



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005550**  
**van 9 december 2011**

**Opposant:** **Aktieselskabet af 21. november 2001**  
Fredskovvej 5  
7330 Brande  
Denemarken

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** ONLY (Europese inschrijving 638833)  
**Ingeroepen recht 2:** ONLY (Benelux inschrijving 584120)

*tegen*

**Verweerder:** **Patricia A. Molenaar-Vorstenbos**  
Utrechtseweg 287  
6862 AL Oosterbeek  
Nederland

**Betwiste merk:** X-only (Benelux depot 1203975)

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

1. Op 1 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk X-only ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 42. Dit depot is onder nummer 1203975 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 juni 2010.
2. Op 30 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Europese inschrijving 638833 van het woordmerk ONLY, ingediend op 25 september 1997 en ingeschreven op 7 januari 2000 voor waren in de klassen 14, 18 en 25;
  - Benelux inschrijving 584120 van het woordmerk ONLY, ingediend op 12 oktober 1995 voor waren in klasse 25.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is ter kennis gebracht van partijen op 31 augustus 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 28 december 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 31 december 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem, overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), een termijn gesteld tot en met 28 februari 2011 om daarop te reageren.
10. Op 25 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 1 maart 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant meent dat de waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht duidelijk identiek dan wel zeer gelijkend zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

15. Het element X van het betwiste teken ziet opposant als een niet onderscheidend element, waardoor er in feite sprake is van twee identieke merken. Het enige verschil zou er volgens opposant kunnen uit bestaan dat de consument zal denken dat het om een bepaalde lijn van hetzelfde merk gaat. Daarnaast is de letter X beschrijvend voor kleding, aangezien er een maat mee pleegt te worden aangeduid (XS, XL en XXL), aldus nog opposant.

16. Visueel wordt de totaalindruk van het betwiste teken bij het relevante publiek gedomineerd door het identieke dominante element ONLY. Volgens opposant zijn de tekens in dit opzicht dan ook identiek of stemmen zij in ieder geval sterk overeen.

17. Fonetisch zal de letter X van het betwiste teken gemakkelijk aan de aandacht van het in aanmerking komend publiek ontsnappen, zo meent opposant, gelet op het identieke element ONLY. Ook op dit vlak acht opposant de tekens dan ook zeer overeenstemmend.

18. Begripsmatig betekenen beide tekens in het Engels "alleen". De letter X van het betwiste teken voegt daar volgens opposant niets aan toe, behalve dan mogelijk een aanduiding van de grootte. Opposant concludeert derhalve dat de tekens ook conceptueel overeenstemmen.

19. Op grond van het bovenstaande rest er volgens opposant geen andere conclusie dan dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder licht toe dat de X in zijn teken staat voor *extraordinary*, *executive* en *exceptional*. Hiermee geeft het teken de doelgroep aan, namelijk het hogere kader, de *executives* in onze maatschappij. Daarmee is meteen aangegeven, aldus verweerder, dat het doelpubliek van beide tekens verschillend is. Verweerder richt zich op hogeropgeleide dames in de leeftijd van 35 tot 55 jaar, die exclusieve, zakelijke en eerder klassieke producten kopen om onderscheidend over te komen. Het publiek van opposant kenmerkt zich daarentegen door een jongere leeftijd en daardoor ook een jeugdige uitstraling.

21. Ook het assortiment is volgens verweerder op generlei wijze te vergelijken; de producten van opposant zijn voor het grootste gedeelte vervaardigd uit synthetische materialen, terwijl de producten van verweerder gemaakt zijn van eersteklas materialen, zoals 100% pashmina, cashmere, zijde, leder en suède.

22. Verder wijst verweerder erop dat ook de verkoopkanalen verschillend zijn. Daar waar opposant én via internet én via retail verkoopt, handelt verweerder uitsluitend via internet. Het publiek zal dus bij het winkelen nooit met de tekens in elkaars nabijheid worden geconfronteerd, aldus verweerder.

23. Visueel zijn de tekens verschillend, zo stelt verweerder. Het ingeroepen recht wordt geschreven in witte moderne hoofdletters, gepositioneerd tegen een rode achtergrond. Het betwiste teken wordt daarentegen geschreven in klassieke cursiefgedrukte kleine azuurblauwe letters, omgeven door kleurrijke bloemen. Verweerder wijst er overigens op dat het woord "only" veel gebruikt wordt in merken en dus een zwak onderscheidend vermogen heeft, hetgeen niet geldt voor X-only. Bovendien gaat het om betrekkelijk korte tekens, waardoor verschillen eerder opvallen en hecht de consument meer belang aan het eerste deel van een woord, aldus nog verweerder.

24. Fonetisch vindt verweerder het voor de hand liggend om de tekens uit te spreken als respectievelijk [ownlie] en [eksownlie]. De letter X aan het begin wordt dus duidelijk hoorbaar uitgesproken, zodat in ieder geval het begin van de tekens fonetisch verschillend is.

25. Het ingeroepen recht betekent in het Engels "alleen, slechts, enkel". Uiteraard staat de X in het betwiste teken niet voor een maat, aldus verweerder, en dit teken heeft dan ook geen vaststaande betekenis, maar is een creatieve vondst van oprichtster. Van conceptuele verwarring kan volgens verweerder dan ook geen sprake zijn.

26. In verweerdens optiek rest er geen andere conclusie dan de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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.

28. 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."

29. 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, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***

30. 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).

31. 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).

32. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen ze gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ONLY	X-only

33. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en doordat het door middel van een koppelteken van de rest van het teken is gescheiden, behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

### ***Begripsmatige vergelijking***

34. Het ingeroepen recht is Engels voor "enig, slechts, alleen". Het Bureau acht het niet plausibel dat de letter X in het betwiste teken zal worden opgevat als een maataanduiding, zoals opposant betoogt (zie punt 15); in de door hem gegeven voorbeelden staan immers de letters S (*small*) en L (*large*) voor de maataanduiding en de letter X – in combinatie met deze letters – voor "extra". Dit geldt ook voor de benadering van verweerder, waarbij de X als aanduiding voor de exclusiviteit van zijn producten staat. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek geen specifieke betekenis aan de letter X in het bestreden teken zal toekennen.

35. Het tweede wordelement van het betwiste teken is conceptueel identiek aan het ingeroepen recht. De betekenis van dit element zal des te gemakkelijker worden gevat door het in aanmerking komend publiek, nu de voorafgaande letter noch zelfstandig, noch in combinatie met het tweede wordelement een betekenis oplevert.

36. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

37. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit één woord van vier letters en een combinatie van één letter met een woord van vier letters, daarvan gescheiden door een koppelteken.

38. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden daarvoor is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Bij korte tekens echter, zoals in het voorliggende geval, gaat deze algemene regel niet op, aangezien een dergelijk teken in één keer als een geheel wordt waargenomen. Bovendien wordt – zoals reeds hiervoor gesteld – de eerste letter los van de rest van het teken geschreven door het gebruik van een koppelteken. Hierdoor zal de aandacht van het publiek op visueel vlak eveneens naar het laatste element gaan.

39. Het mag dan zo zijn dat bij korte tekens verschillen eerder opvallen, zoals verweerder betoogt (zie punt 23), in het voorliggende geval bestaat dit verschil slechts uit één letter, die gevolgd wordt door (alle) vier identieke letters van het ingeroepen recht. Dit enkele verschilpunt kan de totaalindruk van visuele overeenstemming dan ook niet ongedaan maken.

40. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen recht en het daaraan identieke element van het betwiste teken worden uitgesproken als [oɪnly]. Gelet op deze Engelse uitspraak, ligt het voor de hand om ook de letter X van het betwiste teken in die taal uit te spreken als [eks], maar ook de Nederlandse of Franse uitspraak [jks] is niet uitgesloten. Hoe dit ook zij, in beide gevallen wordt het verschil met het ingeroepen recht gevormd door een extra lettergreep die daarvoor wordt geplaatst, hetgeen niet wegneemt dat de twee aaropvolgende lettergrepen identiek worden uitgesproken.

42. Ondanks dit verschil aan het begin van het teken, is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

43. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend.

**Vergelijking van de waren**

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

46. De warenlijsten van de (identieke) ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 14 Urwerken.	
Klasse 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.	Klasse 18 Reisnecessaires (lederwaren); reistassen (lederwaren); sleuteletuis (lederwaren); aktentassen; documententassen; kledinghoezen (reistassen); handtassen; reistassen; schooltassen; strandtassen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Sjaals; bovenkleding; confectiekleding; kledingstukken.

*Klasse 18*

47. De waren *reistassen* van het betwiste teken, al dan niet nader omschreven als *lederwaren*, zijn identiek aan de waren *reiskoffers* van het ingeroepen recht, aangezien beide woorden synoniemen zijn. De waren *reisnecessaires (lederwaren)* (reistassen met toiletbenodigdheden, zie Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14de druk) en *kledinghoezen (reistassen)* van het betwiste teken vallen onder de ruimere noemer reistassen (of reiskoffers) van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

48. De waren *sleuteletuis (lederwaren)* van het betwiste teken vallen onder de *uit leder vervaardigde producten* van het ingeroepen recht, zoals uit de toevoeging moge blijken, en zijn dus identiek daaraan.

49. De waren *aktentassen, documententassen, handtassen, schooltassen* en *strandtassen* van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming in sterke mate soortgelijk aan de waren *reiskoffers* en *koffers* van het ingeroepen recht. De essentie van al deze waren is immers dat zij ertoe dienen om allerlei spullen mee te kunnen nemen voor "onderweg". Hetzelfde doelpubliek zal vaak tegelijkertijd behoefte hebben aan diverse soorten van deze waren en ook is het gebruikelijk dat zij in alle maten en variaties worden aangeboden in dezelfde winkels, waardoor de consument er eenzelfde herkomst aan zal kunnen toedichten.

*Klasse 25*

50. De waren *kledingstukken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. De waren *sjaals, bovenkleding en confectiekleding* van het betwiste teken zijn species van het genus *kledingstukken* en dus eveneens identiek daaraan.

*Conclusie*

51. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

**A.2. Globale beoordeling**

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor sommige van de betrokken waren is het gemiddeld aandachtsniveau moeilijk vast te stellen, aangezien zij aanzienlijk kunnen verschillen in prijs. Derhalve moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

54. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Verweerder vindt het onderscheidend vermogen zwak, hetgeen hij afleidt uit het feit dat het veel wordt gebruikt in merken (zie punt 23). Het onderscheidend vermogen van een merk kan evenwel niet worden afgeleid uit de frequentie waarmee het (als onderdeel) voorkomt in het register. Evenmin betekent het feit dat een merk een betekenis heeft per definitie dat het zwak is.

55. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Overige factoren**

56. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 20-23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Anders dan verweerder suggereert, gaat het in casu om zuivere woordmerken. Zaken als exclusiviteit, leeftijd van het



doelpubliek, assortiment en verkoopkanalen kunnen bovendien in de tijd aan verandering onderhevig zijn (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

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

#### **C. Conclusie**

58. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2005550 wordt toegewezen.

60. Benelux depot 1203975 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18: alle waren.

Klasse 25: alle waren.

61. Benelux depot 1203975 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, waartegen de oppositie niet is gericht:

Klasse 42: alle diensten.

62. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 december 2011

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard