



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008839
van 30 april 2015

- Opposant:** **IMPERIAL S.p.A.**
Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11 - Centergross
40050 Funo di Argelato (Bologna)
Italië
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** IMPERIAL (Europese inschrijving 256347)
- Ingeroepen recht 2:** IMPERIAL (Europese inschrijving 4909925)
- Ingeroepen recht 3:**  (Internationale inschrijving 879960)
- tegen*
- Verweerder:** **IC Music and Apparel GmbH**
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig
Duitsland
- Gemachtigde:** **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** IMPERICON (Benelux depot 1264805)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk IMPERICON voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1264805 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2013.

2. Op 10 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 256347 van het woordmerk IMPERIAL, ingediend op 9 mei 1996 en ingeschreven op 22 maart 2000 voor waren in de klassen 24 en 25;
- Europese inschrijving 4909925 van het woordmerk IMPERIAL, ingediend op 17 februari 2006 en ingeschreven op 26 januari 2007 voor diensten in klasse 35;
- internationale inschrijving 879960 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 4 november 2005 en ingeschreven voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 25 en 35 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 12 juli 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 11 november 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 januari 2014 gereageerd en heeft tevens gevraagd om bewijzen van gebruik. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 22 januari 2014,

waarbij een termijn tot en met 22 maart 2014 is gegeven om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

11. Op 21 maart 2014 heeft de opposant bewijzen van gebruik ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 maart 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 16 mei 2014 op de bewijzen van gebruik gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 23 mei 2014.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant stelt in de eerste plaats dat het merk IMPERIAL onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten. Hij verwijst naar een beslissing van de oppositiedivisie van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (hierna: "BHIM") waarin werd aangegeven dat het merk IMPERIAL wordt verondersteld een bekend merk te zijn. Bovendien meende de oppositiedivisie dat de merken IMPERIAL en IMPERICON visueel en auditief overeenstemmen, stelt opposant. Hij geeft aan dat IC Music and+ Apparel GmbH tegen deze beslissing hoger beroep heeft aangetekend.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens meent opposant dat deze visueel overeenstemmen. De eerste zes letters van acht in totaal zijn identiek. Bovendien beschikken de merken volgens opposant over dezelfde klinkvolgorde "I-E-I".

18. Er is volgens opposant sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming vanwege de identieke eerste zes letters van merken en teken.

19. Het woord IMPERIAL is volgens opposant het Engelse woord dat verwijst naar "keizerlijk" of naar "keizer". Hoewel het betwiste teken volgens hem geen directe betekenis heeft, is het meest in het oog sprekende element van dit teken "imperi-", waardoor dit woord volgens hem kan worden gezien als een verwijzing naar het merk IMPERIAL.

20. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk.

21. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het depot niet in te schrijven.

22. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik toegezonden.

B. Reactie verweerder

23. Met betrekking tot de verwijzing van opposant naar de hangende procedure tussen partijen bij het BHIM, merkt verweerder op dat deze oppositie nog “onder de hamer is” en dat het Bureau bovendien niet gebonden is aan oppositie-uitspraken.

24. Bovendien meent verweerder dat de stelling van opposant dat IMPERIAL in Italië een bekend merk is, dient te worden gerelativeerd aangezien een oppositie tegen een Benelux aanvraag volgens hem “niet gebaseerd kan zijn op de gewone bekendheid van het oudere merk”. Bovendien dient de bekendheid van een merk te worden onderbouwd met bewijsmateriaal, wat opposant heeft nagelaten.

25. Volgens verweerder zijn de merken niet overeenstemmend. Op visueel vlak wijkt de uitgang “-AL” van de ingeroepen rechten volstrekt af van de uitgang “-CON” uit het betwiste teken. Deze laatste uitgang is bovendien aanzienlijk langer, waardoor volgens verweerder de verschillen al snel zullen worden opgemerkt. Met betrekking tot het derde ingeroepen recht merkt hij bovendien op dat de nadrukkelijk aanwezige beeldelementen zorgen voor nog meer verschil tussen merk en teken.

26. Ook op fonetisch vlak zijn volgens verweerder de verschillen zeer aanwezig. Het woord IMPERIAL zal volgens hem in het Engels worden uitgesproken, terwijl IMPERICON, een niet-bestaand woord, in het Frans of Nederlands zal worden uitgesproken. Daarbij klinkt de uitgang “-con” heel anders dan de uitgang “-al”.

27. Op conceptueel vlak zijn de merken volgens verweerder verschillend van het teken. IMPERIAL betekent “keizerlijk”, IMPERICON heeft geen betekenis. De stelling van opposant dat “imperi-” zou kunnen worden gezien als verwijzing naar het merk IMPERIAL, raakt volgens verweerder kant noch wal. “Imperi-” heeft immers geen betekenis. Bovendien veronderstelt deze stelling volgens verweerder dat het merk IMPERIAL een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs, terwijl deze grond door opposant niet werd ingeroepen.

28. Verweerder stelt dat begripsmatige verschillen op kunnen wegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten. Hij meent dat het publiek beslist bekend is met de betekenis van het woardelement IMPERIAL, zodat er sprake is van zo’n conceptueel verschil dat de visuele en fonetische overeenstemming teniet doet.

29. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst hij naar een aantal uitspraken van het BHIM, waarin dit in naar zijn mening soortgelijke gevallen werd beslist.

30. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat opposant in het geheel niet beargumenteert waarom deze soortgelijk zouden zijn. Daarom moet volgens hem aan de stellingen van opposant voorbij worden gegaan.

31. Verweerder stelt dat in klasse 25 van opposant een specifiek lijst waren is genoemd, in plaats van de “class headings”. Daarom moet de bescherming die opposant geniet voor de waren in deze klasse niet te ruim, maar juist beperkt worden opgevat. Opposant geniet geen bescherming voor

“hoofddekseis”, verweerder wel; deze waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk, omdat deze door andere producenten worden gemaakt dan “kleding”. Ook de functie van “kleding” en “hoofddekseis” is verschillend, meent hij.

32. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 van het betwiste teken stelt verweerder dat de hier genoemde “detailhandel- en groothandeldiensten” betrekking hebben op andere waren dan die van de ingeroepen rechten, waardoor ze niet soortgelijk zijn. De diensten “detailhandel- en groothandeldiensten” dienen immers in relatie tot de waren waarop ze betrekking hebben te worden beoordeeld, aldus verweerder.

33. Verweerder concludeert dat er geen soortgelijkheid bestaat tussen de waren en diensten.

34. Gezien het voorgaande meent verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

35. Verweerder verzoekt, ten slotte, om bewijzen van gebruik. In zijn reactie hierop betwist hij dat opposant gebruik heeft aangetoond van de ingeroepen rechten. In het bijzonder merkt hij op dat uit geen van de documenten blijkt dat de betreffende producten (kleding) daadwerkelijk gemerkt zijn met de ingeroepen rechten. Bovendien heeft hij geen enkel gebruik aangetoond voor de waren en diensten in de klassen 24 en 35. Mocht het Bureau al oordelen dat er sprake is van normaal gebruik, meent verweerder, dan toch hooguit voor “kleding” in klasse 25.

36. Bovendien blijkt volgens verweerder dat opposant zijn merken niet gebruikt in een aanzienlijk deel van de EU.

37. In zijn reactie op de bewijzen van gebruik gaat verweerder nog verder in op de vergelijking van de merken en het teken en op de vergelijking van de waren en diensten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

38. 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”), dient het ingeroepen merk 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.

39. Aangezien de drie 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.

40. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 mei 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 mei 2008 tot 6 mei 2013.

41. 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 het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

42. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

43. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

44. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

45. De eerste twee ingeroepen rechten zijn gemeenschapsmerken. Dit betekent dat de gebruiksverplichting hiervoor wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

46. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

47. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- advertenties uit verschillende Italiaanse kranten en tijdschriften;
- artikel over het bedrijf en het merk Imperial
- advertentie in het DANCEMAG;
- facturen uit België uit 2002 tot en met 2012;
- omzetcijfers in België uit de periode 2001-2013;
- verschillende IMPERIAL catalogi uit de periode 2005-2013;
- verschillende Engelstalige catalogi van 2006 tot 2012;
- omzetcijfers IMPERIAL in Spanje uit de periode 2000-2013;
- facturen uit Frankrijk uit 2002 tot en met 2013;
- omzetcijfers IMPERIAL in Frankrijk uit de periode 2001-2013;
- facturen uit Groot-Brittannië uit 2002 tot en met 2013;
- omzetcijfers IMPERIAL in Groot-Brittannië uit de periode 2000-2013;
- bedrijfsprofiel van IMPERIAL;
- selecties van facturen uit Italië uit de periode 2006-2009;
- IMPERIAL labels;
- facturen uit Luxemburg uit 2002 tot en met 2012;
- facturen uit Nederland uit 2002 tot en met 2013;
- omzetcijfers IMPERIAL in Nederland uit de periode 2000-2013;
- diverse facturen voor de publicatie van advertenties voor IMPERIAL in diverse magazines, kranten en publicaties;
- afdrukken van diverse online publicaties over IMPERIAL in 2012-2013;
- foto's van billboard advertenties;
- foto's van verschillende winkels in Poolse steden;
- 2 beëdigde verklaringen (uit 2013 en 2014) van de directie van IMPERIAL.

48. Er is een aantal advertenties overgelegd, daterend uit de relevante periode, waarin het merk IMPERIAL voorkomt voor kleding. Dit geldt ook voor de verschillende catalogi: deze vermelden het merk IMPERIAL, altijd in blokletters, soms in het rood, soms in het wit op een donkere achtergrond. In dit kader dient te worden opgemerkt dat het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd wordt (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007).

49. Op de facturen wordt het wordelement IMPERIAL in een iets afwijkend lettertype vermeld, met hieronder een afbeelding van een schijf in een kleiner formaat. Deze weergave komt overeen met het derde ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat deze gebruikte voorstelling niet zodanig afwijkt van het eerste en tweede ingeroepen recht dat het onderscheidend vermogen hiervan wordt aangetast. Immers, het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm

is ook te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006).

50. De facturen gaan onder meer over de periode 2008-2013, de relevante periode. Ze hebben betrekking op België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg en Nederland, wat een aanzienlijk deel is van de Europese Unie. Deze facturen betreffen telkens kledingstukken.

51. Ook de overgelegde omzetcijfers bestrijken onder meer de relevante periode en betreffen de landen België, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland, ook een aanzienlijk deel van de Europese Unie.

52. In de facturen worden verschillende bedragen genoemd, soms van 1000 euro, ook van 10.000 euro en zelfs van 30.000 euro. Ook de omzetcijfers lopen in de tonnen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat dit gebruik zowel territoriaal als kwantitatief en frequentatief significant is.

53. Wat de twee beëdigde verklaringen van opposant betreft, dient allereerst opgemerkt te worden dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005), zoals hier ook het geval is.

54. Met betrekking tot de overige stukken merkt het Bureau op dat deze dateren van buiten de relevante periode of ongedateerd zijn. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, echter wel ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

Conclusie

55. Op basis van de relevante ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond normaal gebruik te hebben gemaakt van de ingeroepen rechten, voor zover van toepassing binnen de Europese Unie, gedurende de relevante periode voor de waren *kledingstukken* in klasse 25. .

56. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van deze beperkte warenlijst. Daarmee vervalt het ingeroepen Gemeenschapsmerk 4909925.

A.2. Verwarringsgevaar voor wat betreft het eerste ingeroepen recht

57. 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.

58. 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."

59. 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 waren en diensten

60. 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).

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

62. 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.

63. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over het gebrek aan argumentatie van opposant in het kader van de vergelijking van de waren en diensten (zie overweging 30), merkt het Bureau op dat dit niet wegneemt dat het in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, in dient te gaan op de vergelijking van de waren en diensten.

64. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kledingstukken	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	KI 35 Groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tot opgenomen elektronische, magnetische en elektromagnetische gegevensdragers en opslagmedia, cd's, dvd's, floppy discs met optische gegevens, USB sticks, tape cassettes, opnameschijven, tapes, cassettes,

	<p>videocassettes, floppy discs, video discs, laser discs, data cartridges, magnetische kaarten, gecodeerde kaarten (voor interactieve applicaties), geluidsdragers, beeld- en geluidsdragers, beelddragers, gegevensdragers, drukwerken, tassen, riemen, kledingaccessoires, textiel, kledingstukken, schoeisel en tot hoofddeksels; voornoemde diensten tevens via internet en door middel van telewinkelprogramma's; bemiddeling in commerciële zaken in het kader van online of catalogus postorderdiensten met betrekking tot opgenomen elektronische, magnetische en elektromagnetische gegevensdragers en opslagmedia, cd's, dvd's, floppy discs met optische gegevens, USB sticks, tape cassettes, opnameschijven, tapes, cassettes, videocassettes, floppy discs, video discs, laser discs, data cartridges, magnetische kaarten, gecodeerde kaarten (voor interactieve applicaties), geluidsdragers, beeld- en geluidsdragers, beelddragers, gegevensdragers, drukwerken, tassen, riemen, kledingaccessoires, textiel, kledingstukken, schoeisel en tot hoofddeksels; merchandising (verkoop promotie); administratieve diensten met betrekking tot bestellingen en bezorgingen, alsmede in het kader van factuurbeheer, ook in het kader van e-commerce; advertentie bemiddeling.</p>
--	--

Klasse 25

65. De waren *kledingstukken* zijn identiek in beide warenlijsten.

66. Wat de waren *schoeisel* en *hoofddeksels* betreft, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van complementariteit tussen deze waren en de *kledingstukken* in klasse 25 van opposant. Deze waren worden alle gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden kledij, schoenen en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten. Deze waren zijn dan ook soortgelijk.

Klasse 35

67. 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.

68. 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 op zijn minst 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).

69. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op groothandels- en detailhandelsdiensten.

70. 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.

71. 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.

72. 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. Vanwege deze complementariteit en het feit dat deze doorgaans worden aangeboden in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden, bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide (zie in die zin arrest The O Store, reeds genoemd).

73. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de groothandelsdiensten en aanverwante bemiddeling in commerciële zaken die betrekking hebben op dezelfde identieke waren.

74. De diensten *groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking kledingstukken; voornoemde diensten tevens via internet en door middel van telewinkelprogramma's; bemiddeling in commerciële zaken in het kader van online of catalogus postorderdiensten met betrekking tot kledingstukken* zijn dan ook in zekere mate soortgelijk aan de waren kledingstukken van opposant.

75. Voor wat betreft de *groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tot tassen, riemen, kledingaccessoires, schoeisel en hoofddeksels; voornoemde diensten tevens via internet en door middel van telewinkelprogramma; bemiddeling in commerciële zaken in het kader van online of catalogus postorderdiensten met betrekking tot tassen, riemen, kledingaccessoires, schoeisel en hoofddeksels* dient opgemerkt te worden dat de waren waaraan deze diensten refereren identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren van opposant. De consument zal deze veelal scharen onder de grotere noemer van kleding en bovendien hebben zij voor wat betreft het schoeisel en de hoofddeksels hetzelfde doel, namelijk het lichaam bedekken, beschermen en verfraaien. Schoeisel bedekt en beschermt de voeten, hoofddeksels het hoofd. De overige genoemde waren waaraan de diensten refereren mogen dan wel niet dienen tot bescherming en bedekking van het lichaam, zij worden wel veelal in dezelfde winkels verkocht, door dezelfde distributiekkanalen verhandeld en delen het doel van

verfraaiing van het lichaam. Genoemde diensten zijn dan ook in lichte mate soortgelijk aan de waren van opposant.

76. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via internet en door middel van telewinkelprogramma* heeft geen effect op de soortgelijkheid van de waren en diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

77. Alle overige diensten hebben betrekking op waren die niets van doen hebben met de waren van opposant. Deze zijn dan ook niet soortgelijk.

Conclusie

78. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek, deels (in sterke mate) soortgelijk en deels verschillend aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

79. 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).

80. 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).

81. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IMPERIAL	IMPERICON

Visuele vergelijking

82. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk met acht letters: "IMPERIAL". Het betwiste teken is ook een zuiver woordmerk en bestaat uit negen letters: "IMPERICON".

83. Het betwiste teken herneemt de eerste zes letters van het ingeroepen recht in identieke volgorde. Enkel de laatste twee respectievelijk drie letters verschillen. Hierbij is van belang op te merken dat een 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).

84. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen.

Auditieve vergelijking

85. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bestaan uit vier lettergrepen; de eerste drie lettergrepen worden op identieke wijze uitgesproken.

86. Merk en teken stemmen op auditief vlak overeen.

Begripsmatige vergelijking

87. Het ingeroepen recht betekent "keizerlijk", wat zowel opposant als verweerder beamen (zie overwegingen 19 en 27). Het betwiste teken heeft geen betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

88. Het is juist dat visuele en fonetische overeenkomsten door semantische verschillen tussen merken kunnen worden geneutraliseerd wanneer ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, zoals ook verweerder opmerkt (zie overweging 28). Desalniettemin zijn de visuele en auditieve overeenkomsten tussen merk en teken in dit geval dusdanig groot, dat het begripsmatige verschil aan de aandacht van de consument zou kunnen ontsnappen. Daarom kan de begripsmatige betekenis van het betwiste teken in dit geval niets afdoen aan deze visuele en auditieve overeenkomsten (zie ook GEU, Intesa, T-353/02, 13 april 2005, ERGO, T-220/09, 15 juli 2011 en Clina, T-150/08, 11 november 2009).

Conclusie

89. Op visueel en auditief vlak stemmen merk en teken overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.3. Globale beoordeling

90. 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.

91. 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 de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

92. 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).

93. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. De stelling van opposant (zie overweging 16) dat het merk IMPERIAL een bekend merk zou zijn en de reactie hierop door verweerder (zie overweging 24), hoeven niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

94. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de betrokken waren en diensten zijn identiek, in (sterke) mate soortgelijk of verschillend. 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

95. Voor wat betreft de verwijzingen van verweerder naar uitspraken van het BHIM (zie overweging 29) alsook de verwijzingen van zowel opposant als verweerder naar een uitspraak van het BHIM en van de Beroepskamer in een oppositieprocedure tussen merken IMPERIAL en het merk IMPERICON (zie overwegingen 16 en 23), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is 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). Voor wat betreft laatstgenoemde oppositieprocedure merkt het Bureau op dat er in de voorliggende oppositie ook sprake is van andere ingeroepen rechten, zodat er voor de lezer geen onduidelijkheid ontstaat.

96. Voor wat de aanvullende reactie van verweerder betreft met betrekking tot de vergelijking van de merken en de waren en diensten bij het indienen van zijn reactie op de bewijzen van gebruik (zie overweging 37), wijst het Bureau erop dat deze niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

97. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

98. Aangezien de oppositie reeds (gedeeltelijk) slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht en de warenlijst van het derde ingeroepen recht gezien de bewijzen van gebruik betrekking heeft op dezelfde waren (zie overweging 56), dient aan de vergelijking met dit recht niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

99. De oppositie met nummer 2008839 wordt gedeeltelijk toegewezen.

100. Het Benelux depot met nummer 1264805 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 25: alle waren;

Klasse 35: Groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tassen, riemen, kledingaccessoires, kledingstukken, schoeisel en tot hoofddeksels; voornoemde diensten tevens via internet en door middel van telewinkelprogramma's; bemiddeling in commerciële zaken in het kader van online of catalogus postorderdiensten met betrekking tot tassen, riemen, kledingaccessoires, kledingstukken, schoeisel en tot hoofddeksels.

101. Het Benelux depot met nummer 1264805 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tot opgenomen elektronische, magnetische en elektromagnetische gegevensdragers en opslagmedia, cd's, dvd's, floppy discs met optische gegevens, USB sticks, tape cassettes, opnameschijven, tapes, cassettes, videocassettes, floppy discs, video discs, laser discs, data cartridges, magnetische kaarten, gecodeerde kaarten (voor interactieve applicaties), geluidsdragers, beeld- en geluidsdragers, beelddragers, gegevensdragers, drukwerken, textiel; voornoemde diensten tevens via internet en door middel van telewinkelprogramma's; bemiddeling in commerciële zaken in het kader van online of catalogus postorderdiensten met betrekking tot opgenomen elektronische, magnetische en elektromagnetische gegevensdragers en opslagmedia, cd's, dvd's, floppy discs met optische gegevens, USB sticks, tape cassettes, opnameschijven, tapes, cassettes, videocassettes, floppy discs, video discs, laser discs, data cartridges, magnetische kaarten, gecodeerde kaarten (voor interactieve applicaties), geluidsdragers, beeld- en geluidsdragers, beelddragers, gegevensdragers, drukwerken, textiel; merchandising (verkoop promotie); administratieve diensten met betrekking tot bestellingen en bezorgingen, alsmede in het kader van factuurbeheer, ook in het kader van e-commerce; advertentiebemiddeling.

Klasse 41: alle diensten.

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

Den Haag, 30 april 2015

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Caroline Cabezas