

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2013815
van 14 december 2018**

- Opposant:** **Victoria Beckham**
c/o Lee & Thompson LLP
4 Gee's Court St Christopher's Place
W1U 1JD Londen
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **Murgitroyd & Company**
Allée Pierre Ziller 55 Immeuble Atlantis
06560 Valbonne, Sophia Antipolis
Frankrijk
- Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 3558764**

V.B.
- Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 11512589**

VB
- Ingeroepen recht 3:** **Uniemerk 10935211**

VICTORIA BECKHAM

tegen
- Verweerder:** **Scapino Retail B.V.**
Industrieweg 28
9403 AB Assen
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1363299**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1363299 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 november 2017.

2. Op 8 januari 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 3558764 van het woordmerk V.B., ingediend op 19 december 2003 en ingeschreven op 14 juni 2005 voor waren en diensten in de klassen 3, 18, 25, 28 en 41;
- Uniemerkt inschrijving 11512589 van het woordmerk VB, ingediend op 23 januari 2013 en ingeschreven op 31 juli 2013 voor waren in de klassen 9, 18, 25 en 26;
- Uniemerkt inschrijving 10935211 van het woordmerk VICTORIA BECKHAM, ingediend op 4 juni 2012 en ingeschreven op 11 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 3 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 9 januari 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 juni 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant vergelijkt eerst de waren en diensten van de ingeroepen rechten met die van het betwiste teken en concludeert dat de waren in de klassen 18 en 25 nagenoeg identiek zijn aan die van het eerste (V.B.) en het tweede (VB) ingeroepen recht. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken zijn nagenoeg identiek aan de diensten van het derde (VICTORIA BECKHAM) ingeroepen recht, aldus opposant. Een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste teken is tevens soortgelijk aan de waren in de klassen 18 en 25 van het eerste en het tweede ingeroepen recht, aldus opposant.

10. Opposant zegt ter onderbouwing van de bekendheid van het merk VICTORIA BECKHAM (en de gelijknamige merkhouder) een print bij te voegen van Google® waaruit blijkt dat de naam VICTORIA BECKHAM 20.200.000 hits oplevert. Een zeer groot gedeelte van deze hits is gerelateerd aan kleding en andere mode, aldus opposant. Deze bijlage werd echter niet aangetroffen bij de ingediende stukken.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het eerste en het tweede ingeroepen recht identiek zijn aan het meest kenmerkende element van het betwiste teken, te weten de in grote kapitalen uitgevoerde letters V B. Het in kleine letters weergegeven "SINCE 1951" is een weinig opvallend element en bovendien louter beschrijvend voor het wekken van de indruk dat het betwiste teken sinds 1951 bestaat.

12. Voor wat betreft het derde ingeroepen recht, VICTORIA BECKHAM, is volgens opposant duidelijk dat de letters V en B de eerste letters zijn van respectievelijk **V**ictoria en **B**eckham. Aangezien VICTORIA BECKHAM een bekende naam is in de modewereld, zal het publiek hierdoor al snel een verband leggen met de tevens door Victoria Beckham geregistreerde afkortingen V.B. en VB. De kans is daardoor groot dat het in aanmerking komend publiek bij confrontatie met het betwiste teken dit beeldmerk zal verwarren met het merk VICTORIA BECKHAM. Er is daarbij, volgens opposant, sprake van begripsmatige overeenstemming.

13. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Het door verweerder ingediende teken zal enkel als ondersteuning dienen voor de "Van Beers" artikelen van verweerder. De letters VB zijn niet alleen de eerste letters van **V**ictoria **B**eckham, maar ook van **V**an **B**eers. De artikelen en het beeldmerk zullen worden gebruikt in winkels, advertenties, folders, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen van Scapino, een winkelformule van Ziengs die zowel fysiek als online winkels exploiteert in Nederland, aldus verweerder.

15. De schrijfwijze van de letters V B, de toevoeging van de vermelding "SINCE 1951" en het feit dat het teken door Scapino wordt gevoerd, zal naar de mening van verweerder niet tot verwarring leiden op de Nederlandse markt. Mevrouw Victoria Caroline Beckham-Adams is ver na 1951 geboren (in 1974) en is pas in 1999 getrouwd met de heer David Beckham, aldus verweerder.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

17. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

18. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 tekens


19. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

20. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

21. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333).

Vergelijking met het eerste en het tweede ingeroepen recht

22. Ten aanzien van de vergelijking met het eerste en het tweede ingeroepen recht, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>V.B.</p> <p>VB</p>	

Visuele vergelijking

23. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken die bestaan uit twee letters, te weten de letter -V en de letter -B. In het eerste ingeroepen recht worden de letters gescheiden door de toevoeging van 'punten'. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat eveneens bestaat uit de letters -V en -B, welke in vetgedrukte letters boven elkaar geplaatst zijn en gescheiden worden door een horizontaal streepje. Boven deze letters staat, weergegeven in kleine letters in de vorm van een cirkelboog, de tekst 'since 1951'.

24. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Het figuratieve aspect van het betwiste teken is marginaal te noemen. Het bestaat louter uit een bepaalde plaatsing van letters in verschillende grootte en uit een streepje tussen de vetgedrukte letters -V en -B. De plaatsing (boven elkaar) van beide letters in het betwiste teken, maakt dat deze ook visueel worden gepercipieerd in de volgorde V B en niet andersom.

25. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). De tekst 'since 1951' is louter beschrijvend en geldt derhalve niet als het dominante element van het betwiste teken.

26. De ingeroepen rechten en het dominante element van het betwiste teken zijn in visueel opzicht identiek, het betreft namelijk de lettercombinatie VB. Het verschil is uitsluitend gelegen in een beschrijvend element en in marginale figuratieve aspecten.

27. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

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

29. Het Bureau is van oordeel dat het beschrijvende element 'since 1951' niet zal worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd, gelet het beschrijvend karakter ervan en op zijn ondergeschikte positie, waardoor het zal worden opgevat als een bijschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

30. De ingeroepen rechten en het betwiste teken zullen op identieke wijze worden uitgesproken, gezien de plaatsing van de letters -V en -B in het betwiste teken (zie ook overweging 24).

31. De tekens zijn op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

32. Zowel de ingeroepen rechten als het dominante element van het betwiste teken hebben als zodanig geen betekenis. Het betreft een combinatie van twee medeklinkers. Het element 'since 1951' van het betwiste teken heeft wel een betekenis, namelijk een beschrijvende betekenis, aangezien het een kenmerk van de waren en diensten beschrijft ('tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst'). Een dergelijk element zal de visuele en auditieve overeenstemming niet kunnen neutraliseren.


33. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Conclusie

34. De merken en het teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend en in auditief opzicht zijn zij identiek. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking met het derde ingeroepen recht

35. Ten aanzien van de vergelijking met het derde ingeroepen recht, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">VICTORIA BECKHAM</p>	

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk acht en zeven letters, te weten VICTORIA en BECKHAM.

37. Het dominante element van het betwiste teken bestaat uit de letters VB (zie overweging 24). Hoewel deze beide letters overeenkomen met de aanvangsletters van de twee woordelementen waaruit het ingeroepen recht bestaat, zijn de verschillen tussen merk en teken in visueel opzicht pregnant. Van de vijftien letters van het ingeroepen recht, stemmen er slechts twee overeen.

38. Merk en teken zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van acht letters en een woord van zeven letters. Het bevat zes lettergrepen, te weten –VIC-TO-RI-A -BECK-HAM. Het betwiste teken bestaat uit twee letters, die afzonderlijk worden uitgesproken, -V-B. Het ingeroepen recht en het betwiste teken kennen daardoor een volledig verschillend ritme en cadans.

40. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Het ingeroepen recht heeft als zodanig geen begripsmatige betekenis. Het betreft een persoonsnaam. Het betwiste teken heeft ook geen begripsmatige betekenis. Het moge zo zijn dat persoonsnamen afgekort kunnen worden door middel van initialen, maar naar oordeel van het Bureau is er daardoor nog geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

42. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Conclusie

43. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht niet overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

45. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

46. Aangezien ten aanzien van het derde ingeroepen recht is geconcludeerd dat merk en teken niet overeenstemmen (zie overweging 42), zal de vergelijking van de waren en diensten beperkt blijven tot een vergelijking van de waren van het eerste en het tweede ingeroepen recht met de waren en diensten van het betwiste teken. Immers, als er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens, kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

47. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols, wandelstokken en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; tassen, met name sporttassen, uitgezonderd verzendverpakkingen, aktetassen, zakken met veiligheidsvoorzieningen en verpakkingen voor steriele goederen; ransels.</p> <p><i>(Uniemerk 3558764)</i></p> <p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols en wandelstokken; Zweepen en zadelmakerswaren; Multifunctionele sporttassen; Multifunctionele sporttassen; Multifunctionele draagtassen; Halsbanden voor dieren; Tassen voor de atletieksport; Attachécases; Rugzakken; Rugzakken; Strandtassen; Envelopptassen; Envelopptasjes; Tassen voor cosmetische middelen, leeg verkocht; Toilettassen, verkocht zonder inhoud; Elegante damestassen; Modieuze handtassen; Bagagelabels; Kledinghoezen [reistassen]; Handtassen; Koffers en tassen; Bagage-etiketten; Labels voor bagage; Beautycases zonder inhoud verkocht; Weekendtassen, Etais, koffers; Beurzen; Schooltassen; Schoenentassen voor op reis; Schoudertassen; Attachékoffertjes; Beautycases en Toilettassen zonder inhoud; Draagtassen; Reistassen, Tassen en koffers; Beautycases zonder inhoud; Beurzen; Zakagenda's; Onderdelen van en toebehoren tot genoemde waren.</p> <p><i>(Uniemerk 11512589)</i></p>	<p>KI 18 Reiskoffers en koffers; tassen; riemen van leder [zadelmakerswaren]; leder en kunstleder.</p>
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, met name ook op het gebied van sport en vrije tijd.</p> <p><i>(Uniemerk 3558764)</i></p> <p>KI 25 Kledingstukken; Schoeisel; Hoofddeksels; Onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen.</p>	<p>KI 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; riemen [kleding].</p>

(Uniemerk 11512589)	
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verkoopdiensten via de detailhandel; retaildiensten op het gebied van kleding, schoeisel, lederwaren, sportartikelen en textiel, al dan niet online.

Klasse 18

48. De waren "*reiskoffers en koffers; tassen, leder en kunstleder*" van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de lijst van waren van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan.

49. De waren "*riemen van leder [zadelmakerswaren]*" van het betwiste teken vallen onder de bredere categorie "*zadelmakerswaren*" van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Klasse 25

50. De waren "*kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels*" van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenopgave van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan.

51. De waren "*riemen [kleding]*" van het betwiste teken vallen onder de bredere noemer "*kledingstukken*" van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 35

52. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten "*verkoopdiensten via de detailhandel; retaildiensten op het gebied van kleding, schoeisel, lederwaren, sportartikelen en textiel, al dan niet online*" van het betwiste teken met de waren van het ingeroepen recht geldt als uitgangspunt bij de vergelijking tussen waren enerzijds en diensten anderzijds dat deze in beginsel naar hun aard niet soortgelijk zijn. Dit kan echter anders zijn in geval van complementariteit tussen waren of diensten onderling en zelfs in geval van waren enerzijds en diensten anderzijds. Daartoe is evenwel vereist dat deze waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene (waar of dienst) onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (waar of dienst), zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie o.m. GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, ECLI:EU:T:2011:207 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

53. Het Bureau is van oordeel dat complementariteit uitsluitend kan worden aangenomen voor de retaildiensten met betrekking tot die waren die identiek werden bevonden.

54. De diensten “*retaildiensten op het gebied van kleding, schoeisel, lederwaren, al dan niet online*” van het betwiste teken zijn complementair en derhalve licht soortgelijk aan de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van juist deze waren. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van complementariteit.

55. Voor de waren die niet identiek werden bevonden, kan de complementariteit niet worden aangenomen. Derhalve zijn de diensten “*retaildiensten op het gebied van sportartikelen en textiel*” van het betwiste teken niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

56. De diensten “*verkoopdiensten via de detailhandel*” van het betwiste teken betreffen gelijkaardige diensten als voornoemde retaildiensten. De omschrijving van de diensten is van zodanige aard dat deze ook verkoopdiensten via de detailhandel van de in de klassen 18 en 25 genoemde waren van de ingeroepen rechten kunnen omvatten. Ten aanzien van deze diensten is er derhalve ook sprake van lichte soortgelijkheid als gevolg van complementariteit.

57. De diensten “*reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Diensten verschillen immers naar hun aard van waren. De diensten van het betwiste teken zijn diensten die gericht zijn op handelsondernemingen en bedoeld om deze te ondersteunen of hun dienstverlening te helpen verbeteren. De diensten worden door andere ondernemingen en via andere kanalen verleend en zijn gericht op een verschillend publiek.

Conclusie

58. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

A.3 Globale beoordeling

59. 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 tekens een rol.

60. 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). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

61. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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).

62. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zeggen niets over de waren in kwestie, zodat op zijn minst moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Hoewel opposant stelt dat het derde ingeroepen recht bekendheid geniet, werd dit verder niet onderbouwd door enig bewijs (zie overweging 10). Het Bureau merkt terzijde op dat de vaststelling van de bekendheid van het derde ingeroepen recht niet tot een andere uitkomst van deze procedure had kunnen leiden in het licht van het ontbreken van overeenstemming tussen het derde ingeroepen recht en het betwiste teken (zie overwegingen 34 tot en met 42).

63. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

64. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

65. Oppositie met nummer 2013815 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. Het Benelux depot 1363299 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 18: (*alle waren*)
- Klasse 25: (*alle waren*)
- Klasse 35: Verkoopdiensten via de detailhandel; retaildiensten op het gebied van kleding, schoeisel, lederwaren, al dan niet online.

67. Het Benelux depot met nummer 1363299 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; retaildiensten op het gebied van sportartikelen en textiel, al dan niet online.

68. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 december 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul