

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007869

van 8 december 2015

Opposant: **GAULME (Société par actions simplifiée)**
325, rue Saint Martin
75003 Paris
Frankrijk

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht 1: "LE MALE"
TERRIBLE (Europese inschrijving 8785651)
Ingeroepen recht 2: L'ENFANT TERRIBLE DE LA MODE
(Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

tegen


Verweerder: **G.T.C., naamloze vennootschap**
Bosstraat 69
3560 Lummen
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1249811)

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

1. Op 20 juni 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1249811 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 juni 2012.

2. Op 30 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 8785651 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 28 december 2009 en ingeschreven op 13 juli 2010 voor waren in de klassen 3, 21 en 25;

- Het woordmerk L'ENFANT TERRIBLE DE LA MODE, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

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 en b 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 10 september 2012.

8. Ingevolge een opschorting op gezamenlijk verzoek van partijen, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 11 januari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 maart 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 14 maart 2013 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 19 maart 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 17 mei 2013 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 27 mei 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 en b 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. Visueel en auditief zijn de tekens volgens opposant in sterke mate overeenstemmend door de identieke elementen TERRIBLE, respectievelijk ENFANT TERRIBLE.

15. Conceptueel zal het eerste ingeroepen recht worden begrepen als “de verschrikkelijke/tegendraadse man”. Ook L'ENFANT TERRIBLE in zowel het betwiste teken als het tweede ingeroepen recht heeft de betekenis “een tegendraads man/persoon”, zodat de tekens op dit vlak volgens opposant identiek zijn.

16. Opposant stelt vast dat de waren in klasse 25 identiek zijn. Daarnaast ziet hij een duidelijk verband tussen de overige waren, aangezien het daarbij gaat om mode-accessoires. De diensten van het betwiste teken ten slotte, acht opposant soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten, aangezien deze diensten betrekking hebben op deze waren.

17. Opposant stelt dat zijn tweede ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs voor parfum, kledij en accessoires. “L'enfant terrible de la mode” is immers een bijnaam van opposants ontwerper Jean-Paul Gaultier. Opposants firma is de vennootschap rond deze Franse ontwerper en sinds het begin van de jaren 1980 wordt deze benaming consequent gebruikt ter aanduiding van producten van zijn hand, aldus opposant, die ruim 50 stukken bijvoegt ter ondersteuning van deze stellingen.

18. Opposant wijst nog op de vaak voorkomende marketingtechniek van sub-branding, waardoor de consument vertrouwd is met het gebruik van overeenstemmende logo's en merken door eenzelfde onderneming. Volgens hem is het dan ook onvermijdelijk dat de consument de in het geding zijnde tekens met elkaar zal verwarren en zal menen dat deze afkomstig zijn van eenzelfde onderneming.

19. Gelet op het bovenstaande, meent opposant dat de oppositie moet worden toegewezen en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken af te wijzen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder wijst erop dat de oppositie niet is ingediend door Jean-Paul Gaultier, zodat opposant niet diens bijnaam "L'enfant terrible de la mode" kan invoeren als zijn algemeen bekend merk.

21. Derhalve vergelijkt verweerder het betwiste teken met het eerste ingeroepen recht en komt zodoende tot de bevinding dat de tekens zowel visueel als auditief verschillend zijn. Conceptueel hebben ze slechts het woord "terrible" gemeen, maar dat is een algemeen gebruikt woord, en bovendien is "enfant terrible" een vaste uitdrukking, aldus verweerder, die concludeert dat de tekens ook in dit opzicht verschillend zijn.

22. Volgens verweerder zijn alleen de waren in klasse 25 identiek en zijn de overige waren niet soortgelijk of complementair; bovendien meent hij dat opposant zich niet kan beroepen op de waren en diensten in de klassen 9, 14, 18 en 35.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Het algemeen bekende merk

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. Opposant beroept zich op het teken L'ENFANT TERRIBLE DE LA MODE, volgens hem een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. Op grond van regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") beschikt de opposant over een termijn van twee maanden (vanaf de mededeling van aanvang van de procedure) om stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het ingeroepen recht blijkt.

27. Opposant dient de volgende stukken in ter staving van de algemene bekendheid van dit ingeroepen recht:

1. Een uittreksel uit *Encyclopaedia Universalis*;
2. Een uittreksel uit *Wikipedia*;
3. Een artikel van de website van de Franse radio *Radio.vl*;
4. Een artikel uit *Pure People*;
5. Een artikel uit een Russisch tijdschrift;
6. Een artikel uit *T.P.E: Le Parfum*;
7. Voor- en achterflap van het boek *La planète mode de Jean-Paul Gaultier, de la rue aux étoiles* ;
8. Een artikel ter aankondiging van het Tv-programma *Un siècle de mode: 30 portraits de grandes maisons en images*;
9. Een artikel van *Fondation Carla Bruni-Sarkozy*;

10. Een artikel uit *Pure People*;
11. Artikelen over het Festival van Cannes 2012;
12. Een artikel van de website *Quejadore.com*;
13. Een artikel uit de blog van Annie Penin;
14. Een artikel uit de krant *The Sunday Times*;
15. Een artikel uit het magazine *Feeling*;
16. Een artikel van de website *www.parmentier.be*;
17. Een uittreksel uit het *Cultureel woordenboek*;
18. Een artikel van de website *www.gayworld.be*;
19. Een artikel van de website *www.toostylish.com*;
20. Een artikel van de website van *ELLE*;
21. Een artikel uit het magazine *GRAZIA*;
22. Een artikel van de website van *RTL*;
23. Een artikel van de website *www.she.be*;
24. Een artikel van *GirlsScene.nl*;
25. Een artikel uit het magazine *Avant Garde*;
26. Een artikel van de website *Belmodo.tv*;
27. Een uittreksel uit de zoekmachine *Google*;
28. Een uittreksel uit de Franse gids *Grootmeesters van de mode*;
29. Een artikel van de website van *ELLE*;
30. Een uittreksel van de website *www.kledinginsider.nl*;
31. Een artikel uit *Vrij Nederland*;
32. Een afdruk van een site waarop parfums worden aangeboden (*www.parfumania.nl*);
33. Een aankondiging van een lezing over Jean Paul Gaultier van de *Vrije Academie Nederland*;
34. Een artikel uit het modemagazine *Vogue*;
35. Een aankondiging van een lezing bij de *Volksuniversiteit Arnhem*;
36. Een uittreksel uit de website *parfumcenter.nl*;
37. Een uittreksel uit Facebook;
38. Een uittreksel uit een blog van *Tiany Kirilove*;
39. Een uittreksel uit de Franstalige *Vogue*;
40. Een uittreksel van de website *COMMEDIA*;
41. Een artikel uit *Knack Weekend*;
42. Een overzicht van de melding *enfant terrible* op Wikipedia in diverse talen;
43. Een artikel uit de krant *De Standaard*;
44. Een artikel naar aanleiding van de lancering van een ontwerp van Jean-Paul Gaultier;
45. Een artikel uit de Amerikaanse krant *The New York Times*;
46. Een artikel van de website *www.fashiongear.com*;
47. Een artikel van de website *www.fragrantica.com*;
48. Een artikel uit *The New Yorker*;
49. Een artikel uit de krant *Het Laatste Nieuws*;
50. Een artikel van de website *www.fashionunited.be*;
51. Een blog over Jean-Paul Gaultier;
52. Een uittreksel uit een blog van *Alain Mikli*;
53. Een artikel van de website *www.lifeandcookies.nl*;
54. Een aankondiging van een tentoonstelling van Jean-Paul Gaultier in Rotterdam.

28. Vooropgesteld zij dat het Bureau geenszins in twijfel trekt dat de Franse modeontwerper Jean-Paul Gaultier, in ieder geval van naam, wijde bekendheid geniet; voor zover deze reputatie al niet zonder meer zou mogen worden aangenomen, wordt zij in ieder geval bevestigd door hogervermelde stukken. Uit al deze stukken blijkt dat hij vaak werd en wordt aangeduid als "enfant terrible" en/of "l'enfant terrible de la mode". Dit wordt niet betwist door verweerder (zie overweging 20). Uit de combinatie van beide voorgaande gegevens volgt dat het publiek een associatie kan maken tussen deze benaming en de modeontwerper. Dit wil echter geenszins zeggen dat deze aanduiding per definitie door het publiek wordt opgevat als merk, laat staan als algemeen bekend merk, voor de waren in kwestie. Bovendien blijkt uit geen enkel van de ingediende stukken een band tussen opposant en de ontwerper en evenmin dat er enig product op de markt is gebracht onder de bijnaam van deze ontwerper. Aangezien het teken dus niet is gebruikt voor enig product, kan het ook geen algemeen bekend merk zijn.

Conclusie

29. Opposant heeft niet aangetoond dat zijn tweede ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van het Verdrag van Parijs. Dit ingeroepen recht dient derhalve buiten beschouwing te worden gelaten en de oppositie zal worden geacht alleen nog gebaseerd te zijn op het ingeschreven ingeroepen recht.

A.2. Verwarringsgevaar

30. 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."

31. 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

32. 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).

33. 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).

34. 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).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk twee, vier en acht letters. De letters zijn in het rood weergegeven met verschillende "halen"; de eerste twee woorden staan tussen aanhalingstekens. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit vier woorden van respectievelijk één, twee, zes en acht letters. De eerste twee woorden (I AM) zijn veel kleiner en in een lichtere tint weergegeven dan de rest van het teken. Van de eerste letter van de volgende twee woorden is slechts de onderste, respectievelijk bovenste helft weergegeven.

37. 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 GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, nu de figuratieve elementen van zowel het merk als het teken slechts bestaan uit het gebruik van een basale kleur en een specifieke opmaak van de letters en woorden. Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak en de aandacht zal in eerste instantie worden getrokken door de verbale elementen.

38. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), gaat dit in casu bij het betwiste teken niet geheel op, aangezien de eerste woorden (I AM) zodanig klein en in een lichtere kleur

zijn weergegeven dat ze nauwelijks opvallen. Bovendien wordt de aandacht nog verder afgeleid van dit deel doordat de eerste twee letters van de volgende woorden afwijkend zijn weergegeven.

39. Dit laatste zal echter niet beletten dat de consument in het teken spontaan de woorden ENFANT TERRIBLE zal herkennen. Weliswaar zal de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat hij het teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

40. Merk en teken hebben het element TERRIBLE gemeenschappelijk. Dit is weliswaar niet het eerste element, maar in casu zijn de belangrijkste elementen van zowel het merk als het teken boven elkaar geplaatst en komt noch het bovenste noch het onderste element duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel. Het zou dan ook onnatuurlijk zijn te stellen dat het bovenste woord dominant is, louter omdat dit het eerste bestanddeel van merk en teken is (GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005). Evenmin is er reden toe om het onderste bestanddeel als dominant aan te merken, maar dit neemt niet weg dat het identiek is en bij beide tekens op dezelve positie voorkomt, waardoor reeds een zekere visuele overeenstemming tussen de tekens gegeven is.

41. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

42. Gelet op de aard van de figuratieve elementen van de tekens spelen deze uiteraard geen enkele rol bij de fonetische weergave, wellicht met uitzondering van de elementen I AM in het betwiste teken, die door hun bescheiden weergave mogelijk aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen. Zo dit laatste al niet het geval is, zullen deze elementen worden opgevat als een bijschrift en bovendien zal een merk, bestaande uit meerdere elementen vaak worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (in die zin GEU, Green by Misako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

43. Fonetisch hebben merk en teken dus dezelfde lengte, structuur en intonatie. Bovendien is het element TERRIBLE, dat zowel in merk als in teken ongetwijfeld op zijn Frans zal worden uitgesproken, identiek.

44. Merk en teken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

45. Het identieke element TERRIBLE, zal door het in aanmerking komend publiek terstond worden begrepen als "verschrikkelijk". LE MALE betekent "de man/vent/kerel" (Van Dale, Groot woordenboek Frans) en ENFANT "kind". Echter, in de gegeven context zal dit laatste niet als dusdanig worden opgevat, aangezien *enfant terrible* een vaste uitdrukking is, zowel in het Frans als in het Nederlands en het Engels: een "persoon die door zijn onverantwoordelijke, indiscrete, vrijmoedige uitspraken anderen uit zijn groep in verlegenheid brengt of bepaalde belangen van hen in gevaar brengt" (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands). Het ligt voor de hand dat het publiek het ingeroepen recht zal opvatten als zijnde min of meer een variant op deze staande uitdrukking.

46. In die context ligt het eveneens voor de hand dat het publiek de elementen I AM ook begripsmatig zal veronachtzamen. Bovendien zijn deze zoals gezegd onopvallend weergegeven en passen zij ook taalkundig niet in het geheel (twee Engelse woorden in een Franstalig verband).

47. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren en diensten

49. 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).

50. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

51. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen; parfumerieën, parfums, reukwater, eau de parfum, etherische oliën, cosmetische middelen, cosmetische middelen voor het bruinen van de huid, cosmetische middelen voor de wimpers, cosmetische middelen voor de wenkbrauwen, cosmetische middelen voor de ogen, cosmetische middelen voor de lippen, cosmetische producten voor de huid, middelen voor de huidverzorging, niet voor medisch gebruik; haarlotions, tandreinigingsmiddelen, deodorantia voor persoonlijk gebruik, melk voor de toiletverzorging, talkpoeder, cosmetische oliën voor het lichaam, lichaamscrèmes, niet voor medisch gebruik, make-upproducten, scheerproducten, scheerschuim, scheergels, lotions voor na het scheren, scheerzeep, cosmeticabehoeften, shampoo; oliën, badzouten, lotions voor het baden, niet voor medisch gebruik.	
	Klasse 9 Zonnebrillen, met uitzondering van kinderbrillen.
	Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; handtassen; portemonnees; riemen; koffers en reiskoffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
Klasse 21 Niet-elektrisch gerei en vaatwerk voor	

de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt); ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk, te weten bakjes van glas, kandelaars, niet van edele metalen, glazen (houders), flesjes, niet van edele metalen, glazen ampullen (houders), bokalen, glazen stoppen, flessen, parfumverstuivers, parfumsprays, parfumsflesjes.	
Klasse 25 Boven- en onderkleding, schoeisel, uitgezonderd orthopedisch schoeisel, hoofddeksels, badpakken, badmantels, mutsen, laarzen, petten, sokken, sportschoenen, overhemden, halsdoeken, handschoenen (kleding), gymnastiek- en sportkleding, ceintuurs (kleding), dassen.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, sjaals, mutsen, handschoenen.
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; detailhandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in voornoemde producten; groothandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de verkoop (langs elektronische weg, zoals Internet) van voornoemde producten.

Klasse 9

52. De waren *zonnebrillen, met uitzondering van kinderbrillen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van het ingeroepen recht.

Klasse 14

53. De waren *edele metalen en hun legeringen, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van het ingeroepen recht

54. De waren *producten vervaardigd uit edele metalen en hun legeringen of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), 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 november 2013 (laatste update: 20 februari 2014). 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”*.

Klasse 18

55. De waren *leder* en *kunstleder* van het betwiste teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren worden gebruikt 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 de ambachtsman dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

56. De waren *uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. Er zouden bijvoorbeeld lederen en/of kunstlederen kledingstukken en schoeisel kunnen onder vallen, die identiek zijn aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Afgezien daarvan is op deze omschrijving hetzelfde van toepassing als hetgeen hierboven in punt 54 is vermeld ten aanzien van de aldaar behandelde waren.

57. De waren *dierenhuiden* van het betwiste teken zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan diverse kledingstukken in klasse 25 van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals stola's, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

58. Wat betreft de waren *handtassen; portemonnees; riemen; koffers en reiskoffers; paraplu's, parasols en wandelstokken* van het betwiste teken zij vooraf het volgende opgemerkt. Volgens de rechtspraak zijn waren complementair 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 (arrest SISSI ROSSI, T-169/03, 1 maart 2005).

59. Waren als schoeisel, kledingstukken, hoeden of handtassen kunnen (naast hun hoofdfunctie) een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Om die reden is het in de modebranche heel gebruikelijk om deze producten onder één dak te verkopen, om zodoende de outfit van de klant zo compleet mogelijk te maken. Want wat is een mooie broek, zonder bijpassende ceintuur, of een prachtige jas zonder passende tas, en schoenen die het geheel completeren?

60. Wanneer de modegevoelige man of vrouw op reis gaat, wil hij of zij al deze prachtige artikelen bovendien vervoeren in tassen die op elkaar zijn afgestemd: de koffer past dan vaak in dezelfde lijn als de beautycase of de toilettas, de tas voor eventuele handbagage ook weer bij de koffer. Ook de paraplu of het parasolletje kan op het geheel worden afgestemd.

61. De verkooppunten voor producten als reistassen zijn vaak dezelfde als de verkooppunten voor paraplu's en wandelstokken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat één bepaald merk al deze verschillende producten, bijvoorbeeld met een opgedrukt logo, verkoopt. Tenslotte is het gebruikelijk dat modehuizen dergelijke producten onder dezelfde of afgeleide merken verkopen (zie in die zin eveneens

BBIE, oppositiebeslissing 2002109, bevestigd door Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, beide reeds aangehaald).

62. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde op eenzelfde manier, voor wat betreft de beoordeling van de verbanden tussen de verschillende bovengenoemde waren: “[dat] rekening [moet] worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden 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 verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals handtassen, van klasse 18. Deze eventuele coördinatie hangt af van de betrokken consument, het soort activiteit waarvoor deze uitstraling wordt gevormd (met name werk, sport of vrije tijd) of de marketinginspanningen van de marktdeelnemers in de sector. Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming” (GEU, Piranha, T 443/05, 11 juli 2007).

63. De waren *zwepen* en *zadelmakerswaren* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van het ingeroepen recht.

Klasse 25

64. De waren *schoeisel*, *hoofddeksels*, *mutsen* en *handschoenen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De waren *kledingstukken* zijn identiek aan *boven- en onderkleding* en de waren *sjaals* (Perzisch: shāl, oorspronkelijk uit het Sanskriet: śāṭī, doek; is een langwerpige stuk doek dat gedragen wordt om de hals; zie: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjaal>) zijn identiek aan *halsdoeken*.

Klasse 35

65. De diensten *reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen* van het betwiste teken zijn naar hun aard niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze diensten worden doorgaans verstrekt door gespecialiseerde reclamebureaus en niet door de ondernemingen die de waren van het ingeroepen recht fabriceren en/of leveren.

66. 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.

67. In deze context dient er aan herinnerd te worden (zoals ook reeds vermeld in punt 58) 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).

68. Deze complementariteit doet zich in casu voor tussen de detailhandels- en groothandelsdiensten van het betwiste teken op het gebied van de waren die hierboven reeds soortgelijk werden bevonden met de waren van het ingeroepen recht. Immers, tussen deze waren en diensten bestaat een zodanig nauw verband dat zij doorgaans worden verstrekt of geleverd door dezelfde of verbonden ondernemingen, waardoor de consument kan denken dat zij afkomstig zijn van één en dezelfde onderneming. Met andere woorden, de diensten van het betwiste teken *detailhandelsdiensten op het gebied van producten vervaardigd uit edele metalen en hun legeringen of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, handtassen, portemonnees, riemen, koffers en reiskoffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, sjaals, mutsen en handschoenen; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in producten vervaardigd uit edele metalen en hun legeringen of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, handtassen, portemonnees, riemen, koffers en reiskoffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, sjaals, mutsen en handschoenen; groothandelsdiensten op het gebied van producten vervaardigd uit edele metalen en hun legeringen of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, handtassen, portemonnees, riemen, koffers en reiskoffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, sjaals, mutsen en handschoenen; zakelijke bemiddeling bij de verkoop (langs elektronische weg, zoals Internet) van producten vervaardigd uit edele metalen en hun legeringen of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, handtassen, portemonnees, riemen, koffers en reiskoffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, sjaals, mutsen en handschoenen* zijn soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.

69. Voor de overige detailhandels- en groothandelsdiensten van het betwiste teken geldt dit onontbeerlijk of belangrijk verband niet en deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

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

A.3. Globale beoordeling

71. 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.

72. 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 en diensten die behoren tot het min of meer courante bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

73. 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).

74. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren in kwestie. Opposant baseert de oppositie mede op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs (zie punt 17), maar slaagt er niet in deze algemene bekendheid daadwerkelijk aan te tonen (zie onderdeel A.1).

75. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en zijn begripsmatig overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels 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 diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een verwante onderneming en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze waren en diensten.

B. Overige factoren

76. Met betrekking tot de door opposant aangevoerde marketingtechniek van sub-branding (zie punt 18), zij opgemerkt dat deze geen afbreuk kan doen aan het verwarringscriterium, luidens hetwelk er geen gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van niet-soortgelijke diensten.

C. Conclusie

77. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

78. De oppositie met nummer 2007869 wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Het Benelux depot met nummer 1249811 wordt niet ingeschreven voor de identieke en soortgelijke waren en diensten, te weten:

Klasse 14: uit edele metalen en hun legeringen vervaardigde producten of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 18: uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; handtassen; portemonnees; riemen; koffers en reiskoffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.

Klasse 25: alle waren.

Klasse 35: detailhandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in voornoemde producten; groothandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de verkoop (langs elektronische weg, zoals Internet) van voornoemde producten.

80. Het Benelux depot met nummer 1249811 wordt wel ingeschreven voor de niet-soortgelijk waren en diensten, te weten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 14 edele metalen en hun legeringen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Klasse 18: leder en kunstleder; zweepen en zadelmakerswaren.

Klasse 35 reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; detailhandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in voornoemde producten; groothandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de verkoop (langs elektronische weg, zoals Internet) van voornoemde producten.

81. 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, 8 december 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten