

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2008630
van 5 juni 2014

Opposant: **DKH Retail Limited**
Unit 60, The Runnings
GL51 9NW Cheltenham, Gloucestershire
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 3528403**

SUPERDRY

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 7372378**

SUPERDRY

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 9883372**

SUPERDRY

tegen

Verweerder: **Colinda Naarden**
Durgerdamstraat 37
1507 JL Zaandam
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1263231**

SUPERCUTE★

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

1. Op 15 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **SUPERCUTE**★ voor waren in de klassen 25, 26 en 28. Het depot is onder nummer 1263231 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 februari 2013.

2. Op 30 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3528403 van het woordmerk SUPERDRY, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 22 juni 2005 voor waren in klasse 25;
- Europese inschrijving 7372378 van het woordmerk SUPERDRY, ingediend op 28 oktober 2008 en ingeschreven op 21 juli 2009 voor waren in de klassen 3, 20 en 21;
- Europese inschrijving 9883372 van het woordmerk SUPERDRY, ingediend op 11 april 2011 en ingeschreven op 2 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 25 en 26 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 7 mei 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juli 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 juli 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 september 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 16 september 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 september 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 november 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 november 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 januari 2014.

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. Volgens opposant hebben de ingeroepen rechten een zeer sterk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren vanwege hun intensief gebruik en promotie. Opposant dient ter ondersteuning van deze stelling diverse stukken in.

15. De ingeroepen rechten en het bestreden teken bestaan volgens opposant uit acht respectievelijk negen letters, waarvan vijf identiek en in dezelfde orde geschikt zijn. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van het merk. Het versierende figuratieve element in het bestreden teken neemt de visuele overeenstemming niet weg. De merken en het teken zijn volgens opposant dan ook zeer overeenstemmend. Opposant verwijst naar diverse beslissingen van het Bureau en het BHIM (Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt) om deze stelling te ondersteunen. Ook auditief is er volgens opposant sprake van een hoge mate van overeenstemming, aangezien het eerste deel, SUPER, identiek is. Nu de merken en het teken het element SUPER delen, dat in alle talen van de Benelux naar het begrip superioriteit verwijst, is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming volgens opposant.

16. Volgens opposant zijn de waren in klasse 25 identiek. De waren in klasse 26 van verweerder zijn identiek aan bepaalde waren in klasse 25 (zoals geprinte T-shirts, geborduurde T-shirts en sweatshirts) en aan bepaalde waren in klasse 16 (smeltbare warmteoverdrukplaatjes (niet-textiel) om aan te brengen op kledij; overdrukmetaal). Voorts zijn de waren in klasse 26 van verweerder volgens hem soortgelijk aan "gerei voor de huishouding" in klasse 21 van opposant.

17. Hoewel het SUPERDRY merk in één woord is ingeschreven, wordt het op ruime schaal zowel in één woord als in twee aparte onderdelen "SUPER" en "DRY" of "SUPER" en een ander Engels woord gebruikt. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar bijgevoegde stukken en is van mening dat het in aanmerking komend publiek hierdoor het element SUPER met een ander Engels woord onmiddellijk met de ingeroepen rechten zal verbinden. Opposant verwijst hierbij naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake SPECSAVERS (C-252/12 van 18 juli 2013).

18. Volgens opposant komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren, hij verwijst hierbij naar rechtspraak hieromtrent.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht toe dat er sprake is van een eenmanszaak die al tien jaar actief is als webwinkel. De waren van verweerder zijn qua aard, bestemming en gebruik afwijkend van de waren van opposant, aldus verweerder.

21. Er zijn volgens verweerder in de klassen 25 en 26 veel merken met het element SUPER, waardoor de consument een onderscheid zal kunnen maken tussen al deze merken. SUPERDRY kan volgens verweerder dus niet een exclusief recht op het woord SUPER claimen. Het onderscheidend vermogen van merk en teken is volgens verweerder gelegen in het tweede woord, respectievelijk DRY en CUTE. Bovendien heeft het bestreden teken ook nog een figuratief element dat ontbreekt in de ingeroepen rechten. De merken en het teken zijn in hun totaalindruk volgens verweerder verschillend, nu ze enkel het beschrijvende algemene woord SUPER delen. Ook verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar beslissingen van het Bureau en het BHIM.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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).

27. 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).

28. De drie ingeroepen rechten zijn identiek, gemakshalve wordt er in enkelvoud naar verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUPERDRY	

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van acht letters, SUPERDRY. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit negen letters, SUPERCUTE, gevolgd door een gele ster.

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 niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen 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). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de tekens op zal splitsen in respectievelijk "SUPER" en "DRY" en "SUPER" en "CUTE".

31. In beginsel zal een consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar dit kan niet in alle gevallen opgaan. Er moet immers rekening worden gehouden met de totaalindruk die door de merken wordt

opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie in die zin GEU, T-158/05, ALLTREK, 16 mei 2007). Het element SUPER is beschrijvend, waardoor de aandacht met name uit zal gaan naar de uitgangen DRY en CUTE (vergelijk in die zin GEU, CASTELLANI, T-149/06, 20 november 2007).

32. Het element DRY zal naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek opgevat worden in de Engelse betekenis, namelijk “droog” en het element CUTE zal eveneens in de Engelse betekenis worden opgevat, namelijk “schattig” (Van Dale, Engels-Nederlands, 3de druk). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de betekenis van deze basiswoorden te kennen.

33. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

34. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit een samenstelling van twee woorden die een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten, die eerder beperkt zijn en voornamelijk het gevolg zijn van het feit dat merk en teken het beschrijvende woord “SUPER” delen, te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Vergelijking van de waren

35. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

36. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven. De waren- en dienstenlijsten van de drie ingeroepen rechten worden geconsolideerd weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfums; parfumerieën, lichaamssprays, producten voor lichaamsreiniging,	

<p>bodyspray, bodylotions, badschuim, douchegels, lippenglans, lipbalsem, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorants voor persoonlijk gebruik; toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie en deodorants, eau de cologne, aftershave; geparfumeerde luchtverfrissingsmiddelen.</p>	
<p>Klasse 9 Optische toestellen en instrumenten; Zonnebrillen, sportbrillen, brillen; Euis, koorden en kettingen voor zonnebrillen, brillen en sportbrillen; Houders voor contactlenzen; Tassen, speciaal voor laptops; Tassen en etuis voor persoonlijke digitale hulptoestellen, Elektronische kalenderagenda's, Tabletcomputers en Apparaten voor het lezen van elektronische boeken; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Hardware; Computermuizen; Matjes voor gebruik met computermuizen; Computerspelprogramma's; Computersoftware; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Fotografische apparaten en instrumenten; Telecommunicatieapparaten en -instrumenten; Telefoontoestellen, Draagbare telefoons, Slimme telefoons; Satellietnavigatieapparaten; Mp3-spelers en andere digitale audio- en videoafspeelapparatuur; Boeiboorden, Euis, Hoezen, Draagtassen en houders voor telefoons, Slimme telefoons, Draagbare telefoons, Satellietnavigatieapparaten, Mp3-spelers en andere digitale audio- en videoafspeelapparatuur, Camera's, videocamera's; Onderdelen en Accessoires voor telefoons, Slimme telefoons, Draagbare telefoons, Satellietnavigatieapparaten, Mp3-spelers en andere digitale audio- en videoafspeelapparatuur, Camera's, videocamera's; Handsfree-inrichtingen voor telefoons; Draadloze hoofdsets; Hoofdtelefoons; Luidsprekers; Microfoons; Radio's; Laders; Apparaten voor het verbinden en opladen van draagbare en in de hand te houden digitale elektronische toestellen; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Cd's, dvd' s; Geheugenkaarten; Onderdelen en accessoires voor alle voornoemde</p>	

goederen.	
<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Doekjes, Toiletpapier, Papieren afschminktissues, Vloeipapier voor het gezicht; Papieren handdoeken, tafelservetten van papier; Placemats en onderzetters van papier of karton; Pakpapier, inpakpapier en verpakkingsmateriaal; Tassen en enveloppen; Vloei; Tafellinnen van papier; Uithangborden van papier of karton; Ruiters voor registerinsteekkaarten; Papieren lootjes; Notitieboekjes; Zaknotitieboekjes; Agenda's en dagboeken; Ordners; Schrijfblokken, memoblokken, schrijfpapier; Blocnotes; Tekenpapier; Etais voor schrijfgerei; Kaarten; Kopieerpapier (schrijfbehoeften); Folios, Houders voor bladen; Persoonlijke systematische agenda's; Personal-organizermappen; Persoonlijke agenda's; Hoezen voor personal organizers; Etais voor persoonlijke planners; Adres- en telefoonboekjes; Handtekeningenboekjes; Albums; Indexkaarten; Versieringen en decoraties van papier en/of karton; Zijdepapier; Dozen van karton of papier; Papier voor mappen; Materialen voor het boekbinden; Foto's; Fotoalbums; Fotostandaards; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Plaksel en lijmen voor kantoorgebruik en voor de huishouding; Plakstroken; Plakband en afgifteapparaten voor plakband; Apparaten voor het afsnijden van plakband; Plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; Zakken (omslagen, zakjes) van papier of plastic, voor verpakking; Drukletters; Clichés; Drukwerken; Kalenders; Boeken, Boekjes, Catalogussen, Periodieken, Gedrukte publicaties, Stripboeken, Kranten en tijdschriften; Brochures, nieuwsbrieven; Briefkaarten, wenskaarten; Aanplakbiljetten; Schrijfinstrumenten; Pennen, potloden, vulpennen, balpennen; Punten voor pennen; Pennenhouders; Potloodhouders; Vullingen voor pennen en schrijfinstrumenten; Potloodvullingen; Potloodstiftenhouders; Kleurpotloden, kleurkrijt; Viltstiften; Schrijfpennen en Potloodetais en Zakjes van hard of zacht materiaal; Puntenslijpers; Potloodslijpmachines;</p>	

<p>Kantoorartikelen; Rubberen stempels; Kantoorstempels; Stempelkussens, inktkussens; Schildersezels; Schilderslinnen; Inkten; Aquarelverf voor kunstenaars; Prenten; Grafische reproducties, portretten; Lithografieën; Schrijfbehoeften en -objecten; Paperclips; Presse-papiers;Punaises; Pastelstiften; Brievenbakken en -rekken; Brievenstandaards; Briefopeners; Tekenenodigheden, -borden, -pennen en -instrumenten; Postzegel- en muntenalbums; Boekensteunen, boekenleggers; Boekenleggers; Kasten voor kantoordoeleinden; Dozen voor gebruiksvorwerpen;Draagbare archiefkoffers; Archiefbakjes; Krijt, schoolborden, aanplakborden; Elastiekjes; Stencils; Radeermiddelen, vlakgommen, wisvloeistof; Correctievloeistoffen (kantoorartikelen); Bladmuziek; Wisbare borden; Kleurboeken; Rapportmappen; Linialen; Schrijfonderleggers; Klemmen; Nietmachines; Waarschuwingborden; Ordners met bevestigingssysteem; Houders en etuis voor postzegeles en stempels; Tekenpassers; Ordners; Vouwmachines of -apparaten voor kantoorgebruik;Ringbanden en mappen; Mappen (documenten-); Documentenmappen; Klemborden; Etiketten, niet van textiel; Geografische kaarten; Muzikale wenskaarten; Papierversnipperaars [voor kantoorgebruik]; Postzegels; Punaises; Tickets; Verpakkingen; Schrijfborstels; Krijt om te schrijven; Vloeimappen; Papiersnijders (kantoorartikelen); Borduurpatronen; Papiersnijders (kantoorartikelen); Stickers, Zelfklevende bedrukte stickers, (Auto)stickers, Stickers voor op ramen, Papieren stickers [overdrukplaatjes],Plastic stickers [overdrukplaatjes], Overdrukplaatjes; Door warmte smeltbare overdrukplaatjes (niet van textiel) voor bevestiging op kledingstukken;Overdrukmetaal; Geldklemmen; Paspoorthouders; Chequeboekhouders; Boekomslagen, Boekomslagen.</p>	
Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten.	
Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; borstels;materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; Elektrische en niet-elektrische tandenborstels.	

<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels; vrijetijdskleding, sweatshirts met capuchon, spijkerbroeken, bedrukte T-shirts, jasjes, als dan niet gevoerd, hemden met korte en lange mouwen, wijde korte broeken, geborduurde T-shirts met lange mouw, bedrukte en geborduurde sweatshirts, pantalons, pullovers van fleecestof, sokken, rokken, halsdoeken, handschoenen, onderkleding.</p>	<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
	<p>Klasse 26 Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.</p>
<p>Klasse 35 Diensten van promotie en reclame, waaronder diensten die via een computer, telefoonapparatuur of telecommunicatieapparatuur, internet of een ander elektronisch netwerk worden geleverd, beheer van bedrijven, bedrijfsadministratie, kantoorwerkzaamheden, promotie van goederen op het gebied van communicatie (toestellen, pakketten van toestellen, verbindingen en berichten, accessoires, kaarten voor het verlengen van de gesprekstijd) via een elektronische database op een internetwebsite of door middel van andere elektronische middelen, zodat klanten de mogelijkheid wordt geboden om op hun gemak deze artikelen te bekijken en te kopen via de elektronische database, vanaf de internetwebsite of door middel van andere elektronische middelen; Alle voornoemde diensten ook geleverd on line vanuit een database of vanaf internet;Detailhandel in verband met de verkoop van cosmetische middelen, Parfumerieën, Kledingstukken, Hoofddeksels, Schoeisel, Zakken en Bagage, Portefeuilles, Producten van leder, Bijouterieën, Klokken,Horloges en horlogeonderdelen, brillen en Accessoires,Laptoptassen (speciaal voor laptops), tassen en etuis voor persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers, tabletcomputers en apparaten voor het lezen van elektronische boeken, Kasregisters, Rekenmachines, Gegevensverwerkende apparatuur en computers, Computerhardware, Computeraccessoires, Computersoftware, Computerspelprogramma's, apparaten voor het</p>	

opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beelden, Fotografische apparatuur en Instrumenten, Telecommunicatieapparatuur en Instrumenten, Satellietnavigatieapparaten, mp3-spelers en geluidsapparatuur voor andere digitale audioformaten en videospelers, frontjes, Etais, Hoezen, draagtassen en houders en andere onderdelen en accessoires voor telefoons, smartphones, Mobiele telefoontoestellen, Satellietnavigatieapparaten, mp3-spelers en geluidsapparatuur voor andere digitale audioformaten en video-afspeelapparatuur, Camera's en Videocamera's, handsfree-inrichtingen voor telefoons, draadloze hoofdtelefoons, Hoofdtelefoons, Luidsprekers, Microfoons, Radiotoestellen, Oplaadapparaten, apparaten voor het verbinden en opladen van draagbare en in de hand te houden digitale elektronische toestellen, Magnetische gegevensdragers, Schijfvormige geluidsdragers, Cd's, Dvd's, Geheugenkaarten, Schrijfwaren, Kantoorartikelen, Gedrukte publicaties, Om klanten in de gelegenheid te stellen de voornoemde goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een detailhandelszaak, Een catalogus met algemene handelsgoederen voor verkoop per postorder, Telefoons, Of andere middelen van telecommunicatie, Of vanaf een internetwebsite met algemene handelswaar; Het geven van advies en informatie aan klanten en mogelijke klanten bij het kiezen van cosmetische middelen, Parfumerieën, Kledingstukken, Hoofddeksels, Schoeisel, Zakken en Bagage, Portefeuilles, Producten van leder, Bijouerieën, Klokken, Horloges en horlogeonderdelen, brillen en Accessoires, Laptotassen (speciaal voor laptops), tassen en etuis voor persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers, tabletcomputers en apparaten voor het lezen van elektronische boeken, Kasregisters, Rekenmachines, Gegevensverwerkende apparatuur en computers, Computerhardware, Computeraccessoires, Computersoftware, Computerspelprogramma's, apparaten voor het opnemen, het overbrengen of

<p>het weergeven van geluid of beelden, Fotografische apparatuur en Instrumenten, Telecommunicatieapparatuur en Instrumenten, Satellietnavigatieapparaten, mp3-spelers en geluidsapparatuur voor andere digitale audioformaten en videospelers, frontjes, Euis, Hoezen, draagtassen en houders en andere onderdelen en accessoires voor telefoons, smartphones, Mobiele telefoontoestellen, Satellietnavigatieapparaten, mp3-spelers en geluidsapparatuur voor andere digitale audioformaten en video-afspeelapparatuur, Camera's en Videocamera's, handsfree-inrichtingen voor telefoons, draadloze hoofdtelefoons, Hoofdtelefoons, Luidsprekers, Microfoons, Radiotoestellen, Oplaadapparaten, apparaten voor het verbinden en opladen van draagbare en in de hand te houden digitale elektronische toestellen, Magnetische gegevensdragers, Schijfvormige geluidsdragers, Cd's, Dvd's, Geheugenkaarten, Schrijfwaren, Kantoorartikelen, Gedrukte publicaties.</p>	
--	--

B. Overige factoren

37. Volgens opposant hebben de ingeroepen rechten een zeer sterk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren vanwege hun intensief gebruik en promotie (zie overweging 14). Aan deze beoordeling zal het Bureau niet toekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

38. Volgens opposant is het in de kledingsector gebruikelijk dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren (zie overweging 18). Het gaat volgens deze rechtspraak om tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben (GEU, T-104/01, MISS FIFTIES / FIFTIES, 23 oktober 2002). Dit argument kan naar oordeel van het Bureau in onderhavig geval niet bijgetreden worden, nu het gemeenschappelijk element volkomen beschrijvend is en niet het dominerende bestanddeel betreft.

39. Hoewel het SUPERDRY merk in één woord is ingeschreven, wordt het volgens opposant op ruime schaal zowel in één woord als in twee aparte onderdelen "SUPER" en "DRY" of "SUPER" en een ander Engels woord gebruikt (zie overweging 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking

van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008). Om dezelfde reden kan het Bureau geen rekening houden met de opmerkingen van verweerder inzake de aard, bestemming en gebruik van de waren (zie overweging 20).

40. Opposant en verweerder verwijzen beide naar diverse beslissingen van het Bureau en het BHIM inzake in hun ogen vergelijkbare oppositiebeslissingen (zie overwegingen 15 en 21). Het Bureau is echter niet gebonden aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007)

C. Conclusie

41. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de toch al beperkte visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. Besluit

42. De oppositie met nummer 2008630 wordt afgewezen.

43. Benelux depot 1263231 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 5 juni 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn