BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013558
van 29 mei 2019

Opposant: **Sand Cph A/S**
Amaliegade 3, 5
1256 Kopenhagen
Denemarken

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese merkinschrijving 3105491**

SAND

Ingeroepen recht: 2 **Europese merkinschrijving 1522242**

SAND

Ingeroepen recht: 3 **Europese merkinschrijving 8301004**

sand

tegen

Verweerder: **Holland House Fashion B.V.**
Rouboslaan 42
2252 TR Voorschoten
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1359013**

SANDES

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 augustus 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SANDES voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1359013 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 augustus 2017.

2. Op 24 oktober 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerk inschrijving 3105491 van het woordmerk SAND, ingediend op 21 maart 2003 en ingeschreven op 14 oktober 2004 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 24, 25 en 35;
- Uniemerk inschrijving 1522242 van het gecombineerde woord- /beeldmerk SAND, ingediend op 25 februari 2000 en ingeschreven op 17 maart 2006 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 20, 24 en 25;
- Uniemerk inschrijving 8301004 van het gecombineerde woord- /beeldmerk sand, ingediend op 14 mei 2009 en ingeschreven op 3 december 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").[1]

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 26 oktober 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 november 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daar bij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de ingeroepen merken een groot inherent onderscheidend vermogen hebben, omdat zij geen enkele beschrijvende betekenis hebben in relatie tot de onderhavige waren en diensten. Opposant betoogt dat er om die reden sneller sprake zal zijn van verwarringsgevaar.

10. In het kader van de visuele vergelijking van de tekens stelt opposant dat de eerste vier letters van het bestreden teken identiek zijn aan het woordmerk SAND. Met betrekking tot de beeldmerken betoogt opposant dat het woordelement SAND het dominante bestanddeel is. Nu het bestreden teken in grote mate overeenstemt met het (dominante) woordelement uit de ingeroepen merken dient te worden geconcludeerd dat deze tekens overeenstemmend zijn, aldus opposant. Om die reden is er volgens hem sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming.

11. Opposant betoogt dat de tekens ook auditief in hoge mate overeenstemmend zijn. Opposant merkt hierbij op dat bij de beeldmerken enkel het woordelement zal worden uitgesproken.

12. Het woord SAND is Engels voor ‘zand’, aldus opposant. Opposant betoogt dat het bestreden teken geen betekenis heeft, maar dat het publiek hierbij wel de associatie maakt met het Engelse woord ‘sand’ en derhalve ook zal denken aan zand. Op grond hiervan betoogt opposant dat er sprake is van een lichte mate van begripsmatige overeenstemming.

13. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het bestreden teken identiek, dan wel soortgelijk aan deze van de ingeroepen merken.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in van de ingeroepen merken.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat een deel van de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd vage termen betreffen waarvoor het normale gebruik niet kan worden vastgesteld. Met betrekking tot de ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat deze niet in de proceduretaal, te weten het Nederlands, zijn opgesteld. Daarnaast stelt verweerder dat een deel van het materiaal buiten de relevante periode valt of niet gedateerd is. Ook volgt uit een deel van het materiaal niet wat de geografische omvang van het gebruik is. De facturen tonen volgens verweerder niet aan dat de onderhavige producten onder de merken van opposant op de markt worden gebracht. Daarnaast zijn de gefactureerde bedragen heel gering, aldus verweerder. Bovendien is de afzender van de facturen, Sand Copenhagen, volgens verweerder geen partij in deze procedure. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de overgelegde bewijzen van gebruik geen normaal gebruik van de ingeroepen merken in de Europese Unie aantonen.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat bij korte tekens de verschillen eerder opvallen dan de overeenkomsten. Dat de tekens een aantal letters gemeenschappelijk hebben, betekent volgens verweerder niet per definitie dat er sprake is van overeenstemming. De laatste twee letters, ES, van het bestreden teken komen niet voor in de ingeroepen merken. Het laatste deel van de tekens is derhalve visueel verschillend. Bij de vergelijking met de ingeroepen beeldmerken

betoogt verweerder ook dat de figuratieve elementen onderscheidend zijn en door de grootte en positionering sterk de aandacht van het publiek trekken. De tekens zijn derhalve in hun totaalindruk visueel verschillend, aldus verweerder.

18. Verweerder betoogt dat de woordelementen in de tekens verschillend worden uitgesproken. Het woordelement van de ingeroepen merken bestaat uit één lettergreep en zal conform de Engelse uitspraak worden uitgesproken als "sèènd". Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen en verweerder stelt dat de nadruk kan liggen op de eerste lettergreep, *san*-des, of op de tweede lettergreep, san-*des*. Volgens verweerder wordt in de tekens de eerste klinker en het laatste deel verschillend uitgesproken. Daarnaast verschillen de tekens in lengte, ritme en klank, aldus verweerder. Verweerder concludeert derhalve dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

19. Verweerder stelt dat het woordelement SAND verschillende betekenissen heeft en kan verwijzen naar het materiaal zand of naar een bepaalde kleur. In die laatste betekenis is dit woord volgens verweerder beschrijvend voor waren in een lichtbruine kleur. Verweerder betoogt dat het bestreden teken geen vaststaande betekenis heeft en om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Hierbij betwist verweerder nog de stelling van opposant dat het publiek een associatie zou leggen met het woord 'zand'. Verweerder merkt op dat het publiek eventueel wel kan denken aan een Spaanse naam.

20. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat de bestreden waren en diensten niet soortgelijk zijn aan bepaalde waren en diensten van de ingeroepen merken. De vraag of deze waren en diensten soortgelijk zijn aan de overige waren en diensten van het ingeroepen merk laat verweerder onbesproken.

21. Volgens verweerder is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken beperkt, omdat er in de kledingsector meerdere merken zijn die de aanduiding 'sand' bevatten.

22. Het aandachtsniveau van het publiek is in het onderhavige geval hoger dan gemiddeld, aldus verweerder. Hierbij betoogt hij dat de consument veel tijd en aandacht besteedt aan het aanschaffen van kleding, omdat deze waren dienen te voldoen aan specifieke eisen, wensen en voorkeuren. Ook stelt verweerder dat de kledingmarkt sterk merkgevoelig is. Ook het aandachtsniveau met betrekking tot de diensten is hoger dan gemiddeld, omdat deze diensten zijn gericht op zakelijke klanten met speciale kennis en expertise.

23. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

25. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 24 augustus 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 24 augustus 2012 tot 24 augustus 2017.

Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

28. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

30. De ingeroepen merken zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo.").[2] Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerk", luidt als volgt:

> "*Een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken*."

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs

[2] De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerk" en "Unie".

worden verwacht dat een Uniemerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

> "*Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan*."

32. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merken:

1) Kopieën van meer dan 150 facturen gedateerd tussen 2011 en 2017 van opposant aan verschillende afnemers en leveranciers in onder meer Zweden, Spanje, Portugal, Duitsland, Finland en België;
2) Afbeeldingen van advertenties en andere marketinguitingen uit 2015, 2016 en maart 2017 in Deense, Finse en Britse tijdschriften en kranten, waaronder Femina, Børsen, Instyle, Glamour, Gloria Tammikuu, Eurowoman, GQ en ICON magazine;
3) Kopieën van catalogi uit 2011, 2012 en 2015 met daarin foto's van verschillende kledingstukken en schoenen waarbij productnummers en specifieke benamingen staan vermeld;
4) Screenprints van berichten op Instagram uit 2013, 2014, 2015 en 2016 waarbij onder de aanduiding 'sandcopenhagen' en 'sand' berichten worden geplaatst over, onder meer, bekende personen die kleding van het merk SAND dragen;
5) Persbericht uit 2016 waarin een nieuwe kledinglijn wordt geïntroduceerd door SAND Copenhagen;
6) Screenprints van de website van opposant met daarop een opsomming van landen waar opposant een winkel heeft, de datum is door opposant toegevoegd;
7) Screenprints van de website van opposant uit 2017, met daarop foto's van een aantal winkels in Denemarken en Zweden.

34. Wat de taal van de ingediende stukken betreft (zie opmerking van verweerder in alinea 16), zij eraan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.20 UR). De meeste stukken zijn ingediend in het Engels, een taal die voor de meeste inwoners van de Benelux vrij gangbaar is. Een deel van de advertenties is in het Deens of Fins. De ingediende stukken betreffen voornamelijk promotiemateriaal, in de vorm van advertenties, catalogi en uittreksels van een website, alsmede facturen. Hieruit valt naar hun aard duidelijk af te leiden om welke producten het gaat, aangezien er sprake is van voldoende beeldmateriaal en er gebruik wordt

gemaakt van specifieke productbenamingen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de ingediende stukken voldoende begrijpelijk zijn als bewijsstukken.

35. Het teken SAND wordt in het materiaal veelal als woord of als volgt gebruikt: SAND COPENHAGEN (hierna: het SAND-logo). In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497). Dit geldt naar het oordeel van het Bureau ook voor het SAND-logo, aangezien het woord SAND hierin duidelijk naar voren komt en het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken hierdoor niet wordt aangetast.

36. Verweerder merkt op dat SAND COPENHAGEN niet de opposant is (zie alinea 16). Dit wil echter niet per definitie zeggen dat het materiaal niet afkomstig is van opposant. De facturen bevatten naast het SAND-logo ook de bedrijfsnaam van opposant. Ook gezien het feit dat opposant het materiaal heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van een eventuele derde partij is er reden om aan te nemen dat dit merkgebruik met toestemming van de opposant heeft plaatsgevonden (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 May 2006, ECLI:EU:C:2006:310).

37. Het Bureau is van oordeel dat uit de facturen, advertenties, catalogi en berichten op Instagram (bijlage 1, 2, 3 en 4) voldoende duidelijk wordt dat opposant in de relevante periode kledingstukken en schoeisel op de markt heeft gebracht in een aantal lidstaten van de Europese Unie, onder de aanduiding SAND of SAND COPENHAGEN. Het is juist dat een deel van de facturen buiten de relevante periode valt en dat uit de facturen die afkomstig zijn van leveranciers niet duidelijk wordt om wat voor soort producten het gaat. Uit de overige facturen volgt echter duidelijk dat deze betrekking hebben op kledingstukken en schoeisel. Het betreft ongeveer 60 facturen die verschillende productnamen (zoals 'Ingmar', 'Iver', 'Galisa', 'Bohemian' en 'Star') bevatten. De facturen zijn gericht aan afnemers in België, Duitsland, Spanje, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De productnamen corresponderen met de benamingen uit de catalogi van 2012 en 2015 en dit laat zien dat het om verschillende kledingstukken, zoals blazers, overhemden, jurken, jassen, broeken, sjaals en schoenen gaat. Ook uit de kopieën van de tijdschriften en berichten op Instagram volgt dat kleding en schoeisel van het merk SAND gedurende de relevante periode op de markt is gebracht in verschillende Europese landen.

38. Verweerder merkt ook op dat de bedragen in de facturen niet heel hoog zijn (zie alinea 16). Zoals hierboven aangegeven hoeft het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton; Sonia Sonia Rykiel, reeds geciteerd). Het aantal producten dat is verkocht en de omvang van de promotionele uitingen in tijdschriften en op internet kan bovendien in het onderhavige geval niet als verwaarloosbaar worden beschouwd en het laat in voldoende mate zien dat het gaat om meer dan symbolisch gebruik in een substantieel deel van de Europese Unie.

39. Het Bureau is van oordeel dat uit het ingediende materiaal alleen het normale gebruik van de ingeroepen merken voor kledingstukken en schoeisel en de verkoop van kledingstukken en schoeisel kan worden geconcludeerd. De bewijsstukken laten niet het normale gebruik zien van de overige waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd.

Conclusie

40. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat de ingeroepen merken zijn gebruikt in de relevante periode teneinde in de Europese Unie markaandelen te behouden of te verkrijgen voor de waren "*kledingstukken en schoeisel*" genoemd in klasse 25 van de ingeroepen merken

en voor een deel van de diensten in klasse 35 van het eerste ingeroepen merk, te weten "*detailhandelsdiensten met betrekking tot kledingstukken en schoeisel*". Op grond van artikel 2.16bis lid 2 BVIE zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze waren en diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

41. 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.

42. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover 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".

43. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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. Aangezien het gebruik van de ingeroepen merken slechts is aangetoond voor een deel van de waren en diensten waarvoor ze zijn geregistreerd (zie alinea 40), dient de vergelijking beperkt te worden tot dit deel. Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
	Kl 18 Leder en kunstleder; dierenvellen en -huiden; reiskoffers en draagtassen; koffers; tassen; luiertassen; rugzakken; paraplu's en parasols; wandelstokken; zwepen, tuigen en zadelmakerswaren; lederen riempjes; halsbanden, leibanden en kleding voor dieren.
Kl 25 Kledingstukken en schoeisel.	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs, riemen; riemen [kleding]; zwangerschapsbanden [kleding].

Kl 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot kledingstukken en schoeisel.	Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; verkoopppromotie; publiciteit; bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; handelsinformatie; public relations; commercieel-zakelijke bedrijfsadvisering met betrekking tot franchising; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenvellen en -huiden, reiskoffers en draagtassen, koffers, tassen, luiertassen, rugzakken, paraplu's en parasols, wandelstokken, zwepen, tuig en zadelmakerswaren, lederen riempjes, halsbanden, leibanden en kleding voor dieren, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs, riemen, riemen [kleding], zwangerschapsbanden [kleding], buikbanden, onderdelen van voornoemde waren en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; organisatie van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële, promotionele en reclamedoeleinden; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 18

46. Met betrekking tot de waren "*tassen*" zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, arrest Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:72). Waren als kleding, schoeisel, hoofddeksels van opposant of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde (hand)tassen kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren, moet derhalve rekening worden gehouden met het feit dat de consument mogelijkerwijs een esthetische coördinatie nastreeft, in die zin dat de uitstraling van de verschillende waren bewust wordt gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de (hand)tassen van klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de

betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007, ECLI:EU:T:2007:219). Deze waren dienen derhalve als soortgelijk te worden beschouwd.

47. De waren "*leder en kunstleder; dierenvellen en -huiden*" van het bestreden teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van de lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie of het ambacht dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie BBIE, oppositiebeslissing, Girl's secret, 2000854, 22 april 2008).

48. Het Bureau is tevens van oordeel dat de waren "*reiskoffers en draagtassen; koffers; luiertassen; rugzakken*" van het bestreden teken niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van de ingeroepen merken. De aard en het doel van deze waren zijn verschillend. Deze waren worden door andere producenten en via andere distributiekanalen op de markt gebracht dan de waren van opposant. Dat deze waren van klasse 18 en de waren in bijvoorbeeld klasse 25 in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen, kunnen worden verkocht, is niet van doorslaggevend belang, aangezien op deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat consumenten aan deze waren automatisch een zelfde herkomst toekennen (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004, ECLI:EU:T:2004:358 en arrest Pirañam, reeds geciteerd). Het Bureau is ook van oordeel dat er geen sprake is van esthetische complementariteit tussen deze waren en de waren in klasse 25. Een dergelijke complementariteit moet een daadwerkelijke esthetische noodzaak inhouden, in die zin dat een product onmisbaar of belangrijk is voor het gebruik van het andere product en de consument het als normaal en natuurlijk beschouwd om deze producten samen te gebruiken (zie GEU, Longines, T-505/12, 12 februari 2015, ECLI:EU:T:2015:95 en Emidio Tucci, T-357/09, 27 september 2012, ECLI:EU:T:2012:499). Hoewel het voorkomt dat bekende modeontwerpers onder hun merk ook speciale reisbagage op de markt brengen, kan niet worden gezegd dat dit een algemeen gebruikelijke handelsgewoonte betreft. Bovendien kan dit vrijwel uitsluitend worden vastgesteld voor economisch (zeer) succesvolle ontwerpers.

49. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*paraplu's en parasols; wandelstokken; zwepen, tuigen en zadelmakerswaren; lederen riempjes; halsbanden, leibanden*" evenmin soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen merk. Deze waren zijn naar hun aard en doel verschillend en functioneren niet op dezelfde wijze. Daarnaast worden deze waren via andere distributiekanalen op de markt gebracht. Ook hier geldt dat het feit dat deze waren en de waren in klasse 25 in dezelfde warenhuizen of supermarkten kunnen worden verkocht geen rol speelt (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci en arrest Piranam, reeds aangehaald).

50. Hetzelfde geldt voor de waren "*kleding voor dieren*". Het is de vraag of kleding voor dieren hetzelfde doel heeft als kleding voor mensen. Zelfs indien dit het geval is, zijn de bestreden waren bestemd voor dieren en niet voor mensen. Het publiek zal dan ook in de regel niet verwachten dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. De waren zijn derhalve naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van opposant. Bovendien worden deze waren doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen of verkocht via dezelfde verkoopkanalen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten. Ten slotte zijn deze waren noch complementair aan noch concurrerend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

Klasse 25

51. De waren "*kledingstukken en schoeisel*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

52. De waren "*ceintuurs, riemen; riemen [kleding]; zwangerschapsbanden [kleding*]" van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk, aan de waren "kledingstukken" van de ingeroepen merken. De waren van de ingeroepen merken bevatten ook de meer specifiek geformuleerde waren van het bestreden teken. 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:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

53. Met betrekking tot de bestreden waren "*hoofddeksels*", is het Bureau van oordeel dat er sprake is van soortgelijkheid tussen deze waren en de kledingstukken in klasse 25 van opposant. Beide waren worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden kledij, schoenen en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten (zie BBIE, oppositiebeslissing, Nano, 2002033, 29 mei 2009).

Klasse 35

54. De diensten "*detailhandelsdiensten betreffende kledingstukken en schoeisel*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

55. Ook de bestreden "*detailhandelsdiensten betreffende ceintuurs, riemen, riemen [kleding], zwangerschapsbanden [kleding], buikbanden"* vallen onder de brede categorie van detailhandelsdiensten genoemd in klasse 35 van de ingeroepen merken en zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk daaraan.

56. Verder zijn de "*groothandelsdiensten betreffende kledingstukken en schoeisel, ceintuurs, riemen, riemen [kleding], zwangerschapsbanden [kleding], buikbanden"* ook soortgelijk aan de detailhandeldiensten van de ingeroepen merken. Groothandel betreft het verkopen van goederen aan andere ondernemingen (detailhandelaren), die vervolgens de goederen aan eindverbruikers verkopen. Hoewel het relevante publiek en de distributiekanalen van deze diensten verschillen, zijn de diensten naar hun aard en doel hetzelfde en zijn ze ook complementair. Bovendien leveren de groothandelaren soms ook rechtstreeks diensten aan de consument. De diensten kunnen derhalve afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen.

57. Het Bureau is van oordeel dat de "*groot- en detailhandelsdiensten betreffende tassen; hoofddeksels*" eveneens soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen merken. Het betreft in beide gevallen diensten die zijn gericht op de verkoop van waren waarbij sprake is van esthetische complementariteit of die door mensen worden gedragen ter bedekking en/of bescherming van het lichaam. Deze diensten worden veelal in dezelfde winkels verkocht en door dezelfde distributiekanalen verhandeld.

58. De diensten "*groot- en detailhandelsdiensten betreffende leder en kunstleder vervaardigde producten*" van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General

Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 (laatste update). In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau "in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste''

59. Met betrekking tot de overige detailhandelsdiensten genoemd in klasse 35 van het bestreden teken geldt het volgende. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In 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. 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 uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

60. In deze context dient eraan herinnerd te worden 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, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, ECLI:EU:T2011:207 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

61. Het Bureau is van oordeel dat complementariteit uitsluitend kan worden aangenomen voor de detailhandelsdiensten met betrekking tot die waren die identiek werden bevonden. Derhalve zijn de diensten "*groot- en detailhandelsdiensten betreffende dierenvellen en -huiden, reiskoffers en draagtassen, koffers, luiertassen, rugzakken, paraplu's en parasols, wandelstokken, zwepen, tuig en zadelmakerswaren, lederen riempjes, halsbanden, leibanden en kleding voor dieren, onderdelen van voornoemde waren en andere handelsproducten*" niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen merken. De diensten zijn evenmin soortgelijk aan de detailhandelsdiensten van het ingeroepen merk, aangezien deze diensten doorgaans niet afkomstig zijn van dezelfde fabrikanten en veelal in verschillende winkels worden verricht.

62. Verder zijn ook de diensten "*Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; verkoopprom otie; publiciteit; bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; handelsinformatie; public relations; commercieel- zakelijke bedrijfsadvisering met betrekking tot franchising; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; organisatie van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële, promotionele en reclamedoeleinden; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet"* niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen merken. Weliswaar kunnen deze diensten ondersteunend zijn bij de verhandeling van de specifieke waren van opposant, maar hiervoor geldt ook dat die waren niet onontbeerlijk zijn voor het uitoefenen van deze diensten. Bovendien zullen deze diensten in de regel door andere dienstverleners worden geleverd.

63. Daarnaast zijn deze diensten niet soortgelijk aan de diensten genoemd in klasse 35 van de ingeroepen merken. De diensten van het bestreden 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

64. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek of sterk soortgelijk, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen merken waarvoor het normaal gebruik is aangetoond.

Vergelijking van de tekens

65. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

66. 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).

67. Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
SAND	SANDES

Visuele vergelijking

68. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit vier letters, SAND. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit zes letters, SANDES. Het ingeroepen merk is integraal opgenomen in het eerste deel van het bestreden teken, maar heeft hierin geen zelfstandig onderscheidende plaats, aangezien het onderdeel is van een nieuw woord dat als een geheel zal worden gezien.

69. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het eerste deel van het bestreden teken, bestaande uit vier (van zes) letters, identiek aan het gehele ingeroepen merk. De toevoeging van twee extra letters aan het einde van het teken is onvoldoende om de totaalindruk van visuele overeenstemming teniet te doen.

70. De tekens zijn in hun totaalindruk visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

71. Het ingeroepen merk heeft één lettergreep, SAND. Aangezien het gaat om een Engels woord, ligt het voor de hand dat dit wordt uitgesproken als [sænd]. Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen, SAN-DES. Deze splitsing in twee lettergrepen zorgt voor een auditief verschil aan het einde van de tekens. De eerste drie letters van de tekens worden echter wel nagenoeg hetzelfde uitgesproken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

72. Merk en teken zijn derhalve auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

73. Het ingeroepen merk bestaat uit het Engelse woord SAND, hetgeen onder meer "zand" betekent. Het bestreden teken heeft geen duidelijke begripsmatige betekenis, ook niet als het zou worden opgevat als een Spaanse naam, zoals verweerder suggereert (zie punt 19). Het Bureau volgt opposant niet in zijn stelling dat het publiek in de Benelux bij dit woord zal denken aan het Engelse woord 'sand', aangezien het bestreden teken als een geheel zal worden opgevat. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

Conclusie

74. De tekens zijn visueel overeenstemmend, fonetisch in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

75. Het is vaste rechtspraak dat visuele en auditieve overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, arrest ZIRH, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006, ECLI:EU:T:2004:62).

76. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het ingeroepen merk een dergelijke vaststaande betekenis. Niettemin stemmen de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeen dat het Bureau in casu van oordeel is dat neutralisering hier niet aan de orde is.

A.3 Globale beoordeling

77. 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.

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

79. 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). Verweerder merkt in dit kader op dat de aanduiding 'sand' beschrijvend is voor waren met een lichtbruine kleur (zie alinea 19). Het Bureau betwijfelt echter of het gemiddelde publiek in de Benelux bekend is met deze specifieke kleuraanduiding voor kleding, en bovendien, of het Engelse woord 'sand' eveneens door het publiek zal worden opgevat als kleur en niet enkel als het Engelse woord voor de grondstof zand. Daarnaast moet er, naar analogie met de rechtspraak van het HvJEU in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Uniemerk, waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

80. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is bovendien niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Immers, 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). In het onderhavige geval zijn de waren en diensten identiek, dan wel sterk soortgelijk of soortgelijk. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend.

81. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

82. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

83. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, alsmede de identiteit en soortgelijkheid van de waren en diensten, het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

84. Volgens opposant is het ingeroepen merk niet beschrijvend en heeft het daarom een groot inherent onderscheidend vermogen (zie alinea 9). Het feit dat een teken niet beschrijvend is maakt het onderscheidend vermogen niet hoger dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1, sub a BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Opposant heeft verder geen bekendheid van zijn merken aangetoond.

85. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken beperkt is, omdat er in de kledingsector meerdere merken zijn met de aanduiding SAND (zie alinea 21), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd.

C. Conclusie

86. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke en soortgelijke waren en diensten.

87. Aangezien reeds op grond van het eerste ingeroepen merk verwarringsgevaar is vastgesteld voor de identieke en soortgelijke waren en diensten, dient het verwarringsgevaar niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede en derde ingeroepen merk. Immers, uit de beoordeling van de gebruiksbewijzen is gebleken dat deze merken niet zijn gebruikt voor andere waren en diensten dan die welke reeds zijn onderzocht en dus niet kunnen zorgen voor een ruimere toewijzing van de oppositie.

IV. BESLUIT

88. De oppositie met nummer 2013558 wordt gedeeltelijk toegewezen.

89. Benelux aanvraag met nummer 1359013 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het normaal gebruik is aangetoond:

- Kl 18 Tassen.
- Kl 25 (*alle waren*)
- Kl 35 Groot- en detailhandelsdiensten betreffende leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, tassen, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs, riemen, riemen [kleding], zwangerschapsbanden [kleding], buikbanden.

90. Het Benelux aanvraag met nummer 1359013 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het normaal gebruik is aangetoond:

- Kl 18 Leder en kunstleder; dierenvellen en –huiden; reiskoffers en draagtassen; koffers; luiertassen; rugzakken; paraplu's en parasols; wandelstokken; zwepen, tuigen en zadelmakerswaren; lederen riempjes; halsbanden, leibanden en kleding voor dieren.
- Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; verkoopppromotie; publiciteit; bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; handelsinformatie; public relations; commercieel- zakelijke bedrijfsadvisering met betrekking tot franchising; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse;

commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende dierenvellen en -huiden, reiskoffers en draagtassen, koffers, luiertassen, rugzakken, paraplu's en parasols, wandelstokken, zwepen, tuig en zadelmakerswaren, lederen riempjes, halsbanden, leibanden en kleding voor dieren, onderdelen van voornoemde waren en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; organisatie van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële, promotionele en reclamedoeleinden; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

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

Den Haag, 29 mei 2019

Eline Schiebroek (*rapporteur*) Willy Neys Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst