



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2009293

28 juli 2015

- Opposant:** **Chevirex Hong Kong Ltd.**
2F, 53 Stanley Village Road
Hong Kong
Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China
- Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 9036765**

Gipsy's

tegen
- Verweerder:** **Mirella C.E. Cloosterman h.o.d.n. Gipsy Ibiza**
Guido Gezellestraat 19
5615 HJ Eindhoven
Nederland
- Gemachtigde:** **Lichtstad Advocaten**
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1266910**

Gipsy Ibiza

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

1. Op 5 september 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Gipsy Ibiza voor waren in de klassen 14 en 25. Het depot is onder nummer 1266910 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 september 2013.

2. Op 29 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 9036765 van het woord Gipsy's, ingediend op 19 april 2010 en ingeschreven op 3 november 2010 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;
- Europese inschrijving 3254811 van het gecombineerde woord- /beeld



, ingediend op 3 juli 2003 en ingeschreven op 14 februari 2007 voor waren in de klassen 18 en 25.

3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de oppositie beperkt tot de Europese inschrijving 9036765 van het woord Gipsy's.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 9 december 2013.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 26 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 23 april 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 april 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 24 juni 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 juli 2014.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant stelt ten eerste dat de waren in klasse 25 van het bestreden teken identiek zijn aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. De waren in klasse 14 van het bestreden teken zijn volgens opposant soortgelijk, dan wel complementair aan de waren in klasse 18 van het ingeroepen recht. Opposant betoogt hierbij dat alle waren in deze klassen modeaccessoires betreffen die in dezelfde winkels te koop zijn en via dezelfde distributiekanaalen worden verhandeld.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de tekens visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend zijn, omdat het element 'gipsy' deel uitmaakt van beide tekens. Opposant betoogt hierbij dat het wordelement 'gipsy' een zelfstandige en onderscheidende plaats in het bestreden teken heeft. Volgens opposant kan het publiek de toevoeging Ibiza in het bestreden teken opvatten als een variant van het ingeroepen recht, bijvoorbeeld als submerk van een bepaalde productlijn van het hoofdmerk Gipsy's.

17. Ook begripsmatig is sprake van overeenstemming nu beide tekens verwijzen naar het woord 'zigeuner', aldus opposant. Volgens opposant is het Engelse woord 'gipsy' dusdanig gangbaar dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis gemakkelijk herkent. Ook stelt opposant dat de toevoeging van de geografische aanduiding 'Ibiza' niet wegneemt dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen.

18. Opposant merkt tot slot op dat in de kledingbranche het gebruik van submerken vaak voorkomt. Volgens opposant is het dan ook denkbaar dat het relevante publiek de door beide tekens aangeduide producten opvat als afkomstig van dezelfde fabrikant.

19. Opposant concludeert dat sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de ingestelde oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder stelt voorop dat de opposant niet ontvankelijk is, omdat de oppositie is ingesteld nadat de oppositietermijn is verstreken.

21. Verweerder betoogt verder dat opposant haar recht niet kan invoeren tegen het teken Gipsy Ibiza. Ten eerste is deze combinatie van woorden volgens verweerder uniek. Hierbij merkt verweerder op dat deze twee woorden nooit afzonderlijk, maar altijd samen worden gebruikt. Ook wijkt het eerste deel van het bestreden teken af van het ingeroepen recht nu het gaat om het woord 'Gipsy' en niet 'Gipsy's'.

22. Daarnaast stelt verweerder dat opposant het woord Gipsy's ten onrechte als merk heeft gemonopoliseerd. Volgens verweerder mist het ingeroepen recht ieder onderscheidend vermogen, omdat het een algemene aanduiding voor het woord zigeuners betreft. Eén van de kenmerkende eigenschappen van het zigeunervolk is hun specifieke kledingstijl. Verweerder verwijst in dit kader ook naar andere merkregistraties die onder meer het woord gipsy bevatten.

23. Vervolgens stelt verweerder dat er geen gevaar voor verwarring is nu verweerder het bestreden teken sinds 2008 gebruikt en verwarring met het ingeroepen recht nooit is voorgekomen. In dit kader nodigt verweerder opposant uit om gebruiksbewijzen van het ingeroepen recht over te leggen waaruit volgt dat sprake is van verwarring bij het publiek.

24. Verweerder betoogt verder dat geen sprake is van soortgelijke waren, omdat het bestreden teken niet voor dezelfde klassen is geregistreerd als het ingeroepen recht. Voor wat betreft klasse 25 merkt verweerder op dat de waren allerminst identiek zijn, nu opposant alleen leren jacks verkoopt en verweerder niet. Verder merkt verweerder op dat de kledingstukken van partijen verschillen in stijl, materiaal en productiemethode. Ook stelt verweerder dat de waren niet worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie niet ontvankelijk te verklaren, dan wel af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Ontvankelijkheid

26. Anders dan verweerder betoogt (zie punt 20), is de oppositie ingesteld binnen de termijn. De publicatiedatum van het bestreden teken is 9 september 2013. Op grond van de op dat moment geldige bewoordingen van artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de 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 (zie punt 27). In casu liep de termijn voor het instellen van de oppositie van 1 oktober 2013 tot en met 1 december 2013. Aangezien de oppositie op 29 november 2013 is ingesteld is deze tijdig.

A.2 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Gipsy's	Gipsy Ibiza

Begripsmatige vergelijking

33. Het Engelse woord gipsy betekent "zigeuner(in), zwerver, bohemer" (zie Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands). Zigeuner is de naam voor elk van de leden van een in Europa en een deel van Azië rondzwervend volk, van Indo-Europese oorsprong (zie Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal). Het woord "Gipsy" wordt vaak gebruikt op televisie, onder meer in titels van televisieprogramma's en in muzieknummers, zodanig dat de betekenis hiervan bekend zal zijn bij het Benelux publiek. Deze betekenis verandert niet door de toevoeging van de apostrof en de letter S in het

ingeroepen recht. De apostrof wordt in het Engels gebruikt om een bepaald verband tussen twee (naam)woorden of twee woordgroepen aan te geven, bijvoorbeeld bezit of eigendom.¹

34. Het woord Ibiza verwijst naar een Spaans eiland in de Middellandse zee. Daarnaast overweegt het Bureau dat niet is uit te sluiten dat een deel van het publiek bij het woord Ibiza, in het licht van de betreffende waren, zal denken aan een specifieke kledingstijl.

35. Begripsmatig verwijzen beide tekens naar een zigeuner of het zigeunervolk. Om die reden is sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

36. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van zes letters met een apostrof tussen de Y en de S. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van allebei vijf letters.

37. Het eerste deel van het bestreden teken is sterk overeenstemmend met het ingeroepen recht, omdat beide het woord 'Gipsy' bevatten. Het enige verschil is gelegen in de toevoeging van de apostrof en de letter S in het ingeroepen recht. Daarnaast verschillen de tekens visueel, omdat het ingeroepen recht het woord 'Ibiza' niet bevat.

38. Het tweede deel van het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau niet worden opgevat als het onderscheidend en dominerend bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk, aangezien het een geografische aanduiding is en derhalve beschrijvend kan zijn voor de herkomst of de stijl van de waren (zie in die zin GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

39. Hierbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat de consument normaal gezien meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (GEU, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

40. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming.

Auditieve vergelijking

41. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en vijf lettergrepen.

42. Het eerste deel van beide tekens stemt auditief sterk overeen, nu dit deel bestaat uit nagenoeg identieke lettergrepen. De toevoeging van de apostrof en de letter S in het ingeroepen recht beïnvloedt deze overeenstemming niet. De meervoudsvorm bij het ingeroepen recht levert fonetisch alleen een stemloze S op aan het einde. Dit kleine verschil verandert weinig aan de totaalindruk van sterke auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle voorafgaande letters en lettergrepen.

43. Het tweede deel van het bestreden teken, het woord Ibiza, ontbreekt in het ingeroepen recht. Ook bij de auditieve vergelijking geldt echter dat het publiek in beginsel meer waarde zal hechten aan

¹ zie <http://www.language-lab.nl/stijlgids/leestekens-de-apostrof>

het begin van het merk. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat een deel van het publiek het woord Ibiza niet zal uitspreken.

44. Om de hierboven genoemde redenen is het Bureau van oordeel dat sprake is van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

Conclusie

45. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
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.	
KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 25

49. Met het argument van verweerder dat de waren in klasse 25 niet soortgelijk zijn, omdat opposant enkel leren jacks verkoopt en omdat de waren daarnaast verschillen in stijl, materiaal en productiemethode (zie punt 24), verliest verweerder uit het oog dat het Bureau zijn beoordeling van de onderhavige oppositie moet baseren op de registergegevens en niet op het feitelijke gebruik. Daarnaast geldt dat zaken zoals bepaalde marketingstrategieën, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, in het

kader van een oppositie dus geen rol spelen (zie 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).

50. In casu is het bestreden teken gedeponeerd voor "*kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*". Deze waren zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Klasse 14

51. Verweerder stelt dat er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren in klasse 14, omdat het ingeroepen recht niet voor deze klasse is geregistreerd (zie punt 24). Het Bureau merkt hierbij op dat de indeling in klassen echter uitsluitend een administratief doel dient en artikel 2.20, lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

52. Niettemin is het Bureau van oordeel dat de waren in klasse 14 van het bestreden teken niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 18 van het ingeroepen recht. De aard, de bestemming en het gebruik van de waren in kwestie is totaal anders. Ze worden immers van andersoortige ruwe materialen gemaakt. De aard van de waren in klasse 18 ligt voornamelijk in opslag van goederen, bescherming tegen regen of zon, hulp bij het lopen en hulp bij het berijden van dieren, dit in tegenstelling tot 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).

53. Opposant betoogt dat de waren in klasse 14 en 18 worden verkocht via dezelfde winkels (zie punt 15). Los van de situatie dat bepaalde ondernemingen zowel juwelen, horloges als lederwaren kunnen verkopen, geldt echter dat juwelen en horloges voornamelijk worden verkocht door gespecialiseerde winkels. Daarnaast is van belang dat deze waren bijvoorbeeld ook in warenhuizen kunnen worden verkocht samen met verschillende andere producten zoals cosmetica, woonaccessoires en kantoorartikelen. Om die reden is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek juwelen en horloges niet soortgelijk acht aan uit leer vervaardigde producten, alsmede de ander waren genoemd in klasse 18 van het ingeroepen recht (zie, in die zin, GEU, 24 september 2008 en Nollie, T-363/08, 24 maart 2010).

54. Ook voor klasse 24 geldt dat deze waren niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 14. De aard, de bestemming en het gebruik van weefsels en textielproducten verschilt met die van metalen, juwelen en uurwerken. Deze waren hebben ook verschillende distributiekkanalen.

55. De waren in klasse 14 zijn evenmin soortgelijk aan de waren in klasse 25. De waren in klasse 25 worden gemaakt om het lichaam te bedekken en te beschermen (zie, in die zin, arrest GEU, exé, T-96/06, 10 september 2008). In tegenstelling daarmee worden uurwerken gemaakt om de tijd te meten en aan te duiden en hebben 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 soortgelijkheid 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, arrest GEU, O STORE, T-116/06, 24 september 2008 en arrest Nollie, reeds geciteerd).

Conclusie

56. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels niet soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

57. 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.

58. 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 onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Bij de waren in kwestie kan het zowel om dure (exclusieve) als om goedkopere varianten gaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

59. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

60. 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor wat betreft de waren in kwestie.

61. Verweerder stelt dat het woord Gipsy niet onderscheidend is, omdat het zigeunervolk bekend staat om hun specifieke kledingstijl (zie punt 22). Zelfs al zou het Bureau van mening zijn dat het element Gipsy een zwak onderscheidend vermogen heeft, kan uit de rechtspraak van het Europese Hof niet worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

62. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

63. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01) dat wat de omstandigheden betreft, waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben.

64. Zelfs al zou sprake zijn van een beperkt onderscheidend vermogen is het Bureau van oordeel dat, gezien de identiteit tussen de waren in klasse 25 en de zekere mate van overeenstemming van de tekens, sprake is van verwarringsgevaar, nu het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, kan menen dat Gipsy Ibiza gerelateerd is aan het merk Gipsy's (zie in die zin ook GEU, Conforflex, T-10/03, 18 februari 2004).

65. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek voor wat betreft de identieke waren kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

66. Verweerder is van mening dat opposant bewijs moet leveren van de opgetreden verwarring (zie punt 23). Het Bureau dient bij een oppositie echter niet te toetsen of sprake is van daadwerkelijk opgetreden verwarring. Het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Ter ondersteuning van deze stelling wordt verwezen naar overweging 29 van deze beslissing. De onderstreping is toegevoegd door het Bureau en de desbetreffende tekst is letterlijk geciteerd uit de in deze overweging geciteerde rechtspraak:

“Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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”.

67. Verweerder heeft verzocht om bewijs van gebruik waaruit volgt dat sprake is van verwarring bij het publiek (zie punt 23). Voor zover verweerder hiermee heeft bedoeld te verzoeken om bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen recht in de zin van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE, wijst het Bureau erop dat, aangezien opposant bij het indienen van zijn argumenten heeft afgezien van het inroepen van het gebruiksplichtige merk (Europese inschrijving 3254811, zie punt 3), hij niet aan een dergelijk verzoek van verweerder hoeft te voldoen, nu het overgebleven ingeroepen recht (Europese inschrijving 9036765) niet gebruiksplichtig is.

68. Voor wat betreft het argument van verweerder dat andere merkregistraties ook het woord Gipsy bevatten (zie punt 22), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van

twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

C. Conclusie

69. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke waren.

IV. Besluit

70. De oppositie met nummer 2009293 wordt gedeeltelijk toegewezen.

71. De Benelux merkaanvraag met nummer 1266910 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 25 (*alle waren*)

72. De Benelux merkaanvraag met nummer 1266910 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 14 (*alle waren*)

73. 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, 28 juli 2015

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga