



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009101
van 12 mei 2015

Opposant: **Conter S.r.l.**
Viale Europa, 10
26855 Lodi Vecchio (LO)
Italië

Gemachtigde: **BUREAU CALLEWAERT BVBA**
Brusselsesteenweg 108
3090 Overijse
Belgie

Ingeroepen recht 1: DENIM (Europese inschrijving 4223897)
Ingeroepen recht 2: DENIM CULT (Europese inschrijving 4223871)
Ingeroepen recht 3: BLUE DENIM (Internationale inschrijving 411864A)
Ingeroepen recht 4: DENIM
(Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

tegen

Verweerder: **Commander Holding BV**
New Yorkstraat 50
1175 RD Lijnden
Nederland

Gemachtigde: **BINGH Advocaten**
Byzantium
Stadhouderskade 14A
1054 ES Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1271448**



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

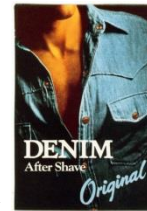
1. Op 8 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

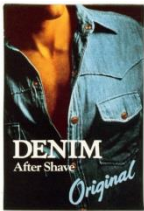


voor waren in de klassen 3, 18 en 25. Het depot is onder nummer 1271448 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juli 2013.

2. Op 1 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4223897 van het woordmerk DENIM, ingediend op 4 januari 2005 en ingeschreven op 13 april 2006 voor waren in de klassen 3, 18 en 25;
- Europese inschrijving 4223871 van het woordmerk DENIM CULT, ingediend op 4 januari 2005 en ingeschreven op 2 april 2008 voor waren in klasse 3;
- Internationale inschrijving 411864A van het woordmerk BLUE DENIM, ingediend op 16 december 1974 en ingeschreven voor waren in klasse 3;



- Benelux-inschrijving 542692 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 3 februari 1994 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5;
- Het woordmerk DENIM, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. De geldigheidsduur van Benelux-inschrijving 542692 is verstreken op 3 februari 2014 zonder dat een verzoek tot vernieuwing overeenkomstig artikel 2.9, lid 4 BVIE was ingediend. Evenmin was een verzoek daartoe ingediend binnen zes maanden na verstrijken van de geldigheidsduur, zoals voorzien in hetzelfde artikel. Met dit recht zal in deze beslissing derhalve geen rekening worden gehouden.

4. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. Op 4 oktober 2013 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Abusievelijk meldde het Bureau tevens dat er een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring was ingesteld tegen het eerste ingeroepen recht, en dat als gevolg daarvan de procedure ambtshalve werd opgeschort voor de duur van deze vorderingsprocedure, overeenkomstig artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE. Deze vordering was echter op 20 juni 2013 ingetrokken.

9. Op 28 oktober 2013 heeft het Bureau deze vergissing aan partijen meegedeeld, waardoor de contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 december 2013. Dit werd partijen bericht op 6 januari 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 6 maart 2014 om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 5 maart 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 10 maart 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 12 mei 2014 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Aangezien 10 mei 2014 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 14 mei 2014, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 14 juli 2014 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 11 juli 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 21 juli 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 21 september 2014 om daarop te reageren.

13. Verweerder heeft op 22 september 2014 gereageerd op de bewijzen van gebruik. Aangezien 21 september 2014 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 UR. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 25 september 2014.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant merkt op dat het woordmerk DENIM volledig is overgenomen in het betwiste teken, zodat er sprake is van visuele en auditieve overeenstemming. Begripsmatig acht hij de tekens identiek: "denim" verwijst immers naar de katoenen (jeans)stof of ook spijkerstof, die onder andere bekend is omwille van zijn stevigheid en omwille van de met klinknagels verstevigde kleding. Opposant meent dat ook het element CAST IRON in het

betwiste teken verwijst naar een zekere stevigheid en/of versteviging. Voor het deel van het publiek dat minder vertrouwd is met het Engels zullen volgens hem begripsmatig de woorden PREMIUM DENIM doorwegen.

18. Wat de figuratieve elementen in het betwiste teken betreft, is opposant van mening dat het zwaard en de draak een indruk oproepen van cultus of verering, net als het element CULT in het tweede ingeroepen recht. Daarnaast zijn deze elementen volgens opposant in de kleur "blue denim" weergegeven, zodat zij ook overeenstemmen met het derde ingeroepen recht.

19. Opposant stelt dat zijn merk DENIM een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, in het bijzonder voor aftershave, maar ook voor andere verzorgende producten. Ook genieten zijn ingeroepen rechten een bijzondere bekendheid en vormen zij een serie van merken, waardoor de consument zou kunnen denken dat het betwiste teken deel uitmaakt van deze serie. Uit dit alles volgt dat deze merken een ruimere beschermingsomvang behoren te genieten, aldus nog opposant.

20. Opposant meent dat de waren waartegen de oppositie is gericht identiek dan wel soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten.

21. Om bovenstaande redenen verzoekt opposant het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder schetst vooreerst een beknopte historiek van zijn onderneming en stelt dat zijn merk CAST IRON sinds ruim tien jaar intensief wordt gebruikt voor kleding. Zoals gebruikelijk in de kledingbranche is hij thans voornemens tevens een eau-de-toilette en gerelateerde producten onder die merknaam op de markt te brengen.

23. Volgens verweerder zijn de elementen CAST en IRON noch afzonderlijk noch gezamenlijk op enige wijze beschrijvend voor de betrokken waren. Dat zij zouden verwijzen naar de nagels die vroeger werden gebruikt in spijkerbroeken, vindt hij vergezocht en ook onjuist. Bovendien acht hij de gemiddelde kennis van het Engels in de Benelux niet dusdanig dat CAST IRON als een bestaande of vastomlijnde uitdrukking zal worden opgevat.

24. Verweerder vestigt de aandacht op de opvallende en onderscheidende beeldelementen van het betwiste teken, die bovendien in omvang gelijk zijn aan het element CAST IRON en tevens in een afwijkende kleur zijn weergegeven.

25. De omschrijving PREMIUM DENIM is beduidend kleiner weergegeven en op een ondergeschikte positie geplaatst, aldus verweerder. Bovendien is deze omschrijving beschrijvend: *premium* is een zeer gangbare aanduiding voor "optimaal, luxe, het beste" en *denim* staat voor "spijkerstof". De term PREMIUM DENIM zal volgens verweerder door de consument daarom slechts worden opgevat als een onderschrift, waarmee wordt aangegeven dat de producten aangeboden onder het merk CAST IRON van de hoogste kwaliteit of stoer zijn.

26. Uit dit alles volgt dat CAST IRON het meest onderscheidende woordbestanddeel van het betwiste teken is en PREMIUM DENIM slechts van ondergeschikt belang is. Aan het loutere feit dat het woord "denim" ook voorkomt in de ingeroepen rechten, kan volgens verweerder weinig belang worden gehecht.

27. Immers, ook in de ingeroepen rechten is dit element beschrijvend, zodat de beschermingsomvang van deze rechten volgens verweerder zeer beperkt is. Verweerder betwist uitdrukkelijk dat sprake zou zijn van bekendheid van deze merken of van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

28. De betrokken waren zijn deels soortgelijk, zo stelt verweerder vast, maar hij voegt daaraan toe dat opposant operationeel is in het lage marktsegment, terwijl hijzelf zich in het hogere segment van de markt begeeft, waardoor ook de distributiekanaalen verschillen.

29. Tegelijk met het indienen van zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik. Het vervolgens door opposant aangedragen bewijsmateriaal is volgens hem ontoereikend om normaal gebruik van de ingeroepen rechten aan te tonen.

30. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring is te duchten en verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

31. 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.

32. 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."

33. 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

34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4223897):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| DENIM |  |
| Klasse 3 Reinigingsmiddelen; bleekmiddelen; wasverzachters; zepen; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; cosmetische middelen in het algemeen, met inbegrip van: parfums; parfums in vaste vorm; deodorants; zepen; vloeibare zepen; zeep (stukken); schuimbad; tandreinigingsmiddelen; shampoos; etherische oliën; haarlotions; preparaten voor permanenten en onduleren van het haar; gels; haarverf; gezichtscrèmes; mascara; eyeliner; oogschaduw; make-uppotloden; kleimaskers voor het gezicht; lippenstiften; foundation; lichaamscrèmes; nagellak; producten voor het versterken van nagels; bruiningsoliën en -crèmes. | Klasse 3 Zepen, waaronder handzeep, badschuim, douchegel, scheerschuim, scheergel, shampoo; after shave, eau de toilette; cosmetische huidverzorgende crèmes en gels; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen. |
| Klasse 18 Aktentassen van leder of kunstleder; dierenhuiden; producten van dierenhuiden; leder en artikelen van leder; kunsthuiden en kunstleder en hieruit vervaardigde producten; parasols; parasols; paraplu's; wandelstokken; tuigen en andere zadelmakerswaren. | |
| Klasse 25 Kleding van leer; bontmantels. | |

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Centraal in het teken is een (volgens verweerder Keltisch) zwaard geplaatst, met de punt naar beneden en boven het heft een aantal vlammetjes van ongelijke grootte in de vorm van een halve cirkel of een halve zon. Links en rechts van het zwaard staan in relatief grote en dikke, hoekige letters de woorden CAST en IRON. Daaronder, gecentreerd en in veel kleinere en dunnere letters de woorden PREMIUM DENIM. Geheel onderaan, eveneens in het midden, staat de afbeelding van een vuurspuwende draak, waarvan de staart tevens zorgt voor een cirkelvormige omranding.

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

ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu echter kunnen de figuratieve elementen niet banaal worden genoemd en nemen zij bovendien een centrale positie in in het betwiste teken. Anderzijds wordt het eerste beeldelement over de volle breedte van dit teken geflankeerd door de prominent weergegeven woardelementen CAST IRON. Gelet op de veel kleiner en onopvallender weergegeven woardelementen PREMIUM DENIM, is het Bureau dan ook van oordeel dat het teken gezamenlijk wordt gedomineerd door de eerder genoemde woardelementen en de figuratieve elementen.

40. “Denim” is synoniem voor spijkerstof; stevige gekeperde katoenen stof, doorgaans blauw van kleur (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14^{de} druk). Maar ook op begripsmatig vlak is er geen enkele reden om aan te nemen dat de meeste aandacht van de consument uit zal gaan naar het element “denim” in het betwiste teken. Integendeel, hoewel de betrokken waren niets van doen hebben met de stof denim, zal de combinatie “premium denim” veeleer worden gezien als een aanprijzende aanduiding. Bovendien heeft het erbovenstaande en opvallender element CAST IRON eveneens een betekenis. Het moge dan zo zijn dat niet elkeen dit zal herkennen als Engels voor “gietijzer(en)”, buiten kijf staat dat de doorsnee Beneluxconsument wel het woord *iron* zal weten te duiden. IJzer staat bekend als een hard en sterk metaal, een connotatie die nog wordt versterkt door het ((giet)ijzeren) zwaard. Hoe deze interpretatie verder ook luidt, in ieder geval zal de consument het teken in zijn geheel niet opvatten als “spijkerstof”, hetgeen wel het geval is voor het ingeroepen recht.

41. De woardelementen PREMIUM DENIM in het betwiste teken bevinden zich in een ondergeschikte positie en zijn aanzienlijk kleiner weergegeven dan de overige woardelementen. Daardoor zouden eerstgenoemde in de ogen van de consument kunnen worden opgevat als een onderschrift en valt niet uit te sluiten dat ze als zodanig zelfs in het geheel niet worden uitgesproken wanneer mondeling aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Immers, over het algemeen zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).


42. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Reden hiervoor is dat hij van links naar rechts leest of, zoals in het voorliggende geval, van boven naar onder. In casu zullen ook om die reden het element CAST IRON en het figuratieve element daar tussenin de meest aandacht krijgen.

43. Om bovenstaande redenen is het identiek voorkomen van het ingeroepen recht in een (deel van een) ondergeschikt element van het betwiste teken, onvoldoende om van visuele of auditieve overeenstemming te kunnen spreken.

Conclusie


44. Het merk en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Met betrekking tot het vierde ingeroepen recht (volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| DENIM |  |

45. Dit ingeroepen recht is identiek aan het voorgaande, zodat alles wat hierboven is gesteld eveneens overkort van toepassing is op dit recht.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 4223871):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| DENIM CULT |  |
| Klasse 3 Reinigingsmiddelen; bleekmiddelen; wasverzachters; zepen; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; cosmetische middelen in het algemeen, met inbegrip van: parfums; parfums in vaste vorm; deodorants; zepen; vloeibare zepen; zeep voor de huid; schuimbad; tandreinigingsmiddelen; shampoos; etherische oliën; haarlotions; preparaten voor permanenten en onduleren van het haar; gels; haarverf; gezichtscrèmes; mascara; eyeliner; oogschaduw; make-uppotloden; kleimaskers voor het gezicht; lippenstiften; foundation; lichaamscrèmes; nagellak; producten voor het versterken van nagels; bruiningsoliën en -crèmes. | Klasse 3 Zepen, waaronder handzeep, badschuim, doucheegel, scheerschuim, scheergel, shampoo; after shave, eau de toilette; cosmetische huidverzorgende crèmes en gels; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen. |

46. Anders dan opposant, vat het Bureau CULT in dit ingeroepen recht niet op als “cultus” of “verering” (zie punt 18), maar als een “levensstijl met een geheel eigen mode, muziek enz.” (zie Van Dale, Groot woordenboek van het Nederlands, 14^{de} druk). Welke interpretatie men ook aanhangt, in ieder geval voert het veel te ver om het zwaard en de draak van het betwiste teken als een verzinnebeelding daarvan aan te merken. Voor het overige geldt hetgeen met betrekking tot voorgaand merk is gesteld onverkort voor dit ingeroepen recht.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (internationale inschrijving 411864A):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
| BLUE DENIM |  |
| Klasse 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, | Klasse 3 Zepen, waaronder handzeep, badschuim, doucheegel, scheerschuim, scheergel, shampoo; after shave, eau de toilette; cosmetische huidverzorgende crèmes en gels; parfumerieën, etherische oliën, |

| | |
|---|---|
| cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices. <i>Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, parfumerieën, schoonheidsmiddelen, zepen, make- up, etherische oliën, cosmetische middelen, haarverzorgingsmiddelen, tandreinigingsmiddelen</i> | cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen. |
| <i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i> | |

47. Het ingeroepen recht staat ditmaal voor “blauwe spijkerstof” en de toevoeging “blue” zorgt in geen enkel opzicht voor enige overeenstemming met het betwiste teken. Dat de figuratieve elementen van dit teken zijn uitgevoerd in een bepaalde tint blauw (zie punt 18, maar naar het Bureau voorkomt grijs) levert evenmin enige overeenstemming op. Derhalve geldt hetgeen hiervoor is gesteld eveneens onverkort voor dit ingeroepen recht.

Conclusie

48. Het betwiste teken stemt in zijn totaalindruk niet overeen met één van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de waren

49. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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).

B. Overige factoren

50. Opposant beroept zich op een ruimere beschermingsomvang van zijn ingeroepen rechten als gevolg van hun bekendheid (zie punt 19). Het Bureau merkt hierbij evenwel op dat een ruimere beschermingsomvang geen afbreuk kan doen aan het verwarringscriterium; als de tekens (in hun totaalindruk) niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

51. Daarnaast beroept opposant zich op het gebruik van de ingeroepen rechten als seriemerken (eveneens punt 19). Opposant beoogt daarmee kennelijk te wijzen op het gevaar dat de consument zich vergist met betrekking tot de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, niet als gevolg van de mogelijkheid dat hij het betwiste teken met één van de oudere seriemerken verwacht, maar van de mogelijkheid dat hij meent dat het teken deel uitmaakt van de serie. Het Bureau wijst evenwel op de voorwaarden die de rechtspraak stelt voor een dergelijke situatie; zo moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie (zie GEU, Bainbridge, T-194/03, 23 februari 2006). In casu is reeds vastgesteld dat het betwiste teken niet overeenstemt met één van de seriemerken. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat het voorkomen van het woord DENIM in het betwiste teken, op een ondergeschikte positie en in combinatie met het aanprijzende woord PREMIUM, niet een kenmerk is van dit teken dat de consument in verband zal brengen met de seriemerken van opposant.

52. Verweerder dicht de ingeroepen rechten een zeer beperkt onderscheidend vermogen toe, gelet op hun beschrijvende betekenis (zie punt 27). Het Bureau merkt evenwel op dat het feit dat (een deel) van de ingeroepen

rechten bestaat uit de naam van een bepaalde kledingstof, nog niet wil zeggen dat deze merken beschrijvend zijn voor de waren in kwestie en is derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

53. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 28) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als (beoogd) marketsegment, 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).

54. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

55. Aangezien geen van de ingeroepen rechten overeenstemt met het betwiste teken is er geen gevaar voor verwarring. Om die reden is het bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn en ook al zijn de ingeroepen rechten normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2009101 wordt afgewezen.

57. Het Benelux depot met nummer 1271448 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

58. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 mei 2015

Willy Neys
Rapporteur

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard