



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2009052**  
**van 08 december 2014**

**Opposant:** **Score Retail Nederland BV**  
Marketing 31  
6921 RE Duiven  
Nederland

**Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
John F. Kennedylaan 2  
5612 AB Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 490207**  
CHASIN'

**Ingeroepen merk 2:** **Europese inschrijving 8775652**

**CHASIN'**

**Ingeroepen merk 3:** **Internationale inschrijving 613510**  
CHASIN'

*tegen*

**Verweerder:** **PACOGI Netherlands BV**  
Doemesweg 8  
6004 RN Weert  
Nederland

**Gemachtigde:** **Austen & Thewessen Advocaten**  
Sittarderweg 1  
6301 GC Valkenburg (LB)  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1267361**  
Chasing

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

1. Op 27 juni 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor het zuiver woordmerk Chasing voor waren en diensten in de klassen 3, 14 en 25. Dit depot is onder nummer 1267361 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juli 2013.

2. Op 23 september 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving met nummer 490207, ingediend op 8 oktober 1990 ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25 van het woordmerk CHASIN'.
- Europese inschrijving met nummer 8775652, ingediend op 22 december 2009 en ingeschreven op 18 augustus 2010, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van het volgende gecombineerde woord-beeldmerk:

**CHASIN'**

- Internationale inschrijving met nummer 613510, waarbij de Europese Unie werd aangeduid op 27 november 2006, en ingeschreven op 27 december 2007, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van het zuiver woordmerk CHASIN'.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in de klassen 3 en 14 en alle waren in klasse 25 van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren in de klassen 18 en 25 van de ingeroepen inschrijvingen.

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 27 september 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 januari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 maart 2014 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 12 maart 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 maart 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 16 mei 2014 heeft verweerder via zijn nieuwe gemachtigde, Austen & Thewessen advocaten, gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 23 mei 2014 en tevens de aanstelling van de nieuwe gemachtigde op dezelfde datum bevestigd.

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 van opposant**

14. Opposant stelt in zijn argumenten dat de oppositie is gebaseerd op en ingesteld tegen alle klassen. Hij meent dat het bestreden teken in hoge mate overeenstemmend is met de ingeroepen rechten, zodat verwarringsgevaar gegeven is, zeker nu de waren in klasse 25 identiek zijn en de waren in klasse 3 en 14 complementair aan de producten van opposant.

15. Op visueel vlak delen merk en teken zeven tekens, waarvan de eerste zes letters identiek zijn. Daar komt, volgens opposant, bij dat de aanwezigheid van de apostrof aan het einde van de oudere merken een visuele indicatie is van een missende letter. Voor de consument die het Engels machtig is - het overgrote deel van het Benelux publiek, aldus nog opposant - zal het duidelijk zijn dat de enige keuze hier de letter "g" zou zijn.

16. Op auditief vlak zit volgens opposant het enige verschil in de aanwezigheid van de "ING"-klank in het bestreden teken, waar het oudere merk meer klinkt naar het Nederlandse woord "in". Opposant meent echter dat dit kleine verschil in eindklank nauwelijks zal opvallen.

17. Op conceptueel vlak ten slotte, bestaan beide tekens uit het generieke woord "chasing", zij het in een verschillende schrijfwijze. Het relevante Benelux publiek is volgens opposant in het algemeen in staat de Engelse betekenis van dit woord te begrijpen en het te herleiden naar de Nederlandse vertaling "achternazitten" of "achtervolgen". Het ontbreken van de letter "g" op het einde verandert deze betekenis niet, aldus opposant.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de aangevraagde waren in de klassen 3 en 14 complementair zijn aan de waren in de klassen 18 en 25 van opposant. Onder verwijzing naar het arrest TOSCA BLU van het Gerecht van de Europese Unie (hierna "Gerecht"

of "GEU") stelt hij dat met name in de modesector en de sector voor uiterlijke verzorging de consument het normaal en gebruikelijk vindt dat deze afkomstig zijn van dezelfde aanbieder en samen worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor de waren in klasse 14, aldus opposant. Ter onderbouwing verwijst opposant nog naar voorbeelden van merken die onder één teken zowel kleding, parfum, tassen, horloges en sierraden op de markt zetten. De waren in klasse 25 acht opposant identiek.

19. Opposant stelt zich op het standpunt dat de ingeroepen rechten van huis uit een normaal onderscheidend vermogen hebben en door het gebruik ervan zelfs een verhoogd onderscheidend vermogen hebben verkregen. Ter onderbouwing gaat opposant in op zijn activiteiten, geeft hij een overzicht van het verkochte aantal producten onder het merk CHASIN' in de Benelux tussen 2005 en 2009, alsook de marketingkosten voor de jaren 2009 en 2010 en dient hij een overzicht in van advertenties, kledingtags en bezoekersaantallen van de website [www.chasin.com](http://www.chasin.com) tussen november 2008 en december 2009. Verder verwijst opposant nog naar een onderzoek naar de merkloyaliteit van jongeren uit 2013, waaruit volgens hem blijkt dat bij spijkerbroeken 8% van de respondenten spontaan de voorkeur gaven aan het merk CHASIN'.

20. Op grond van het bovenstaande, meent opposant dat het relevante publiek in verwarring zal komen over de herkomst van de waren of zal denken dat deze afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt derhalve het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het teken te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder stelt zich te kunnen vinden in de stelling van opposant dat beide tekens een grote mate van overeenstemming hebben. Verweerder is echter van mening dat daarmee nog geen verwarringsgevaar is gegeven, daar er alsnog gekeken dient te worden naar de betrokken waren en de onderscheidingskracht van het oudere merk.

22. De waren in klasse 25 zijn volgens verweerder gelijk. De overige waren en diensten (klasse 18 en 35 voor opposant en klasse 3 en 14 voor verweerder) zijn echter verschillend. Onder verwijzing naar de referentie van opposant aan het arrest TOSCA BLU stelt verweerder dat het Gerecht in dit arrest specifiek ten aanzien van de waren in de klassen 3, 18 en 25 geoordeeld heeft dat er geen sprake is van complementaire waren, ook niet in de modesector of de sector van producten voor uiterlijke verzorging. Verweerder argumenteert dat opposant niet gesteld of aangetoond heeft dat er sprake is van een "echte esthetische noodzaak" in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken. Dat andere merken zowel waren in de klassen 3, 14, 18 en 25 op de markt brengen is volgens verweerder irrelevant. Dat feit is immers ook meegewogen in het arrest TOSCA BLU en desondanks is geoordeeld dat de waren niet soortgelijk zijn.

23. Het verhoogd onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht vanwege bekendheid is naar oordeel van verweerder eveneens irrelevant voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren. Ook hier verwijst verweerder naar het voormelde arrest van het Gerecht.

24. Volgens verweerder heeft opposant enkel gesteld dat de tekens in hoge mate overeenstemmen en dat het merk van opposant een groot onderscheidend vermogen heeft, waardoor deze laatste niet aan zijn stelplicht zou hebben voldaan. Om die reden meent verweerder dat de

oppositie dient te worden afgewezen en het merk van verweerder voor alle aangevraagde waren te worden ingeschreven. Ter ondersteuning van dit argument verwijst verweerder nog naar het arrest Adidas/Marca van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

25. Onder verwijzing naar hetzelfde arrest, stelt verweerder dat de (algemene) bekendheid van een merk onvoldoende is om aan te nemen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

26. Voor zover nodig, licht verweerder toe dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Immers is de presentatie van de waren van verweerder een heel andere dan die van opposant. Zo worden de waren in heel andere verpakkingen aangeboden en vermelden deze verpakkingen duidelijk dat deze afkomstig zijn van verweerder. Voorts verkoopt opposant zijn waren uitsluitend of voornamelijk in eigen winkels, waar de producten van verweerder nimmer worden aangeboden en vice versa. De waren van verweerder vallen in het goedkope segment, terwijl de waren van opposant in het duurdere segment vallen. Het publiek dat duurdere kleding koopt, zal beter geïnformeerd zijn dan de gemiddelde consument en zal derhalve direct weten dat de waren van verweerder niet afkomstig zijn van opposant, aldus verweerder.

27. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven voor alle waren en de opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

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

28. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

29. 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."

30. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EEG 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens**

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- Voor wat betreft het eerste en het derde ingeroepen recht (B490207 & I613510)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CHASIN'	Chasing

**Begripsmatige vergelijking**

34. Het bestreden teken is het Engelse woord voor "jagen; achtervolgen"<sup>1</sup>. Het bestreden teken heeft dezelfde betekenis. Immers geeft de apostrof op het einde van het woord aan dat er een letter is weggelaten<sup>2</sup>. In de Engelse taal is het niet ongebruikelijk om de "g" in "-ing" te laten vallen, hetgeen ook wel "g-dropping" wordt genoemd<sup>3</sup>. Het woord "CHASING" wordt vaak gebruikt in series, films en muzieknummers, zodanig dat de betekenis hiervan bekend zal zijn bij het Benelux publiek. Bovendien leunt het ook aan bij het Franse woord en werkwoord voor jagen/achtervolgen, namelijk "la chasse"/"chasser".

35. De tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook identiek.

**Visuele vergelijking**

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes hoofdletters, gevolgd door een weglatingsteken, CHASIN'. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit het zevenletterwoord Chasing.

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek Engels – Nederlands, 3<sup>de</sup> druk.

<sup>2</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostrof\\_in\\_de\\_Nederlandse\\_spelling](http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostrof_in_de_Nederlandse_spelling)

<sup>3</sup> G-dropping is a popular name for the substitution of /ɪn/ or /ən/ (spelt -in', -en) for /ɪŋ/ or /ɪŋ/ (spelt -ing) in the English present participle and gerund. Except in dialects which do not show ng-coalescence, no sound is actually dropped; a different one is simply used (the alveolar nasal instead of the velar nasal). The name derives from the apparent orthographic consequence of replacing the sound written ng with that normally written n. (bron: [http://en.wikipedia.org/wiki/Phonological\\_history\\_of\\_English\\_consonants](http://en.wikipedia.org/wiki/Phonological_history_of_English_consonants)).

37. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

38. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu worden de zes letters waaruit het ingeroepen recht bestaat identiek en in dezelfde positie hernomen in het bestreden teken. Het enige verschil zit op het einde van merk en teken. In het bestreden teken staat de letter "g", terwijl in het ingeroepen recht een weglatingsteken staat.

39. Dit verschil op het einde van het teken zorgt er niet voor dat de visuele totaalindruk die wordt opgewekt door merk en teken anders is. Integendeel, merk en teken stemmen naar oordeel van het Bureau op visueel vlak in sterke mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

40. De uitspraak van merk en teken is zeer overeenstemmend, aangezien het in de Engelse taal niet ongebruikelijk is om de uitgang -ING af te korten als -IN'. Zowel merk als teken bestaan uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep is identiek en de tweede lettergreep wordt nagenoeg identiek uitgesproken. Het enige mogelijke verschil zit in de slotklank die door het Benelux publiek bij het ingeroepen recht eventueel iets korter is of door een bepaald deel van het publiek louter als [in] zal worden uitgesproken.

41. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak in sterke mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

42. Samen met partijen (zie supra, punt 21), is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in sterke mate overeenstemt.

- *Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht (E8775652)*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>CHASIN'</b>	Chasing

43. Het ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk bestaat uit louter het wordelement CHASIN' in grote zwarte hoofdletters.

44. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005).

45. Dit is niet anders in het voorliggende geval. In casu is het figuratieve aspect van het betwiste teken marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse

en gewone zwarte drukletters, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

46. Hetgeen hiervoor bij de ingeroepen woordmerken werd gesteld is dus *mutatis mutandis* van toepassing op dit ingeroepen recht.

#### **Vergelijking van de waren**

47. 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).

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

49. Aangezien opposant op het oppositieformulier heeft aangegeven zich enkel te richten tegen een deel van de waren in de klassen 3 en 14 en alle waren in klasse 25 van het bestreden depot, alsook de oppositie enkel te baseren op alle waren in de klassen 18 en 25 van de ingeroepen inschrijvingen, kan hij bij de indiening van zijn argumenten de draagwijdte van deze oppositie niet meer uitbreiden. Het Bureau zal dan ook de vergelijking van de waren overeenkomstig de oorspronkelijk aangeduide omvang uitvoeren.

50. Aangezien de conclusie met betrekking tot de overeenstemming van de tekens voor alle ingeroepen rechten dezelfde is, zullen de warenlijsten van deze rechten samen worden behandeld. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 3 Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen.
	KI 14 Juwelen, bijouterieën; uurwerken.
KI 18 Lederwaren en lederaccessoires voor zover niet begrepen in andere klassen. [B490207] KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren. [E8775652] CI 18 Articles et produits en cuir non compris dans d'autres classes. [I613510]	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel. [B490207] KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.



[E8775652]	
------------	--

CI 25 Vêtements, chaussures. [I613510]	
--	--

51. Vooreerst dient opgemerkt dat de warenlijst van opposant in klasse 18 waren bevat die vanwege hun ruime formulering niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012). Het betreft de *“uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen”*, *“lederaccessoires voor zover niet begrepen in andere klassen”*, *“articles et produits en cuir non compris dans d'autres classes”*. Volgens dit arrest, en eveneens overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, dient de omschrijving van de waren en diensten immers voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. 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 3

52. Vooreerst dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren complementair zijn 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 beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

53. Partijen verwijzen beide naar het arrest TOSCA BLU ter onderbouwing van de al dan niet soortgelijkheid van de waren in kwestie. Het Gerecht heeft in dit arrest gesteld dat *“vaststaat dat parfumerieartikelen en lederwaren van klasse 18 in se niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Parfumerieartikelen en lederwaren verschillen immers duidelijk zowel naar aard als naar bestemming en gebruik. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn. Diezelfde conclusie geldt wanneer parfumerieartikelen worden vergeleken met kledingsstukken van klasse 25. Ook zij verschillen in se zowel naar aard als naar bestemming of gebruik. Ook hier kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel complementair zijn”* (GEU, TOSCA BLU, T-150/04, 11 juli 2007). Opposant dient een aantal voorbeelden in van merken die zowel kleding als parfum aanbieden. Het gegeven dat het publiek er eventueel mee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht, kan op zich echter het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en kleding anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt (zie in die zin eveneens arrest TOSCA BLU, reeds aangehaald).

54. Aangezien niet kan worden vastgesteld dat de waren in klasse 3 van het betwiste teken onontbeerlijk of belangrijk zijn voor het gebruik van de waren van opposant in de klassen 18 en 25 en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken, is het

Bureau van oordeel dat er in casu geen sprake is van esthetische complementariteit, noch soortgelijkheid.

#### *Klasse 14*

55. De aard, de bestemming en het gebruik van de waren in kwestie is totaal anders. Ze worden immers van verschillende ruwe materialen gemaakt. De aard van de waren in klasse 18 ligt voornamelijk in opslag, bescherming tegen regen of zon, hulp bij het lopen en hulp bij het berijden van dieren ten opzichte van de waren in klasse 14 die voornamelijk bedoeld zijn als versiering van mensen. De waren zijn niet complementair, noch concurrerend. Bovendien zijn de distributiekkanalen niet dezelfde (zie in die zin, BBIE, oppositiebeslissing Truuuz, 2005299, 27 mei 2011).

56. De waren in klasse 25 worden gemaakt om het lichaam te bedekken en te beschermen (zie, in die zin, GEU, arrest exé, T-96/06, 10 september 2008). In tegenstelling daarmee worden de uurwerken gemaakt om de tijd te meten en aan te duiden en hebben de juwelen en bijouerieën een puur ornamentele functie. De waren zijn evenmin concurrerend. Voor wat betreft de complementariteit van de waren in kwestie, heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat er geen soortgelijk op grond van complementariteit bestaat tussen de waren in klasse 14 en de waren in klasse 25, daar de verhouding tussen deze waren te indirect is om als doorslaggevend te worden beschouwd. Het streven naar een zekere esthetische harmonie in de kleding vormt een gemeenschappelijk kenmerk van de gehele kleding- en modesector en is een te algemene factor om op zich de conclusie te rechtvaardigen dat de betrokken waren complementair en dus soortgelijk zijn (zie in deze zin GEU, arrest O STORE, T-116/06, 24 september 2008 en arrest Nollie, T-363/08, 24 maart 2010).

57. De waren in klasse 14 zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant.

#### *Klasse 25*

58. De waren in klasse 25 komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van merk en teken en zijn derhalve identiek. Dit is trouwens ook in confesso (zie hiervoor, punt 22).

#### *Conclusie*

59. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek en deels niet soortgelijk.

### **A.2. Globale beoordeling**

60. 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.

61. 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, beide reeds geciteerd).

62. 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, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde warenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. In het voorliggende geval gaat het immers om waren waarbij het zowel kan gaan om exclusieve en erg dure als om goedkopere varianten, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

63. 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).

64. Opposant stelt dat zijn merken een sterke onderscheidingskracht bezitten omwille van de bekendheid. Het Bureau wijst er echter op dat dit geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ook uit de rechtspraak van het Gerecht blijkt dat *“er slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, dat wil zeggen wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of soortgelijke waren of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek onderscheidend vermogen bezit”* (GEU, arrest TOSCA BLU, reeds aangehaald). Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken dient dan ook niet te worden toegekomen, aangezien dit niet van invloed kan zijn op de vaststelling dat een deel van de waren niet soortgelijk is.

65. Gezien de sterke mate van overeenstemming tussen de tekens is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

66. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar de stelplicht van opposant en het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punten 24 en 26), dient opgemerkt dat opposant in zijn argumenten heeft onderbouwd om welke redenen er volgens hem sprake is van gevaar voor verwarring. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. 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).

## **C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

68. De oppositie met nummer 2009052 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Het Benelux depot met nummer 1267361 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 25 (*alle waren*)

70. Het Benelux depot met nummer 1267361 wordt wel ingeschreven voor de niet soortgelijke waren, waartegen de oppositie al dan niet was gericht, te weten:

- Klasse 3 (*alle waren*)
- Klasse 14 (*alle waren*)

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

Den Haag, 08 december 2014

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn