goedkoop.

25. Het enige element dat in de tekens overeenstemt is ATELIER. Dit woord is echter niet onderscheidend met betrekking tot de waren in klasse 25. In de Van Dale wordt 'atelier' gedefinieerd als 'werkplaats van een kunstenaar, kleermaker, enz.'. In het Frans heeft het woord eenzelfde betekenis. Zowel in de Nederlandse als Franse taal is het woord ATELIER dus een gebruikelijke naam om de werkplaats van een kleermaker aan te duiden. Dit geldt ook voor het Duits, een in België erkende officiële taal die ook als zodanig in het Europese merkenrecht als in de Benelux gesproken taal wordt erkend. De Kamer van Beroep van het EUIPO heeft ook recent vastgesteld dat ATELIER beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist voor waren in klasse 25. In het ingeroepen merk zijn RÊVE en ICHI de meest onderscheidende elementen, terwijl in het betwiste teken M het meest onderscheidende element is.

26. Wat betreft de visuele vergelijking merkt verweerster op dat de gemiddelde consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een merk, maar dat dat bij het betwiste merk niet het geval is. Door de grootte, positie en de afmeting van het element M wordt de aandacht getrokken naar dit element. Het element M kan dan ook allerm minst als visueel ondergeschikt worden gezien. ATELIER is

beschrijvend en dus niet dominant. Het dominante element is daarom het element M. Ook zal de consument de stilistische beeldelementen in het betwiste merk meteen opmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit 15 letters die verdeeld zijn in drie woorden. Door het accent circonflexe op RÊVE krijgt het merk een Franse connotatie. Dit terwijl het betwiste merk slechts bestaat uit 1 woord en 1 aparte letter en in totaal 8 letters heeft. Dit verschil in woorden en lengte zal door de consument worden opgemerkt. Doordat beide merken slechts overeenstemmen in één element zonder enig onderscheidend vermogen (ATELIER) stemmen de tekens niet, of hoogstens in geringe mate, overeen.

27. Auditief stemmen de tekens niet, of slechts hoogstens in geringe mate overeen. Het ingeroepen merk heeft zes lettergrepen, terwijl het betwiste merk vier lettergrepen heeft. Hoewel de tekens overeenstemmen in het eerste gedeelte, klinken de delen RÊVE ICHI en M zodanig anders, dat er van auditieve gelijkenis geen sprake is. Vooral het element ICHI voegt een bijzonder sterke en onderscheidende klank toe. Bovendien heeft het ingeroepen merk een sterke Franse klank. Het betwiste merk heeft dit niet. Daarbij zal een deel van het Nederlandstalige publiek RÊVE in twee lettergrepen uitspreken, wat het auditieve verschil alleen maar versterkt.

28. Beide tekens bevatten het element ATELIER dat een betekenis heeft. Het element M in het betwiste merk heeft geen betekenis. ICHI in het ingeroepen merk is in de Benelux betekenisloos. RÊVE is de Franse vertaling voor het woord 'droom'. Een groot deel van het Nederlandstalige publiek zal deze betekenis begrijpen. Het enige element dat overeenstemt is beschrijvend, waardoor de tekens begripsmatig verschillend, of op zijn hoogst in geringe mate overeenstemmend zijn.

29. Verweerster betwist dat het ingeroepen merk een verhoogde onderscheidingskracht zou hebben. Het ingeroepen merk is ook pas recent gedeponeed. Verder is van belang dat partijen andere soorten producten verkopen. Verweerster verkoopt alleen lingerie, terwijl opposant geen lingerie of ondergoed verhandelt onder het RÊVE ICHI-merk. Verweerster wijst er verder op dat er ruim 260 merken met het element ATELIER in de Benelux zijn geregistreerd voor klasse 25. Dit toont in zichzelf al aan dat geen enkele partij enig recht kan claimen op het beschrijvende element ATELIER en zij dus ieder voor zich tolereren dat een ander dat element ook gebruikt, aldus verweerster.

30. Verweerster concludeert dat de zeer geringe overeenstemming niet volstaat om het relevante publiek er toe te brengen de tekens te verwarren of te doen geloven dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Verweerster verzoekt het Bureau daarom de oppositie geheel af te wijzen en opposant te veroordelen in de door verweerster gemaakte kosten en in alle voor de procedure noodzakelijke kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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

33. 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

34. 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

Vergelijking van de tekens

35. 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

36. 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 teken 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 van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

37. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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 Uniemerken.


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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

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

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).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ATELIER RÊVE ICHI	

Begripsmatige vergelijking

39. Beide tekens bevatten het woord 'ATELIER' dat volgens de Van Dale 'werkplaats' betekent. Naar het oordeel van het Bureau is het Benelux publiek bekend met de betekenis van dit woord. In zoverre is er sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens (zie ook hiervoor onder 15 en 25).

40. Naar het oordeel van het Bureau is het woord ATELIER in beide tekens beschrijvend, nu het de plaats kan aanduiden waar de betrokken waren, te weten kleding en lingerie, worden gemaakt of verkocht. De aandacht van het publiek zal naar het oordeel van het Bureau daarom vooral uitgaan naar de andere niet beschrijvende onderdelen van de tekens, te weten 'RÊVE ICHI' in het ingeroepen merk en 'M' in het betwiste teken.⁷

41. Het woord 'RÊVE' in het ingeroepen merk is Frans voor 'droom'. Naar het oordeel van het Bureau zal een deel van het Benelux publiek, namelijk in ieder geval het Franstalige deel, bekend zijn met de betekenis van dit woord. In zoverre bestaat er een begripsmatig verschil met het betwiste teken, aangezien het betwiste teken niet naar 'droom' verwijst.

42. Aan het woord 'ICHI' in het ingeroepen merk zal het Benelux publiek naar het oordeel van het Bureau geen betekenis toekennen. Ook aan de letter 'M' in het betwiste teken zal geen betekenis worden toegekend.

43. Gelet op het voorgaande bestaat er naar het oordeel van het Bureau een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen merk betreft een woordmerk en bestaat uit drie woorden van respectievelijk 7, 4 en 4 letters, te weten: ATELIER RÊVE ICHI.

45. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit een woord van 7 letters, ATELIER, gevolgd door de losse letter M. De woorden zijn in gestileerde schrijffletters weergegeven met boven de I van ATELIER een gestileerd hartje.

46. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁸ Hoewel de beeldelementen in het betwiste teken niet te veronachtzamen zijn, zal de aandacht van het publiek in het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar de woordelementen: ATELIER M.

⁷ Vgl. HvJEU 12 juni 2019, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, punt 37 (Roslagsöl).

⁸ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

47. Het eerste woord ATELIER van het ingeroepen merk komt volledig en op dezelfde plaats terug in het betwiste teken. In zoverre stemmen de tekens visueel overeen. Hoewel de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken⁹, zal in dit geval de aandacht naar het oordeel van het Bureau echter juist uitgaan naar de andere delen van de tekens, aangezien het eerste deel ATELIER beschrijvend is voor de betrokken waren (zie hiervoor onder 40). De overige woordelementen van de tekens, die niet beschrijvend zijn, te weten 'RÊVE ICHI' en 'M', zijn verschillend. Daarnaast bevat het betwiste teken anders dan het ingeroepen merk beeldelementen.

48. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

49. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁰ De auditieve vergelijking ziet dan ook op ATELIER RÊVE ICHI versus ATELIER M.

50. Het ingeroepen merk bestaat, afhankelijk van de uitspraak van het woord RÊVE, uit zes of zeven lettergrepen. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen. De eerste drie lettergrepen, waarnaar in dit geval niet de meeste aandacht zal uitgaan (zie hiervoor onder 40 en 47), stemmen overeen. De overige lettergrepen verschillen. Ook de lengte en het ritme van de tekens is verschillend.

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

Conclusie

52. De tekens stemmen visueel in geringe mate overeen. Auditief en begripsmatig is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

Vergelijking van de waren

53. 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.¹¹

54. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik (zie hiervoor onder 22 en 29) wordt geen rekening gehouden.¹²

55. De te vergelijken waren zijn de volgende:

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Lingerie

56. Op grond van vaste rechtspraak worden waren identiek geacht indien de waren waarop het ingeroepen merk betrekking heeft, de waren van het betwiste teken omvatten.¹³ In dit geval is dat aan de orde. De 'lingerie' van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie 'kledingstukken' van het ingeroepen merk.

Conclusie

57. Gelet op het voorgaande zijn de betrokken waren naar het oordeel van het Bureau identiek.

Globale beoordeling

58. 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.¹⁴ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal/gemiddeld aandachtsniveau van het relevante (grote) publiek. Het Bureau volgt de stelling van opposant niet dat er in dit geval sprake zou zijn van een laag aandachtsniveau van het publiek (zie hiervoor onder 12). Van goedkope alledaagse waren is geen sprake.

59. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹⁵ Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Opposant heeft weliswaar gesteld dat er sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen van ATELIER RÊVE in (o.a.) de Benelux (zie hiervoor onder 16), maar niet gesteld of aangetoond dat het hier ingeroepen merk ATELIER RÊVE ICHI intensief is gebruikt en een verhoogd onderscheidend vermogen heeft.

60. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁶

61. Wanneer het ingeroepen merk en het betwiste teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend is voor de betrokken waren, zal de globale beoordeling van het verwarringsgevaar evenwel niet vaak leiden tot de vaststelling van het bestaan van dat gevaar.¹⁷

¹³ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁶ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

¹⁷ HvJEU 18 juni 2020, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, punt 53 (Primart).

62. In dit geval stemmen de tekens uitsluitend overeen in het woord ATELIER, dat beschrijvend is voor de betrokken waren. Op visueel en auditief vlak bestaan er duidelijke verschillen. Ook begripsmatig is er een verschil. Naar het oordeel van het Bureau vallen deze verschillen tussen de tekens in dit geval meer op dan de enkele overeenkomst in het beschrijvende element ATELIER. Gelet hierop zal het publiek naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming of denken dat er sprake is van een sub-brand, zelfs niet nu er sprake is van identieke waren.

Overige factoren

63. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van het EUIPO in naar zijn mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie hiervoor onder 19), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen en iedere zaak op zijn eigen merites te beoordelen.

64. Opposant wijst verder op gebruik van het merk in de praktijk als ATELIER RÊVE (zonder ICHI), waardoor er een zo mogelijk nog groter gevaar voor verwarring met het ATELIER M teken bestaat (zie hiervoor onder 17). Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁸

65. Verweerster verzoekt het Bureau opposant te veroordelen in de door verweerster gemaakte kosten en in alle voor de procedure noodzakelijke kosten (zie hiervoor onder 30). In het kader van een oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen of afgewezen.

¹⁸ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2018129 wordt afgewezen.

68. De Benelux aanvraag met nummer 1462715 wordt wel ingeschreven.

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

Den Haag, 13 juli 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard