

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

**N° 2007755**

**van 6 mei 2015**

**Opposant:** **Bally Schuhfabriken AG**  
Via Industria 1  
6987 Caslano  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **V.O.**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**  (Internationale inschrijving 170583)

**Ingeroepen recht 2:**  (Internationale inschrijving 324742)

**Ingeroepen recht 3:** BALLY (Europese inschrijving 103424)

*tegen*


**Verweerder:** **Lieven DE RECHTER**  
Austerheimvegen 93 a  
4050 Sola  
Noorwegen

**Gemachtigde:** **KEYMARKS BVBA**  
Opaallaan 11  
1030 Brussel  
België

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1247495)

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

1. Op 13 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 3, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1247495 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2012.

2. Op 31 juli 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 170583 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 25 juli 1953 voor waren in de klassen 1 tot en met 33;

- Internationale inschrijving 324742 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 2 november 1966 voor waren in de klassen 1, 3, 4 en 25;

- Europese inschrijving 103424 van het woordmerk BALLY, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 19 september 2000 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op 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 6 augustus 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 oktober 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 10 december 2012 heeft de opposant argumenten en bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 13 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 februari 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en op de gebruiksbewijzen. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 5 maart 2013.

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 schetst een korte ontstaansgeschiedenis van zijn onderneming en wijst erop dat zijn ingeroepen rechten al meer dan 160 jaar wereldwijd een uitstekende reputatie genieten, met name op het gebied van schoeisel. Zijn merken hebben van huis uit een groot onderscheidend vermogen, aangezien ze op generlei wijze verwijzen naar de onderliggende waren en opposant beklemtoont dat dit onderscheidend vermogen nog is toegenomen als gevolg van het langdurig en intensief gebruik van de merken.

15. Opposant meent dat de figuratieve elementen van de ingeroepen rechten louter decoratief zijn en niet zullen worden opgemerkt door het in aanmerking komend publiek. Bij het betwiste teken dient volgens opposant het element Billy als dominant te worden aangemerkt; de overige elementen zijn hetzij beschrijvend en dus weinig onderscheidend, hetzij in een kleiner lettertype en in een ondergeschikte positie weergegeven.

16. Opposant omschrijft de stijl van de tekens als "schoonschrijffletters", waarbij het schrift wordt gekenmerkt door de zwierige rondingen, het gebruik van dikke en dunne lijnen, alsmede het aan elkaar schrijven van de letters. Daarnaast hebben de merken en het dominante element van het teken hetzelfde aantal letters in dezelfde volgorde en verschilt enkel de tweede letter, hetgeen echter volgens opposant niet zal worden opgemerkt omdat deze letter wordt geflankeerd en overschaduwd door de grotere letters B en L. Uit dit alles concludeert opposant dat de tekens op visueel vlak in sterke mate overeenstemmen.

17. Opposant is van oordeel dat de beschrijvende dan wel ondergeschikte elementen van het betwiste teken niet zullen worden uitgesproken. Het element X zal volgens hem niet worden beschouwd in samenhang met het woord Billy, maar als een losstaand element en dus evenmin worden

uitgesproken. Derhalve spitst opposant de auditieve vergelijking toe op de woorden BALLY en BILLY en komt zodoende tot de conclusie dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming.

18. Opposant licht toe dat zijn ingeroepen rechten verwijzen naar de familienaam van de oprichter van zijn onderneming. Billy is een bekende voornaam en opposant acht de tekens op begripsmatig vlak dan ook identiek.

19. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant ten dele identiek en voor het overige in sterke mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

20. Opposant wijst er nog op dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat eenzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, al naargelang het erdoor aangeduide type waren of ter onderscheiding van verschillende productlijnen. Daarom acht hij het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren beschouwt als twee afzonderlijke, maar van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen.

21. Op grond van het bovenstaande besluit opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

22. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat daarin weliswaar sprake is van het modehuis BALLY en van winkels met die naam, maar dat nergens duidelijk uit blijkt dat de naam ook als merk wordt gebruikt voor bepaalde producten. Verder stelt verweerder vast dat een aantal stukken geen betrekking heeft op de relevante periode of op de Benelux. Hij concludeert dan ook dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten in de relevante periode niet afdoende is aangetoond.

23. Verweerder wijst erop dat de internationale pers de ingeroepen rechten omschrijft als Zwitserse merken die hun reputatie over de voorbij decennia zijn kwijtgespeeld en thans (eind 2011) opnieuw een internationale reputatie trachten op te bouwen. Aan dergelijke, wat verweerder noemt "weggedeelde" en "vergeten" merken kan volgens hem geen bijzonder onderscheidend vermogen worden toegedicht.

24. Ten aanzien van de betrokken waren en diensten ziet verweerder een zekere soortgelijkheid tussen de ingeroepen waren producten om schoenen schoon te maken, te poetsen en de reinigingsproducten van het betwiste teken, althans voor zover deze een gelijkaardige toepassing hebben. Daarnaast acht hij de waren in klasse 25 identiek dan wel soortgelijk, maar de diensten van het betwiste teken zijn volgens hem noch soortgelijk noch complementair aan of concurrerend met de waren van de ingeroepen rechten.

25. Verweerder wijst erop dat opposant de tekens niet vergelijkt in hun totaalindruk, maar abstractie maakt van de figuratieve elementen en het betwiste teken reduceert tot het bestanddeel BILLY. Zelfs dat element op zich vindt verweerder voldoende verschillend van de ingeroepen rechten,

maar bovendien bevat het betwiste teken nog heel wat andere (verbale en figuratieve) elementen, waardoor de totaalindruk op auditief en visueel vlak zeker niet overeenstemmend is.

26. Bovendien zal dit teken door het publiek worden opgevat als “de club van Billy X” of “de X club van Billy”, waardoor eventuele auditieve of visuele overeenkomsten worden gecompenseerd, zo stelt verweerder. Immers, de familienaam van opposants oprichter is niet algemeen gekend in de Benelux en volgens eigen genealogisch onderzoek heeft verweerder ontdekt dat het ook geen gangbare naam is in de Benelux, zodat hij door dit publiek niet als dusdanig zal worden herkend.

27. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

28. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 mei 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 mei 2007 tot 23 mei 2012.

31. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

32. Opposant dient ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten de volgende stukken in:

- 1) Afdrukken van opposants website met advertentie-affiches voor schoenen in de periode 1851-1920;
- 2) Afdrukken van opposants online store met een aantal voorbeelden van de waren die worden aangeboden onder de ingeroepen rechten;
- 3) Een uitspraak in een oppositiebeslissing van OHIM (BALLY/NALLY);
- 4) Een uitspraak in een oppositiebeslissing van INPI (BALLY/BOLLYSHOP);
- 5) Een gezamenlijke verklaring van de President en de Legal Counsel van opposants onderneming;
- 6) Foto's met voorbeelden van gebruik;
- 7) Een certificaat van een notaris;

- 8) Een afdruk van alle officiële Bally-winkels in de EU en een foto van een winkel in Amsterdam;
- 9) Artikelen uit diverse modebladen;
- 10) Afdrukken van Internet Wayback Machine;
- 11) Een afdruk van Myprestigium.com 2010-2011;
- 12) Afdrukken van opposants website, bevattende nieuwsberichten;
- 13) Afdrukken van opposant website met de herfst/wintercollectie 2011;
- 14) Foto's van modeshows op Style.com;
- 15) Een afdruk van Facebook;
- 16) Afdrukken van mediacampagnes;
- 17) Een artikel uit Wikipedia onder het lemma "Bally Shoe";
- 18) Een afdruk van de website Perfumenetwork.com.

33. De afdraken hierboven onder (1) bieden een historisch overzicht van opposants onderneming vanaf 1851 en een aantal advertentie-affiches voor schoenen. Blijkens het overzicht wint opposants onderneming reeds aan het einde van de 19<sup>de</sup> eeuw aan populariteit en "[...] the brand expands across Europe and into South America". Nog steeds volgens het overzicht breidt opposants collectie zich in de jaren 1950-1970 uit tot "handbags, other leather accessories and ready-to-wear", maar daar worden geen voorbeelden van gegeven, noch is duidelijk in welk territoir die uitbreiding heeft plaatsgevonden.

34. Blijkens de stukken onder (2) worden op opposants online store de volgende producten te koop aangeboden: kleding, schoeisel, sjalen, riemen, tassen, handtassen, portefeuilles, etuis (ipadholder), sleutelhangers. De afdraken van aldaar gepresenteerde catalogi dateren van het voorjaar 2012, dit is na de relevante periode, maar de afdraken van Internet Wayback Machine (10) bevatten een aantal webpagina's tussen februari en juli 2011 en bevestigen dus het gebruik tijdens deze periode. Dit laatste geldt ook voor de afdruk van Myprestigium.com (11) en de wintercollectie 2011 (13), die schoenen, kleding en tassen tonen uit de collectie 2010-2011.

35. Van de door opposant aangedragen oppositiebeslissingen van OHIM en INPI (3 en 4) heeft het Bureau met belangstelling kennis genomen, maar het wijst erop dat het zelfstandig de bewijzen van gebruik dient te beoordelen en niet zonder meer mag uitgaan van de bevindingen van andere instanties.

36. In de verklaring (5) verklaren de genoemde vertegenwoordigers dat opposant de ingeroepen rechten sinds 1953 gebruikt voor de verkoop van *shoes, accessories, handbags and clothing*, met inbegrip van de jaren 2007-2012 en de Benelux. Het feit dat dit stuk niet afkomstig is van een onafhankelijke bron maar van opposant zelf (of zijn vertegenwoordiger), brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat dit als bewijsmiddel is uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

37. De foto's (6) met voorbeelden van gebruik omvatten foto's van schoenen, handtassen en één paar schoenzolen, maar zijn niet gedateerd en geven geen aantallen of plaats van gebruik.

38. Het notariële certificaat (7) is afgegeven door een Zwitserse notaris te Schönenwerd en gedateerd 25 mei 2000. De notaris verklaart daarin dat "[...] Bally is not only a famous trademark but also the name of a very wellknown and prominent family." De activiteiten van deze familie hadden

luidens de verklaring “[...] in the shoe sector [...] an overwhelming success and in the course of the years it resulted in the world-wide renown which today the name Bally enjoys.” Verder breidde het productgamma geleidelijk uit sinds het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw, “so as to include also chemical-technical products, watches, perfumery, articles of clothing of all kinds, leather goods and further items”. Ten slotte vermeldt het certificaat dat tegen eind 1999 de Bally groep eigenaar was van 341 detailhandels wereldwijd, waaronder in België, Nederland en Luxemburg, en een omzet realiseerde van 686 miljoen Zwitserse francs.

39. Stuk (8) bevat een kaart van Europa met daarop de locatie van een 21-tal Bally-winkels. Daarnaast wordt een foto gepresenteerd van een winkel in de PC Hoofdstraat in Amsterdam, volgens opposant “de meest bekende en meest luxueuze winkelstraat van Nederland”.

40. Stuk (9) bevat artikelen in de modebladen Marie Claire, Vogue, Ykone en Elle over de jaren 2009-2012. In verschillende artikelen wordt een historiek geschetst van opposants onderneming en wordt deze gepresenteerd als een wereldwijde speler op de schoenenmarkt. Ook bevatten de tijdschriften foto's van diverse schoencollecties en links voor het al dan niet online bestellen ervan.

41. De nieuwsberichten (12 en 13) melden de opening van een Bally-winkel in Munchen, de viering van opposants 160<sup>ste</sup> verjaardag samen met Vogue en een speciale collectie schoenen en tassen, door opposant uitgebracht ter gelegenheid van de Olympische spelen van 2012. Verder blijkt uit een marktonderzoek (door Luxury Institute LLC) dat de website van opposant op alle terreinen het meest gewaardeerd wordt.

42. Stuk (14) bevat foto's van modeshows, maar biedt geen inzicht met betrekking tot plaats, duur, tijdstip en omvang van gebruik van de ingeroepen rechten.

43. Facebook (15) meldt dat opposants webshop in februari 2012 drie jaar online was, in het kader waarvan promotionele acties werden gevoerd. Verder wordt melding gemaakt van de opening van een Bally-winkel in Wenen en in Hamburg (respectievelijk in 2010 en 2011) en dat opposant een cocktailparty heeft gehouden in het Musée de la Castre in Cannes ter ere van de TFWA Wereldtentoonstelling.

44. De afdrukken van de mediacampagnes (16) bevatten diverse foto's in Vogue, Elle en een blad genaamd Bally Frankreich van mannequins en schoeisel, kleding en handtassen, al dan niet van het merk Bally.

45. Het artikel in Wikipedia (17) vermeldt opposants schoenenboutiques in Amerika, India, Azië en Europa en dat de onderneming “in 1976 [...] added clothing, handbags and other leather accessories”, maar niet duidelijk is of de ingeroepen rechten ook daadwerkelijk wereldwijd voor die artikelen zijn gebruikt in de relevante periode.

46. Stuk (18) bevat de afbeelding van één flesje parfum, genaamd Bally Masculin Men by Bally, met vermelding van de prijs in dollars.

47. Uit het bovenstaande zal reeds duidelijk zijn dat de ingediende stukken lang niet betrekking hebben op alle waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven en waarop de oppositie is

gebaseerd. De waren die in de stukken minstens worden genoemd, zijn de volgende (in de volgorde van de klasse-indeling van Nice): *chemische producten, parfumerie, horloges, sleutelhangers, producten van leer, handtassen, kledingstukken, waaronder ceintuurs, dassen, sjaals, halsdoeken en schoeisel*.

48. De waren *chemische producten* en *horloges* worden uitsluitend genoemd in de notariële verklaring (hierboven onder 7). Dat deze verklaring (per definitie) waarheidsgetrouw is, staat buiten kijf, maar dat de notaris niet het gebruik in merkenrechtelijke zin voor ogen had, blijkt alleen reeds hieruit dat hij dit gebruik geenszins nader specificeert. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de eveneens in die verklaring vermelde waren *producten van leer*, met dien verstande dat aan die producten in de andere stukken een meer concrete gestalte wordt gegeven. Voor wat betreft de waren *parfumerie* ten slotte, vindt de notariële verklaring slechts steun in één ander stuk, namelijk de foto op internet van een flesje parfum Bally Masculin Men by Bally (stuk 18), met vermelding van de prijs in Amerikaanse dollars, maar zonder aanduiding van de plaats, tijdstip, duur of omvang van het gebruik. Voor al deze waren is het bewijs van gebruik in de relevante periode en op het relevante territorium dus evident niet geleverd, zodat zij buiten beschouwing kunnen blijven bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Dit laatste geldt eveneens voor de waren *sleutelhangers*, waarvoor geen van de ingeroepen rechten is ingeschreven.

49. Ten aanzien van de overige waren is het Bureau, anders dan verweerder (zie punt 22), van oordeel dat er een voldoende link is tussen deze waren en de ingeroepen rechten; ofwel zijn deze aangebracht op de waren zelf, ofwel blijkt uit de context duidelijk dat zij dienen ter aanduiding van deze waren. Weliswaar is de verschijningsvorm van deze merken niet steeds in dezelfde uitvoering als bij het eerste en het tweede ingeroepen recht, namelijk soms ook in gewone drukletters, maar de naam BALLY is daardoor des te duidelijker waarneembaar. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze weergave kan worden aangemerkt als een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (art. 2.26, lid 3 sub a BVIE; zie in die zin HvJEU, *Bainbridge*, C-123/06, 13 september 2007).

50. Niet geheel ten onrechte merkt verweerder op dat een aantal stukken geen betrekking heeft op de relevante periode (eveneens punt 22). Dit brengt echter niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze stukken buiten beschouwing moeten blijven. Stukken van buiten de relevante periode kunnen immers dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van de betrokken merken in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, *La Mer Technology*, C-259/02, 27 januari 2004, HvJEU, *Alcon/BHIM*, C-192/03 P, 5 oktober 2004 en de aldaar aangehaalde rechtspraak en GEU, *Aire Limpio*, T-168/04, 7 september 2006).

### Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat het bewijs van gebruik van de ingeroepen rechten afdoende is aangetoond voor de waren *handtassen, kledingstukken, waaronder ceintuurs, dassen, sjaals en halsdoeken, schoeisel*. Voor de overige waren is het gebruik niet aangetoond, zodat de beslissing ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient te worden gebaseerd op de waren waarvoor het gebruik is aangetoond.

### A.2. Verwarringsgevaar



52. 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.

53. 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."

54. 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***



55. 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).

56. 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).

57. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

58. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot de twee eerste (identieke) ingeroepen rechten (internationale inschrijvingen 170583 en 324742):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

59. De ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit één woord, weergegeven in handgeschreven letters en daaronder een streep in het verlengde van de neerhaal van de laatste letter.

60. Het betwiste teken bestaat uit de wordelementen Billy en Club in grotere, sierlijke, handgeschreven letters, met daartussenin een nog grotere, zwarte letter X, mogelijk ook op te vatten als de grafische weergave van een sint-andrieskruis. Onder dit geheel bevindt zich een dunne streep en daaronder, in veel kleinere letters, de woorden STREET, CHIC, CITY en REBEL, telkens van elkaar gescheiden door een klein horizontaal streepje.

61. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is dit het geval bij de ingeroepen rechten, nu de figuratieve elementen daarin beperkt zijn tot een handgeschreven lettertype en een lange haal onder het gehele woord. Maar ook bij het betwiste teken zijn de figuratieve elementen sober te noemen: eveneens een handgeschreven lettertype, een fors weergegeven letter en een dunne lijn onder dit geheel. In ieder geval zijn de wordelementen Billy, X en Club opvallend en centraal weergegeven in het teken, en worden zij niet overheerst door de beeldelementen.

62. 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). Het eerste van de hierboven genoemde wordelementen, Billy, is op één letter na identiek aan de ingeroepen rechten. Weliswaar is met name de eerste letter daarvan sierlijker weergegeven dan bij de ingeroepen rechten, maar het meest opvallende blijft toch dat het in beide gevallen gaat om een handschrift en de letter B zal duidelijk als dusdanig worden herkend. Bovendien wordt dit woord van het volgende gescheiden door de grote letter X (of geometrische figuur), zodat het enigszins een zelfstandige plaats inneemt in het teken. De grote letter X (of het grafische element) en het wordelement Club kunnen een zekere mate van visuele overeenstemming niet opheffen en dit geldt zeker voor de overige wordelementen, die veel kleiner en in ondergeschikte posities zijn weergegeven.

63. De merken en het teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

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

65. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het element Billy van het betwiste teken is op één letter na ook fonetisch identiek aan de ingeroepen rechten. Daar moet wel worden aan toegevoegd dat dit element nog wordt gevolgd door andere verbale elementen. Wat de elementen STREET, CHIC, CITY en REBEL betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet bij de uitspraak zullen worden betrokken. Deze zijn immers heel klein en in een ondergeschikte positie weergegeven. Daardoor kunnen zij worden opgevat als een onderschrift en bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). De elementen “X” en “Club” anderzijds zijn niet overeenstemmend en maken het teken langer, waardoor zij de mate van auditieve overeenstemming afzwakken.


66. De merken en het teken zijn in hun auditieve totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

67. Geen van de tekens heeft een betekenis, ook al zou de consument er een (familie)naam in herkennen. Het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam betekent immers niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HVJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Dit laatste is naar het oordeel van het Bureau in casu evenwel niet het geval; opposants oprichting gaat naar eigen zeggen meer dan anderhalve eeuw terug en de naam van zijn oprichter is niet bekend in de Benelux.

68. De tekens hebben geen vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 103424):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BALLY	

69. Afgezien van de schrijfwijze is dit recht identiek aan de voorgaande, zodat hetgeen hierboven is overwogen, onverkort van toepassing is op dit ingeroepen recht.

70. De merken en de tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen rol spelen bij de beoordeling.

*Conclusie*

71. De merken en het teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen rol spelen bij de beoordeling.

***Vergelijking van de waren en diensten***

72. 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).

73. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het daadwerkelijk gebruik is aangetoond.

74. Hierboven is vastgesteld dat het gebruik van de ingeroepen rechten slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, zodat de oppositie tot deze waren moet worden beperkt. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b><u>Internationale inschrijving 170583</u></b>	
	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Classe 18 Sacs à main. <i>Handtassen.</i>	
Classe 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. <i>Kledingstukken, waaronder laarzen, schoeisel en pantoffels.</i>	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; Kleinhandelsdiensten inzake parfumerieën, cosmetische middelen, kleding, modeartikelen en -accessoires; import en export; organisatie van evenementen voor commerciële doeleinden; informatie en advisering inzake voornoemde diensten.
<b><u>Internationale inschrijving 324742</u></b>	
Classe 25 Chaussures. <i>Schoeisel.</i>	
<b><u>Europese inschrijving 103424</u></b>	
Klasse 18 Handtassen.	
Klasse 25 Kledingstukken, waaronder ceintuurs, dassen, sjaals en halsdoeken, schoeisel.	

Klasse 3

75. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, gebruiksdoel en bestemming verschillend van de waren van de ingeroepen rechten. Deze waren zien op de persoonlijke verzorging dan wel op het reinigen en poetsen, terwijl de waren van de ingeroepen rechten betrekking hebben op kleding en accessoires daarvoor. Deze waren worden niet vervaardigd door dezelfde fabrikanten en kennen ook niet dezelfde distributiekkanalen, zodat de consument er niet gemakkelijk een gemeenschappelijke herkomst kan aan toedichten. Ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend. Het gegeven dat het publiek er eventueel mee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht, kan op zich het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en kleding anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt (zie in die zin GEU, Tosca blu, T-150/04, 11 juli 2007).

#### *Klasse 25*

76. De waren *kledingstukken* en *schoeisel* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek daaraan. De waren *hoofddeksels* van het betwiste teken zijn kledingstukken die het hoofd bedekken en zijn dus identiek dan wel in sterke mate soortgelijk aan de waren *kledingstukken* van de ingeroepen rechten.

#### *Klasse 35*

77. 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.

78. In deze context dient er aan 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, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

79. In casu heeft het betwiste depot betrekking op detailhandelsdiensten. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

80. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit.

81. De diensten *kleinhandelsdiensten inzake kleding* van het betwiste teken zijn dan ook in zekere mate soortgelijk aan de waren *kledingstukken* van het ingeroepen recht.

82. De diensten *informatie en advisering inzake voornoemde diensten*, dit wil zeggen kleinhandelsdiensten inzake kleding, modeartikelen en accessoires, zijn dermate nauw verbonden met deze diensten (en met de waren) dat deze eveneens in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren *kledingstukken* van het ingeroepen recht. Het is volstrekt logisch dat elke dienstverlening gepaard gaat met informatie en advisering daarover.

83. Ten aanzien van de overige diensten van het betwiste teken geldt deze complementariteit niet; deze diensten kunnen betrekking hebben op velerlei soorten waren of zijn in het geheel niet gelieerd aan waren. Deze diensten worden ook door andere ondernemingen aangeboden en geen van de waren van de ingeroepen rechten bevinden zich in deze sfeer of vertonen een voldoende duidelijke band met deze diensten van verweerder om soortgelijk te worden geacht.

#### *Conclusie*

84. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (in zekere mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

### **A.3. Globale beoordeling**

85. 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.

86. 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 voorliggend geval gaat het om waren die behoren tot het courante bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddelde aandachtsniveau in casu normaal mag worden geacht.

87. 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).

88. 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). Opposant meent dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben omdat zij geen van de betrokken waren beschrijven (zie punt 14). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Derhalve moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

89. De merken en het teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de betrokken waren en diensten zijn voor een deel identiek, voor een deel (in zekere mate) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

90. Opposant brengt onder de aandacht dat het onderscheidend vermogen van zijn merken nog is toegenomen als gevolg van het langdurig en intensief gebruik, waardoor deze een verruimde beschermingsomvang genieten (zie punt 14). Het Bureau wijst er echter op dat dit geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium; voor niet soortgelijke waren en diensten is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van bekende merken (zie in die zin HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000).

91. 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 afgewezen (of toegewezen).

#### **C. Conclusie**

92. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

#### **IV. BESLUIT**

93. De oppositie met nummer 2007755 wordt gedeeltelijk toegewezen.

94. Het Benelux depot met nummer 1247495 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 35 Kleinhandelsdiensten inzake kleding, modeartikelen en –accessoires; informatie en advisering inzake voornoemde diensten.

95. Het Benelux depot met nummer 1247495 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; kleinhandelsdiensten inzake parfumerieën, cosmetische middelen; import en export; organisatie van evenementen voor commerciële doeleinden; informatie en advisering inzake voornoemde diensten.

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

Den Haag, 6 mei 2015

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga