



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010961
van 17 januari 2017

Opposant: **Next Retail Limited**
Desford Road
Enderby
Leicester, Leicestershire LE19 4AT
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**
Rue de la Vallée 44
2661 Luxemburg
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 12706164**

LABEL

tegen

Verweerder: **Vadon Invest Beheer bv**
Westelijke Havendijk 10a
4703 NZ Roosendaal
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1307155**

LabelQ

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 april 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk LabelQ voor waren in de klassen 2, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25 en 27. Het depot is onder nummer 1307155 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2015.
2. Op 10 juni 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerken 12706164 van het woordmerk LABEL, ingediend op 18 maart 2014 en ingeschreven op 7 januari 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 14, 18, 20, 21 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
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 17 juni 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 juni 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat het ingeroepen recht volledig wordt hernomen in het betwiste teken. Er is slechts één letter verschil. Het gebruik van kleine letters in het betwiste teken doet daaraan niet af. Er is volgens opposant dan ook sprake van een sterke visuele overeenstemming tussen merk en teken.
10. In auditief opzicht geldt, aldus opposant, dat, ongeacht de toepasselijke taalregels (Nederlands, Frans en Duits) het element "label" identiek wordt uitgesproken. Alleen de slotklank, -Q, verschilt. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend, concludeert opposant.
11. Begripsmatig delen merk en teken het element "label". Het betekent "etiquette" in het Frans, "etikette" in het Duits en "label" in het Nederlands. Opposant stelt dat het woord refereert aan producten met een label. De slotletter -Q aan het einde van het betwiste teken verandert de semantische betekenis niet. Er is daardoor sprake van een begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

12. Opposant is van oordeel dat de waren van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

13. Opposant is een grote detailhandelaar die reeds 150 jaar actief is en onder meer bekroond is voor zijn innovatief concept met betrekking tot thuiswinkelen. Deze bekende onderneming introduceert regelmatig nieuwe merken en sub merken als onderdeel van zijn merkenstrategie. Het ingeroepen recht wordt door opposant ook gebruikt in combinatie met andere woordelementen zoals "Home". Het betwiste teken zou dan ook gemakkelijk kunnen worden opgevat als een submerk of deel van een serie van merken van opposant.

14. Gezien de soortgelijkheid van de waren en de sterke overeenstemming tussen merk en teken is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

15. Opposant verzoekt het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Met het indienen van zijn argumenten beperkt verweerder de warenopgaven in de klassen 14, 18 en 20.

17. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het betwiste teken wordt gekenmerkt door een hoofdletter aan het begin en aan het einde. De hoofdletter –Q aan het einde van het woord trekt de aandacht, waardoor merk en teken in visueel opzicht niet overeenstemmen.

18. In auditief opzicht geldt dat het ingeroepen recht uit twee lettergrepen bestaat (LA-BEL) en het betwiste teken uit drie lettergrepen (LA-BEL-Q). Klank en ritme zijn daardoor anders en in het betwiste teken zal op de letter –Q de meeste nadruk liggen. Verweerder meent dan ook dat er in auditief opzicht geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken.

19. Begripsmatig geldt dat het woord "label" diverse betekenissen heeft, maar meestal wordt gebruikt als "etiket" of "merk". Verweerder stelt dat het beschrijvend is voor waren en diensten die immers onder een bepaald label op de markt worden gebracht. Het element –Q in het betwiste teken heeft geen betekenis en is dan ook het onderscheidende element hierin. Het geeft de eigenlijke naam van het label weer. De begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken beperkt zich tot het beschrijvende deel ervan, aldus verweerder.

20. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk, aldus verweerder.

21. In de merkenregisters van de Benelux zijn honderden merken geregistreerd met het element "label". Alleen al in klasse 25 zijn dit er 155. Verweerder meent dat de beschermingsomvang van dit beschrijvende, althans weinig onderscheidende, element zeer beperkt is.

22. Aangezien merk en teken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht slechts overeenstemmen voor wat betreft het beschrijvende en zwakke element "label" is er volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring.

23. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LABEL	LabelQ

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vijf letters, LABEL. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk. Het bestaat uit 6 letters, LabelQ. Het ingeroepen recht is volledig hernomen in het betwiste teken, dat één extra (laatste) letter kent, te weten de letter –Q.

31. 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). In casu is dit het geval door het hoofdlettergebruik in het betwiste teken, waardoor "Label" en "Q" apart benadrukt worden. Het ingeroepen recht is volledig hernomen in het betwiste teken en betreft het aanvangselement van het betwiste teken. In beginsel geldt dat de consument 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).

32. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, te weten -LA-BEL. Het betwiste teken bestaat uit hetzelfde woord met daaraan toegevoegd de letter -Q. Het bestaat derhalve uit drie lettergrepen: -LA-BEL-Q. Het identieke woord "label" zal worden uitgesproken als [lebəl]. De slotletter van het betwiste teken zal worden uitgesproken als [kju] of [ky]. Deze (harde) eindklank is duidelijk waarneembaar.

34. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht in het Nederlands onder meer 'adreskaartje' en 'etiket met informatie' (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e herziene uitgave) betekent en in het Engels onder meer 'a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to an object and giving information about it' en 'a piece of fabric sewn inside a garment and bearing the brand name, size, or instructions for care' (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/label>). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux het woord in één van voornoemde betekenissen zal begrijpen.

36. Het element -Q in het betwiste teken heeft als zodanig geen betekenis. Door de combinatie van het gebruik met het woord "label" zal het in aanmerking komend publiek het element -Q wel als dominant element kunnen opvatten. Het relevante publiek in de Benelux begrijpt immers de betekenis van het gedeelde element "label" (zie in die zin ook: GEU, CLOVER CANYON, T-693/15, 20 October 2016).

37. Merk en teken delen het begrip "label" en zijn daardoor begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

38. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend. Auditief en begripsmatig stemmen zij overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

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

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p>KI 9 Zonnebrillen, Koordjes voor zonnebrillen; Knijpbrillen; Onderdelen en accessoires voor de voornoemde producten.</p>	
<p>KI 14 Juwelen; Imitatiebijouterie; Edele metalen en hun legeringen; Edelstenen (juwelierswaren); Halfedelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten; Onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	<p>KI 14 Kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van edele metalen en hun legeringen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</p>
<p>KI 16 Karton; Foto's; Notitieboekhouders; Mappen en houders voor documenten; Chequeboekhouders.</p>	
<p>KI 18 Leder en kunstleder, dierenhuiden; Dierenhuiden; Treinkoffers; Koffers; Grote draagtassen; Plunjezakken voor het reizen; Rugzakken; Handtassen; Fietstassen; Luiertassen; Strandtassen; Schoudertassen; Toilettassen; Draagtassen; Rugzakken; Riemtasjes; Gymtassen; Vrijetijdstassen; Aktentassen; Aktentassen; Paspoortmapjes; Muziekmappen; Schooltassen; Beauty-cases [leeg]; Hoezen voor kostuums, overhemden en jurken; Etais voor stropdassen; Portefeuilles; Etais en houders voor creditcards; Portefeuilles; Koffers; Paraplu's; Umbrella's; Wandelstokken; Zitstokken; Schouderriemen; Delen en onderdelen voor alle voornoemde goederen.</p>	<p>KI 18 Kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.</p>
	<p>KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen en van plastic.</p>
	<p>KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.</p>	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.</p>
<p>KI 35 Detailhandel, waaronder detailhandel via een winkel, per postordercatalogus, online, via</p>	

<p>televisiekanalen, via mobiele telefoons en via rechtstreekse verkoop, alles in verband met de verkoop van zonnebrillen, koordjes voor zonnebrillen, brillen, papier, karton, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, speelkaarten, leder en kunstleder, dierenhuiden, reiskoffers, koffers, draagtassen, plunjezakken, rugzakken, handtassen, fietstassen, luiertassen, strandtassen, schoudertassen, toilettassen, draagtassen, rugzakken, heuptasjes, sporttassen, vrijetijdstassen, aktetassen, attachékoffertjes, kaarthouders, muziekmappen, schooltassen, beautycases, tassen voor kostuums, voor overhemden en voor jurken, stropdasetuis, notitiemappen, notitieboekhouders, documentmappen en -houders, houders en etuis voor creditcards, houders voor chequeboekjes, portefeuilles, beurzen, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, ceintuurs, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
---	--

Klasse 14

42. De waren "*edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten*" komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

43. De waren "*juwelierswaren*" van het betwiste teken zijn identiek aan de waren "*juwelen*" van het ingeroepen recht.

44. De waren "*bijouerieën*" zijn sterk soortgelijk aan de waren "*imitatiebijouerie*" van het ingeroepen recht. Deze waren kennen immers een gelijke aard, bestemming en wijze van productie. Bovendien betreft het (sterk) concurrerende waren.

45. De waren "*kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van edele metalen en hun legeringen*" zijn niet soortgelijk aan de waren "*edele metalen en hun legeringen*" van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde waren betreffen ruwe grondstoffen, waarvan allerhande waren gemaakt kunnen worden zoals juwelen, horloges of kunstvoorwerpen. De vaststelling dat de ene waar gebruikt wordt bij de fabricage van een andere waar rechtvaardigt op zichzelf nog niet de conclusie dat er dan ook sprake is van soortgelijke waren. De waren moeten beschouwd worden naar hun aard, bestemming, relevante publiek en wijze van distributie (zie o.m. GEU, TUBESCA, T-98/09, 13 april 2011). Ruwe grondstoffen zijn in de regel bestemd voor industrieel gebruik en niet voor directe verkoop beschikbaar voor de eindconsument.

46. Het Bureau is echter van oordeel dat de waren "*kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van edele metalen en hun legeringen*" wel soortgelijk zijn aan de waren "*juwelierswaren*". Al deze waren zijn immers gemaakt van, of bedekt met, edele metalen en dienen decoratieve doeleinden. Zo is er een overlap denkbaar in voorwerpen die zowel als kunstvoorwerp alsook als juweel te kwalificeren zijn, zoals bijvoorbeeld miniatuurvoorwerpen of kunstzinnig vormgegeven voorwerpen zoals de wereldberoemde Fabergé eieren. Ook juwelendoosjes worden niet zelden als siervoorwerp gekwalificeerd. Er kan

dan ook sprake zijn van dezelfde producenten, verkoopkanalen en eindgebruikers. De waren zijn derhalve soortgelijk.

Klasse 18

47. De waren "*dierenhuiden, koffers, paraplu's en wandelstokken*" zijn *expressis verbis* opgenomen in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

48. De waren "*reiskoffers*" betreffen een species van het genus "*koffers*" in het ingeroepen recht. Deze waren zijn derhalve identiek daaraan.

49. De waren "*parasols*" zijn identiek aan de waren "*ombrella's*" van het ingeroepen recht. Dit betreft immers een synoniem voor dezelfde waar.

50. De waren "*zweepen en zadelmakerswaren*" zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Het betreft in casu vooral specifieke waren ten behoeve van de paardensport. Daarmee verschillen deze waren naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en distributie.

51. De waren "*kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van leder en kunstleder*" zijn niet soortgelijk aan de waren "*leder en kunstleder*" van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde waren betreffen ruwe grondstoffen, waarvan allerhande waren gemaakt kunnen worden zoals tassen, jassen, schoenen of portefeuilles. De vaststelling dat de ene waar gebruikt wordt bij de fabricage van een andere waar rechtvaardigt op zichzelf nog niet de conclusie dat er dan ook sprake is van soortgelijke waren. De waren moeten beschouwd worden naar hun aard, bestemming, relevante publiek en wijze van distributie (zie o.m. GEU, TUBESCA, T-98/09, 13 april 2011). Ruwe grondstoffen zijn in de regel bestemd voor industrieel gebruik en niet voor directe verkoop beschikbaar voor de eindconsument.

52. Anders dan bij de vergelijking van de waren in de klasse 14, ziet het Bureau in dit geval geen waren in de warenopgave in klasse 18, noch in enig andere klasse van het ingeroepen recht, die de vaststelling van soortgelijkheid rechtvaardigt met voornoemde waren in klasse 18. De waren "*kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van leder en kunstleder*" van het betwiste teken verschillen immers naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik van de waren en diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 20

53. De waren "*kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuijm, vervangingsmiddelen van al deze stoffen en van plastic*" zijn naar oordeel van het Bureau licht soortgelijk aan de waren "*juwelierswaren*" van het ingeroepen recht. Net als bij de overweging ten aanzien van de waren in de klasse 14 (zie overweging 46) geldt dat er ten aanzien van voornoemde waren sprake is van een overlap in voorwerpen die zowel als kunstvoorwerp alsook als juweel te kwalificeren zijn, zoals bijvoorbeeld miniatuurvoorwerpen of juwelendoosjes gemaakt van voornoemde materialen, welke niet zelden als siervoorwerp worden gekwalificeerd. Er kan in voorliggend geval dan ook sprake zijn van dezelfde producenten, verkoopkanalen en eindgebruikers. De waren zijn licht soortgelijk.

54. De waren "*meubelen, spiegels, lijsten*" van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. De waren betreffen alle inrichtingsartikelen voor in huis. De waren verschillen daarmee naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Ook kan niet worden gesteld dat zij concurrerend of complementair zijn aan de waren of diensten van het ingeroepen recht.

Klasse 21

55. Voornoemde redenering geldt ook onverkort ten aanzien van de waren “*gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen*” van het betwiste teken. Deze waren zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht.

Klasse 25

56. De waren “*kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*” komen *expressis verbis* voor in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

57. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

58. 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.

59. 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). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, waarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

60. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

61. 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).

62. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht beschrijvend is en derhalve ieder onderscheidend vermogen mist (zie overwegingen 19 en 21). Het Bureau is van oordeel dat het woord “label” in combinatie met andere elementen veelvuldig wordt gebruikt in de zin van het woord “brand” ter aanduiding van “merk” en dat het in dat geval veelal niet als dominant onderdeel van een teken zal worden gezien. Daarmee kan echter niet worden gesteld dat het losstaande woord, waaruit het ingeroepen recht bestaat, geen onderscheidend vermogen heeft of dat het daarmee beschrijvend is. Gezien de strikte betekenis van het losstaande woord “label” (zie overweging 35) kan het op zichzelf hooguit als verwijzend worden gekwalificeerd.

63. Het Bureau wijst erop dat, zelfs indien er sprake zou zijn van een beperkt onderscheidend vermogen, dit niet het enige element is 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).

64. Op grond van voorgaande overwegingen, en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Gelet op de mate van overeenstemming van de tekens is het naar oordeel van het Bureau niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, zal menen dat het betwiste teken een variant is op het ingeroepen recht (GEU, CONFORFLEX, zaaknr. T-10/03, 18 februari 2004).

B. Overige factoren

65. Opposant stelt een grote detailhandelaar te zijn die reeds 150 jaar actief is en onder meer bekroond is voor zijn innovatief concept met betrekking tot thuiswinkelen en dat hij een bekende onderneming is (zie overweging 13). De bekendheid wordt door opposant niet onderbouwd ten aanzien van het ingeroepen recht. Het Bureau laat deze stelling dan ook buiten beschouwing. Overigens zou de bekendheid, indien bewezen, geen invloed hebben op de einduitkomst van de oppositie.

66. Verweerder stelt dat er "in de merkenregisters van de Benelux honderden merken zijn geregistreerd met het element "label". Alleen al in klasse 25 zijn dit er 155" (zie overweging 21). In dit kader 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 (1) 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 (2) 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 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd van beide punten niet het bewijs geleverd.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2010961 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Het Benelux depot met nummer 1307155 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 14 (*alle waren*).
- Klasse 18 Dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.
- Klasse 20 Kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen en van plastic.
- Klasse 25 (*alle waren*).

70. Het Benelux depot met nummer 1307155 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, waartegen de oppositie niet was gericht of welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 2 (*alle waren*).
- Klasse 11 (*alle waren*).
- Klasse 16 (*alle waren*).
- Klasse 18 Kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, decoratieartikelen, interieurproducten en miniaturen van leder en kunstleder; zweepen en zadelmakerswaren.
- Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten.
- Klasse 21 (*alle waren*).
- Klasse 27 (*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 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 17 januari 2017

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Paul Vink