



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2009961**

**van 8 december 2015**

- Opposant:** **REGATTA LTD.**  
Risol House, Mercury Way, Dumplington  
Urmston, Manchester M41 7RR  
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Office Hanssens S.p.r.l.**  
Square Marie-Louise 40, bus 19  
1000 Brussel  
België
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 480855**  
  
REGATTA
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 2804920**  
  
REGATTA
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 1994615**  
  
REGATTA
- Ingeroepen recht 4:** **Benelux inschrijving 574159**  
  
REGATTA X-ERT  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Ibiza Regatta BV**  
Ambachtsweg 59  
1271 AL Huizen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwendseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1288152**



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

1. Op 17 april 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 25 en 41. Het depot is onder nummer 1288152 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 april 2014.

2. Op 19 juni 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 480855 van het woordmerk REGATTA, ingediend op 6 juli 1990 en ingeschreven voor waren in klasse 25 ;
- Europese inschrijving 2804920 van het woordmerk REGATTA, ingediend op 23 juli 2002 en ingeschreven op 21 januari 2004 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;
- Europese inschrijving 1994615 van het woordmerk REGATTA, ingediend op 27 november 2000 en ingeschreven op 6 mei 2002 voor diensten in de klassen 32 en 35;
- Benelux inschrijving 574159 van het woordmerk REGATTA X-ERT, ingediend op 4 april 1995 en ingeschreven voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie werd oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot, maar werd daarna beperkt tot de waren in klasse 25. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, behalve voor wat betreft het ingeroepen gemeenschapsmerk 1994615 REGATTA waarbij de basis van de oppositie in de loop van deze procedure werd beperkt tot de diensten in klasse 35.

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 25 juni 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 augustus 2014.

9. Op 24 juli 2014 heeft Onel Trademarks het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") geïnformeerd dat zij zullen optreden als gemachtigde voor verweerder. De opposant werd hiervan op de hoogte gebracht bij brief van 29 juli 2014.

10. Het Bureau heeft op 3 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

11. Op 3 november 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet volledig in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 12 november 2014 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 12 januari 2015. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 9 december 2014 door opposant ingediend en op 16 januari 2015, samen met een vertaling, doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 16 maart 2015 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 24 februari 2015 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

13. Op 27 februari 2015 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 27 april 2015.

14. Op 27 april 2015 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 juli 2015 samen met een vertaling doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 september 2015 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

15. Op 28 augustus 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 september 2015.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

18. 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**

19. Opposant licht toe, met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten, dat de waren in klasse 25 van het bestreden teken ofwel identiek, ofwel soortgelijk, ofwel van dien aard zijn dat ze

door de consument geassocieerd kunnen worden met de waren waarvoor de ingeroepen rechten ingeschreven staan.

20. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het ingeroepen woordteken REGATTA bijzonder onderscheidend is voor waren in klasse 25. Volgens opposant is het dominerende element in het bestreden teken het wordelement. Het beeldelement is hoofdzakelijk decoratief en zal door het betrokken publiek niet meegenomen worden bij de vergelijking, aldus opposant. Het toegevoegde woord IBIZA is dan weer beschrijvend en een verwijzing naar een voor het publiek zeer bekende plaats.

21. Opposant is van mening dat de onderscheidende en dominerende elementen dienen vergeleken te worden, namelijk de woorden REGATTA en REGATTA. Deze zijn volkomen identiek. Fonetisch worden beide tekens op exact dezelfde manier uitgesproken, waarbij het betwiste teken enkel als bijkomend element een zeer bekende geografische plaats bevat. Er is dus sprake van gehele identiteit van het onderscheidend element, stelt opposant. Hieruit vloeit voort, visueel gezien, dat het woord REGATTA het samengestelde teken domineert en in het bijzonder het bestanddeel IBIZA en het decoratieve element. Op begripsmatig gebied, ten slotte, voor zover het teken REGATTA geassocieerd zou kunnen worden met het woord "régate" (Frans voor regatta) dat op zichzelf onderscheidend is voor de waren in de klasse 25, is er ook sprake van identiteit.

22. Opposant besluit dat er sprake is van gevaar voor verwarring over de herkomst van de betrokken merken voor het publiek, alsook een gevaar voor associatie. Hij verzoekt het Bureau derhalve de inschrijving van de betwiste Benelux aanvraag te weigeren voor waren in klasse 25.

23. Opposant heeft op verzoek van verweerder ook nog bijkomend bewijzen van gebruik ingediend.

#### **B. Argumenten verweerder**

24. Verweerder bespreekt eerst de door opposant voorgelegde gebruiksbewijzen. Verweerder is van mening dat opposant niet afdoende heeft aangetoond dat de merken in gebruik zijn en dat om die reden alleen al de oppositie moet worden afgewezen.

25. Zo het Bureau zou oordelen dat de voorgelegde gebruikswijzen voldoende zijn, bespreekt verweerder alsnog de vraag of er sprake is van een risico van verwarring. Verweerder stelt dat in zowel merk als teken het element REGATTA gelijk is. Regatta heeft een alom gekende betekenis, namelijk een zeilwedstrijd, dit is ook waar verweerder zijn teken IBIZA REGATTA voor wil gaan gebruiken. Dergelijke algemene termen kan niemand monopoliseren, aldus verweerder. Onlosmakelijk is kleding onder dergelijke term verbonden aan zeilwedstrijden of zeilevenementen. De merken van de opposant beschikken derhalve niet of vrijwel niet over onderscheidend vermogen. Het dominante element van het merk van verweerder is het beeldelement.

26. Visueel zijn merk en teken volgens verweerder enkel overeenstemmend wat betreft het woord REGATTA. Aangezien dit element beschrijvend is, zullen andere elementen dominant zijn. Al met al overheersen de verschillen en zijn de merken visueel niet overeenstemmend. Auditief zijn de merken en het teken eveneens niet overeenstemmend nu de nadruk in de uitspraak zal liggen op IBIZA.

Conceptueel stemmen de merken overeen wat betreft REGATTA, een zeilwedstrijd. Volgens verweerder geeft de toevoeging zeilwedstrijd in Ibiza toch een andere betekenis dan een zeilwedstrijd in het algemeen. Conceptueel zijn de merken en het teken daarom (net) verschillend. In hun totaalindruk zijn de merken en het teken geenszins overeenstemmend.

27. Verweerder stelt vast dat de oppositie gebaseerd is op oudere inschrijvingen voor waren in klasse 25 en diensten in klasse 35. De bewoordingen in klasse 35 zijn volgens verweerder zeer algemeen. Volgens vaste rechtspraak van het Bureau (en het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (hierna "BHIM")) is er een geringe soortgelijkheid tussen waren en de verkoop van die waren, aldus verweerder. Nu het merk niet specifiek voor deze diensten is ingeschreven, bestaat er geen soortgelijkheid tussen de waren in klasse 25 en diensten in klasse 35.

28. Bij gebrek aan visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen de betrokken tekens, zal er van een gevaar voor verwarring geen sprake zijn. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook, nu er geen rechtsgeldig gebruik is aangetoond voor de oudere merken en er geen gevaar voor verwarring is, om de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot de kosten van het geding.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

29. 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 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna aangeduid als "UR"), dienen de ingeroepen merken 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.

30. Aangezien de 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.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 24 april 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 24 april 2009 tot 24 april 2014.

32. 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.

33. Hieronder wordt eerst de ingeroepen Benelux inschrijving REGATTA beoordeeld.

#### ***Algemeen***

34. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk 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).

35. Het Gerecht van de Europese Unie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest 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 (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

36. 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 (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia-Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

37. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. professioneel reclamemateriaal 2011-2012
2. verzendnota's 2014-2013-2012-2011-2010
3. prijslijsten (2011-2013-2015)
4. aankooporders (2010-2011-2012-2013)
5. verkoopfacturen voor diverse klanten
6. facturen van promotionele investeringen (C&C Advertising, 2012)

38. Opposant dient als bewijs van gebruik een vijftal advertenties in waarop REGATTA als beeldmerk wordt afgebeeld. De drukproeven van alle vijf de advertenties worden ingediend, waarop het land van bestemming (België) en een datum van binnen de relevante periode zijn weergegeven. Een advertentie in het Frans, waarvan ook een drukproef werd ingediend, wordt eveneens overgelegd. Deze advertentie vermeldt een datum binnen de relevante periode. De advertenties tonen verschillende soorten kledij en in het bijzonder jassen (stuk 1). Voor wat betreft de drukproeven waarvoor geen effectieve advertentie is ingediend, dient opgemerkt dat deze niet aantonen dat deze advertenties daadwerkelijk verspreid zijn. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, kan normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen.

39. Opposant legt verder ook nog een aantal verzendnota's, prijslijsten, aankooporders en verkoopfacturen (stukken 2, 3, 4 en 5) over. Ze hebben alle betrekking op de Benelux en dateren bijna allemaal uit de relevante periode. Enkel drie stukken, een verzendnota, een prijslijst en een verkoopfactuur, dateren van buiten de relevante periode.

40. Het Bureau stelt vast dat in de aankooporders uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van het merk REGATTA in relatie tot kledingstukken. Aan de hand van de productreferenties van de kledingstukken die vermeld staan in de prijslijsten, gelezen in combinatie met de overgemaakte

verzendnota's en verkoopfacturen en de aldaar vermelde referenties kan worden afgeleid dat opposant onder het merk REGATTA kledij in de Benelux op de markt heeft gebracht.

41. Wat de facturen van promotionele investeringen voor België betreft (stuk 6), is het Bureau van oordeel dat hieruit niet kan worden opgemaakt of en voor welke waren en diensten dit gebruik van het merk REGATTA betreft.

42. Voor wat betreft het bewijs van gebruik van het merk REGATTA voor schoeisel in klasse 25 legt opposant slechts één stuk over dat dateert uit de relevante periode en betrekking heeft op de Benelux, te weten een prijslijst. Dit enkele stuk op zich is onvoldoende om aan te tonen dat opposant zijn merk voor deze waren normaal heeft gebruikt in de Benelux.

#### *Conclusie*

43. Op basis van de onderlinge samenhang tussen de overgemaakte gebruiksbewijzen besluit het Bureau dat het ingeroepen recht REGATTA in de relevante periode in de Benelux werkelijk gebruikt werd voor kledingstukken in klasse 25. Het bewijs van gebruik toont namelijk afdoende aan dat opposant afzet probeert te vinden en/of te behouden voor deze waren en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Nu het ingeroepen recht REGATTA een Benelux inschrijving betreft, is het bewijs van gebruik met betrekking tot de Benelux voldoende.

44. De ingediende bewijzen van gebruik volstaan daarentegen niet om werkelijk gebruik van het ingeroepen recht REGATTA aan te tonen met betrekking tot de waren "*schoeisel*" in klasse 25 van opposant.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

45. 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 volgend 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.

46. 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."

47. 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**

48. 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).

49. 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.

50. 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).

51. Hieronder wordt de ingeroepen Benelux inschrijving REGATTA met nummer 480855 vergeleken met het bestreden teken.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
REGATTA	

52. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat het volgens de rechtspraak mogelijk is dat wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu "IBIZA") en een ander merk (in casu "REGATTA"), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

*Begripsmatige vergelijking*

53. Het relevante Benelux publiek zal in het ingeroepen recht en in het bestreden teken het woord REGATTA herkennen, wat zowel de Nederlandse als de Engelse term is voor een zeilwedstrijd. Het bestreden teken vermeldt naast het woord REGATTA ook nog het woord IBIZA, dat verwijst naar het Spaanse eiland. De tekens hebben het element REGATTA gemeen. REGATTA heeft zowel in het merk als in het teken dezelfde betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Bovendien is het Bureau van oordeel dat het woord REGATTA een zelfstandige onderscheidende positie behoudt in het bestreden teken (zie GEU, Life Blog, reeds geciteerd).

54. Het Bureau besluit dan ook dat de betrokken tekens begripsmatig overeenstemmen.

*Visuele vergelijking*

55. Het ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit één woord van 7 letters REGATTA.

56. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden, respectievelijk, IBIZA van 5 letters en REGATTA van 7 letters. Deze woorden zijn onder elkaar geschreven in vette hoofdletters waarbij een dunne lijn schuin loopt over de Z van IBIZA verder naar beneden na de E en deels over de G van REGATTA. De woordelementen worden gevolgd door een beeldelement dat bestaat uit het abstracte boegbeeld van een vrouw met lange wapperende haren, ontbloot bovenlijf en een doek gedrapeerd over de heupen. Dit beeldelement is gekanteld naar rechts en begint hoger dan de twee opeengestapelde woorden.

57. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het Benelux publiek zal aan het bestreden teken refereren door middel van de woorden IBIZA REGATTA. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau hier van oordeel dat de aandacht van het in aanmerking komend publiek, ondanks de grootte van het beeld, eveneens zal uitgaan naar het woordelement REGATTA. Ten eerste is het woord REGATTA weergegeven in grote vette letters. Daarnaast valt het ook op door zijn positie, met name geplaatst los van en meteen onder het woord IBIZA, waarbij de woorden IBIZA en REGATTA allebei links zijn uitgelijnd zodat het oog, bij het lezen van links naar rechts, ook meteen zal vallen op het element REGATTA.

58. Het ingeroepen recht en het bestreden teken delen het woord REGATTA. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

59. Het Bureau besluit dan ook dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

*Auditieve vergelijking*

60. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Het bestreden teken bestaat uit twee woorden IBIZA REGATTA, van elk respectievelijk drie lettergrepen. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord REGATTA dat eveneens drie lettergrepen telt.

61. Hoewel ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd), is het Bureau van oordeel dat er hier sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de twee tekens, in hun geheel beschouwd. REGATTA wordt immers in het teken hernomen en identiek uitgesproken. Bovendien behoudt dit element een zelfstandige onderscheidende plaats.

62. Auditief stemmen de tekens dan ook in zekere mate overeen.

*Conclusie*

63. Begripsmatig stemmen de tekens overeen. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

***Vergelijking van de waren***

64. 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).

65. 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. Hierboven is vastgesteld dat het gebruik van het ingeroepen recht REGATTA met nummer 480855 slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, zodat de oppositie tot deze waren moet worden beperkt.

66. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 25 Vêtements	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels
<i>KI 25 Kledingstukken (Benelux inschrijving 480855)</i>	
<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de Benelux inschrijving is het Frans. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de</i>	

<i>warenlĳst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	
---	--

67. De waren “*Kledingstukken*” in klasse 25 in het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

68. Wat de waren “*schoeisel, hoofddeksels*” van verweerder betreft, is het Bureau van oordeel dat deze waren soortgelĳk zijn aan de kledingstukken in klasse 25 van opposant. Deze waren worden alle door de mens gedragen met hetzelfde doel, namelijk het lichaam bedekken en beschermen. Bovendien zijn deze waren vaak afkomstig van dezelfde producenten en richten ze zich ook vaak tot dezelfde consument. Daarnaast worden ze veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden. Zo is het gebruikelĳk dat men in één en dezelfde winkel zowel kledingstukken, schoeisel als hoofddeksels aantreft. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelĳke waren eenzelfde herkomst toedichten. Deze waren zijn dus soortgelĳk (in die zin GEU, Giordano, T-483/08, 16 december 2009).

#### *Conclusie*

69. De waren van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelĳk aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.3 Globale beoordeling**

70. 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.

71. De gemiddelde consument wordt geacht redelĳk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Het betreft hier waren die behoren tot courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

72. 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 worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

73. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

74. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Zelfs indien het Bureau verweerder zou volgen in zijn argumentatie dat het ingeroepen recht over weinig onderscheidend

vermogen beschikt (zie overweging 25), dan nog is er volgens het Bureau in casu sprake van verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is immers niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

75. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Hij zal dan ook aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

76. Het Bureau merkt hier nog op, wat betreft de omstandigheden waaronder de betrokken waren worden verhandeld, dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het 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. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt (GEU, MISS FIFTIES / FIFTIES, T-104/01, 23 oktober 2002). Nu REGATTA in het bestreden teken een zelfstandige onderscheiden plaats behoudt, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken kan opvatten als een submerk van het ingeroepen recht REGATTA.

77. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend en de betrokken waren zijn identiek, dan wel soortgelijk. 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 afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

78. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar rechtspraak van het BHIM (zie overweging 27), 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).

79. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 28). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

80. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

81. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden. Om dezelfde reden

worden ook de bewijzen van gebruik betreffende de andere ingeroepen rechten hier niet meer besproken.

#### IV. **BESLUIT**

82. De oppositie met nummer 2009961 wordt toegewezen.

83. Benelux depot met nummer 1288152 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie gericht is:

Klasse 25: alle waren

84. Benelux depot met nummer 1288152 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet gericht is:

Klasse 41: alle diensten.

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

Den Haag, 8 december 2015

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Behandelaar: Ingvild Van Os