



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006393**  
**van 14 mei 2012**

**Opposant:** **2Stepzahead B.V.**  
Hoogoorddreef 73 A  
1101 BB Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Beursplein 37  
3011 AA Rotterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** SUPERTRASH (Benelux inschrijving 868927)

**Ingeroepen recht 2:** **SUPERTRASH** (Benelux inschrijving 867139)

*tegen*

**Verweerder:** **Ambika B.V.**  
Koningin Wilhelminaplein 29  
1062 HJ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** LUXURYTRASH (Benelux depot 1221218)

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

1. Op 10 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk LUXURYTRASH voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1221218 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 maart 2011.

2. Op 31 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 868927 van het woordmerk SUPERTRASH, ingediend op 10 september 2009 en ingeschreven op 10 december 2009 voor waren in de klassen 18 en 25;
- Benelux inschrijving 867139 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **SUPERTRASH**, ingediend op 29 juli 2009 en ingeschreven op 10 november 2009 voor waren in de klassen 18 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 1 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 30 september 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 4 oktober 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 1 november 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op dezelfde dag aan opposant gezonden.

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

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten en wijst erop dat de overeenstemming en de soortgelijkheid zogenaamde communicerende vaten zijn. Mocht het Bureau onverhoopt van mening zijn dat de overeenstemming tussen de tekens gering is, dan is er volgens hem toch nog sprake van gevaar voor verwarring, gezien de identiteit van de waren.

15. Auditief ligt volgens opposant de nadruk op het laatste element van de tekens, dat identiek is en bijzonder onderscheidend voor de betrokken waren. Hoewel aan het eerste (aanprijzende) element van de tekens minder gewicht dient te worden toegekend, vertonen ook deze elementen auditieve gelijkenis, omdat dezelfde klanken terugkeren, aldus opposant, die dan ook meent dat de tekens dezelfde alliteratie vertonen en daarmee in auditief opzicht sterk overeenstemmen.

16. Visueel valt volgens opposant op dat de tekens nagenoeg even lang zijn. Verder komen van de tien letters uit de ingeroepen rechten er zeven voor in het betwiste teken, en de laatste vijf letters zijn geheel identiek. Opposant vindt de visuele overeenstemming tussen de tekens dan ook zeer groot.

17. Ook begripsmatig acht opposant het element TRASH sterk onderscheidend, omdat het bijna het tegendeel beweert van wat in werkelijkheid wordt aangeboden, namelijk dure en kwalitatief hoogstaande kleding. Bovendien is zowel het element SUPER in de ingeroepen rechten als het element LUXURY aanprijzend. Opposant vindt de tekens derhalve ook begripsmatig sterk overeenstemmen.

18. Opposant meent dat het publiek zou kunnen denken dat het betwiste teken een uitbreiding of een variant is van zijn assortiment en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

### **B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder merkt op dat er een 22-tal merken voorkomen in de registers met het element TRASH voor waren in klasse 25, en maakt daaruit op dat dit woord enigszins is verwaterd voor waren in die klasse.

20. Volgens verweerder moeten de tekens globaal worden bekeken, zonder op de verschillende details ervan te letten, zoals het relevante publiek dat ook doet. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken. Visueel stemmen de tekens volgens verweerder dan ook niet overeen.

21. Het ingeroepen recht verwijst naar fantastische producten, terwijl het betwiste teken naar dure en/of weelderige producten verwijst; conceptueel stemmen de tekens dus niet overeen, zo meent verweerder.

22. Verweerder stelt vast dat het betwiste teken merkelijk langer is dan de ingeroepen rechten en volgens hem is de uitspraak dan ook geheel verschillend.

23. Verweerder acht een vergelijking van de waren in casu niet relevant, aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Verwarring is volgens hem niet te duchten, weshalve hij het Bureau verzoekt de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### **III. BESLISSING**

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

24. 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.

25. 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."

26. 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 Schuhfabrik Meyer, 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**

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 868927):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SUPERTRASH	LUXURYTRASH

*Begripsmatige vergelijking*

30. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, *arrest Lloyd*, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, *arrest Respicur*, T-256/04, 13 februari 2007; *arrest Aturion*, T-146/06, 13 februari 2008 en *arrest Galvalloy*, T-189/05, 14 februari 2008). Beide tekens bevatten het identieke woord TRASH (Engels voor "rotzooi, troep, rommel"), voorafgegaan door de kwaliteitsaanduidingen SUPER, respectievelijk LUXURY (luxe(artikel)).

31. 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). In casu kunnen de woorden SUPER en LUXURY een hoedanigheid aanduiden van de betrokken waren, en zijn zij dus beschrijvend.

32. Bovendien hebben de elementen SUPER en LUXURY in de gegeven combinatie ook eenzelfde begripsmatige connotatie, namelijk een (overtreffende trap van) aanprijzing.

33. De tekens zijn in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

34. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van 10 respectievelijk elf letters, ook te lezen als twee aan elkaar geschreven woorden, waarvan het laatste identiek is.

35. In het algemeen zal de consument 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), maar zoals hierboven reeds opgemerkt, is dit eerste deel bij beide tekens beschrijvend en wordt dus de aandacht getrokken door het tweede deel. Ook bevat het eerste deel twee identieke letters, namelijk de U en de R.

36. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

37. Zoals gezegd, zijn de tekens op één letter na even lang, maar het betwiste teken telt één lettergreep meer dan het ingeroepen recht. De eerste, beklemtoonde, lettergreep van beide tekens bevat dezelfde klinker, de tweede is enigszins overeenstemmend ([ER] versus [UR]) en de laatste lettergreep is identiek. De verschillende supplementaire lettergreep in het midden van het betwiste teken kan een zekere mate van auditieve overeenstemming dan ook niet geheel wegnemen.

38. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

39. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief stemmen zij in zekere mate overeen.

***Vergelijking van de waren***

40. 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).

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

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; tassen, reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en	

wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	
Klasse 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.	Klasse 25 Dameskleding.

43. De *dameskleding* van het betwiste teken maakt deel uit van de algemene aanduiding *kleding* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan (GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

#### A.2. Globale beoordeling

44. 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.

45. 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 C-342/97, reeds geciteerd). In casu zijn de betrokken waren identiek, hetgeen de slechts zekere mate van overeenstemming van de tekens met name op visueel en op auditief vlak compenseert.

46. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot het reguliere bestedingspatroon van elke consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

47. 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 voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

48. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak FIFTIES (reeds aangehaald) dat wat de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

49. Het merk en het teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het

ingeroepen recht. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, 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**

50. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het element TRASH een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het meermaals blijkt voor te komen als onderdeel van een merk (zie punt 19), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig is uitgesloten 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; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu is aan geen van deze voorwaarden voldaan.

51. 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**

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

53. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, hoeft dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot het tweede ingeroepen recht.

## **IV. BESLUIT**

54. Oppositie 2006393 wordt toegewezen.

55. Beneluxdepot 1221218 wordt niet ingeschreven.

56. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 mei 2012



Willy Neys

Camille Janssen

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Vincent Munier