



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2011130

van 3 oktober 2016

Opposant: **Van Gastel Shoes B.V.**
Engelsestraat 4
5171 DW Kaatsheuvel
Nederland

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

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 11665163**
BQZ

tegen

Verweerder: **CKL HOLDINGS N.V.**
Kaasrui 12
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **Benelux depot 1309903**
BQZ

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 mei 2015 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 35 een Benelux depot verricht van het zuivere woordmerk "BQZ". Dit depot is onder nummer 1309903 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juni 2015.
2. Op 10 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Europese inschrijving met nummer 11665163, ingediend op 18 maart 2013 en ingeschreven op 18 september 2013, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van het woordmerk "BQZ".
3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 25 en 35 van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen inschrijving.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 augustus 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 van de procedure is afgerond op 21 januari 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 van opposant

9. Opposant stelt dat zijn merk een onderscheidend woord is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De tekens zijn volgens opposant visueel, auditief en begripsmatig identiek.
10. De waren en diensten in de klassen 25 en 35 zijn identiek, aldus opposant.

11. Op grond van het bovenstaande valt in het geheel niet uit te sluiten dat er bij het publiek verwarring zal ontstaan. Opposant verzoekt de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten van het geding.

B. Reactie van verweerder

12. Volgens verweerder wordt niet voldaan aan de eisen gesteld in artikel 2.3 BVIE. Het aantal opgesomde waren in klasse 25 van het ingeroepen recht is extreem hoog. Verweerder is van mening dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de opposant het merk voor alle waren zal of beoogt te gebruiken. De waren in klasse 25 zijn niet gelijk. Dit verschil is volgens verweerder bijzonder waarneembaar voor de waren van verweerder die speciaal gefabriceerd worden voor zwem-/sportactiviteiten. De toegevoegde waren 'sportkleding' en 'zwemkleding' tonen een duidelijk onderscheid aan. De aard en het doel van de waren van het ingeroepen recht verschillen van de waren van het teken. Dat de specificaties van de waren van het eerder merk deel van deze van het teken lijken te zijn, betekent niet noodzakelijk dat er geconcludeerd kan worden dat de waren gelijk zijn, aldus verweerder.

13. Geen van de vele diensten die door opposant in klasse 35 worden opgeëist, zijn vergelijkbaar aan de diensten van verweerder. Volgens verweerder zijn de diensten van opposant gerelateerd aan "advertenties en publiciteit". Geen van de diensten van opposant refereren aan de verkoop van goederen.

14. De verweerder erkent dat de tekens visueel, auditief en conceptueel identiek zijn.

15. Door het duidelijke verschil tussen de waren en diensten, kan er geen verwarringsgevaar worden vastgesteld. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

16. 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 publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

17. 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."

18. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

19. 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).

20. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BQZ	BQZ

21. Merk en teken zijn identiek, hetgeen trouwens ook tussen partijen *in confesso* is (zie punten 9 en 14).

Vergelijking van de waren en diensten

22. 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).

23. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols; Wandelstokken; Zwepen en zadelmakerswaren; Aktentassen; Alpenstokken; Attachécases; Attachékoffertjes; Baleinen voor paraplu's of parasols; Beauty-cases [leeg]; Bekledingsmaterialen van leder, voor meubelen; Beurzen; Beurzen van gevlochten metaaldraad; Bitten voor dieren; Boodschappennetten; Boodschappentassen; Boodschappentassen met wietjes; Croupons; Dekkleden van bontvellen; Dierenhuiden; Dierenriemen; Dozen van ge vulcaniseerde vezels; Dozen van leder of lederkarton; Draagdoeken voor baby's; Draagzakken voor baby's; Draagzakken voor het dragen van kinderen; Foedralen van leder voor veren; Garnituren voor paardentuigen; Geitenleer; Geraamten voor handtassen; Geraamten voor paraplu's of parasols; Gereedschapstassen van leder [leeg]; Goudslagersvlies; Halsbanden voor dieren; Halsters; Handtassen; Handvatten voor koffers; Handvatten voor paraplu's; Handvatten voor wandelstokken; Haverzakken; Hoedendozen van leder; Hoefijzers; Hoezen voor paraplu's; Huiden [geprepareerd]; Huiden	

<p>van slachtdieren; Hutkoffers; Imitatieleder; Kaartenhouders [portefeuilles]; Kampeertassen; Kinbanden van leder; Kisten van leder of lederkarton; Kleding voor dieren; Kledinghoezen [reistassen]; Kleppen van leder; Knapzakken; Kniebeschermers voor paarden; Koffers; Koorden van leder; Leder, ruw of halfbewerkt; Lederdraden; Lederen riempjes; Lederkarton; Leidsels [tuigen]; Meubelgarnituren van leder; Moleskin [imitatieleder]; Muilkorven; Muziekmappen; Oogkleppen [paardentuigen]; Opvulkussentjes voor paardenzadels; Paardendekens; Paardenhamen; Paardentuigen; Paardenzadels; Paraplu's; Parapluringen; Paraplustokken; Parasols; Pelterijen [dierenhuiden]; Portefeuilles; Reiskoffers; Reistassen; Reistassen [lederwaren]; Riemen van leder [zadelmakerswaren]; Riemen voor paardentuigen; Riemen voor schaatsen; Rubber delen voor stijgbeugels; Rugzakken; Schooltassen; Schouderriemen van leder; Schouderstukken van buffelleder; Singelbanden van leder; Sleuteletuis; Sporttassen; Stijgbeugelriemen; Stijgbeugels; Strandtassen; Strengen voor paardentuigen; Tassen; Tassen voor bergbeklimmers; Teugels; Trenzen [tomen]; Wandelstokken; Weitassen; Worstdarmen; Zadelbogen; Zadeldekken voor paarden; Zadelmakerswaren; Zadelriemen; Zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking; Zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden; Zitstokken; Zwepen; Zwepen met negen koorden.</p>	
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; Antislip-inrichtingen voor schoenen; Baby-uitzet [kleding]; Babybroekjes; Badjassen; Badmutsen; Badpakken; Badsandalen; Badschoenen; Bandana's [halsdoeken]; Baretten; Beenwarmers; Bh's; Bloezen; Boa's [halsbont]; Body's; Bont [kledingstukken]; Boordbeschermers; Boorden; Borstrokken; Bovenkleding; Bovenleer van schoeisel; Breigoederen; Bretels; Capuchons; Ceintuurs; Confectiekleding; Corseletten; Dassen;</p>	<p>CI 25 Clothing; clothing accessories; fashion garments; footwear and headgear; swimwear; sportswear and leisurewear.</p> <p><i>KI 25 Kledingstukken; kledingaccessoires; mode kleding; schoeisel en hoofddeksels; zwemkleding; sportkleding en vrijetijdskleding.</i></p>

<p>Douchemutsen; Espadrilles; Gabardines [regenjassen]; Gebreide kleding; Geldriemen [kleding]; Geraamten voor hoeden; Gymnastiekleding; Gymnastiekschoenen; Hakken; Halsdoeken; Handschoenen [kleding]; Hemdbroeken; Hemden; Hemden met korte mouwen; Hielstukjes voor kousen; Hielstukjes voor schoeisel; Hoeden; Hoeden van papier [kleding]; Hoge hoeden; Hoofdbanden [kleding]; Hoofddeksels; Ijzerbeslag voor schoeisel; Inlegzolen; Inzetstukken voor hemden; Jacks; Jarretels; Jekkers; Jersey [kleding]; Jurken; Kalotjes; Kamerjassen; Kazuifels [priestergewaden]; Kleding voor automobilisten; Kledingstukken; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van leder; Kledingstukken van papier; Kleppen van petten; Klompen; Korsetlijfjes; Korsetten; Korte broeken; Korte laarzen; Kostuums; Kousen; Kousenbanden; Laarzen; Laarzenschachten; Lavallières [strikken]; Leggings [broeken]; Livreien [kleding]; Losse boorden; Manchetten [kleding]; Manipels [liturgie]; Mantels; Mantilles; Mijters [kleding]; Moffen [kleding]; Mutsen; Neuzen voor schoenen; Nonnenkappen [kleding]; Noppen voor voetbalschoenen; Onderbroeken; Ondergoed; Onderhemden; Onderjurken; Onderrokken; Oorkleppen of -warmers [kleding]; Overgooiers; Overjassen; Overschoenen; Pantalons; Pantoffels; Panty's; Parka's; Pelsjassen; Plastrons voor overhemden; Pochetten [kleding]; Poncho's; Pullovers; Pyjama's; Regenjassen of -mantels; Rijglaarzen; Rokbroekjes; Rokken; Sandalen; Sari's; Sarongs; Schoeisel; Schoenen; Schoenranden; Schorten [kleding]; Schoudermantels; Sjaals; Sjerpen; Skihandschoenen; Skischoenen; Slaapmaskers; Slabbetjes, niet van papier; Slips; Slobkousen; Sluiers; Sokken; Sokophouders; Sousbras; Souspieds; Sportschoeisel; Sportschoenen; Step-ins; Stola's van bont; Strandkleding; Strandschoenen; Sweaters; T-shirts; Toga's; Transpiratie-absorberende kousen;</p>	
--	--

<p>Transpiratie-absorberende onderkleding; Tulbanden; Uniformen; Verkleedkostuums; Vesten; Vissersvesten; Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; Voetbalschoenen; Voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; Wanten; Waterskipakken; Wielrijderskleding; Zakken van kledingstukken; Zolen; Zonnenkleppen [hoofddeksels]; Zwembroeken.</p>	
<p>KI 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Dierenhuiden, Reiskoffers en koffers, Paraplu's, parasols, Wandelstokken, Zwepen en zadelmakerswaren, Aktentassen, Alpenstokken, Attachécases, Attachékoffertjes, Baleinen voor paraplu's of parasols, Beauty- cases [leeg], Bekledingsmaterialen van leder, voor meubelen, Beurzen, Beurzen van gevlochten metaaldraad, Bitten voor dieren, Boodschappennetten, Boodschappentassen, Boodschappentassen met wietjes, Croupons, Dekleden van bontvellen, Dierenhuiden, Dierenriemen, Dozen van ge vulcaniseerde vezels, Dozen van leder of lederkarton, Draagdoeken voor baby's, Draagzakken voor baby's, Draagzakken voor het dragen van kinderen, Foedralen van leder voor veren, Garnituren voor paardentuigen, Geitenleer, Geraamten voor handtassen, Geraamten voor paraplu's of parasols, Gereedschapstassen van leder [leeg], Goudslagersvlies, Halsbanden voor dieren, Halsters, Handtassen, Handvatten voor koffers, Handvatten voor paraplu's, Handvatten voor wandelstokken, Haverzakken, Hoedendozen van leder, Hoefijzers, Hoezen voor paraplu's, Huiden [geprepareerd], Huiden van slachtdieren, Hutkoffers, Imitatieleder, Kaartenhouders [portefeuilles], Kampeertassen, Kinbanden van leder, Kisten van leder of lederkarton, Kleding voor dieren,</p>	<p>CI 35 The bringing together of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail clothing and fashion accessory store, even by electronic means and web sites; retail services relating to the sale of clothing and fashion accessories.</p> <p><i>KI 35 Het bijeenbrengen van diverse waren om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen in een retail-kleding en modeaccessoire winkel, ook via elektronische middelen en websites; detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en modeaccessoires.</i></p>

<p>Kledinghoezen [reistassen], Kleppen van leder, Knapzakken, Kniebeschermers voor paarden, Koffers, Koorden van leder, Leder, ruw of halfbewerkt, Lederdraden, Lederen riempjes, Lederkarton, Leidsels [tuigen], Meubelgarnituren van leder, Moleskin [imitatieleder], Muilkorven, Muziekmappen, Oogkleppen [paardentuigen], Opvulkussentjes voor paardenzadels, Paardendekens, Paardenhamen, Paardentuigen, Paardenzadels, Paraplu's, Parapluringen, Paraplustokken, Parasols, Pelterijen [dierenhuiden], Portefeuilles, Reiskoffers, Reistassen, Reistassen [lederwaren], Riemen van leder [zadelmakerswaren], Riemen voor paardentuigen, Riemen voor schaatsen, Rubber delen voor stijgbeugels, Rugzakken, Schooltassen, Schouderriemen van leder, Schouderstukken van buffelleder, Singelbanden van leder, Sleuteletuis, Sporttassen, Stijgbeugelriemen, Stijgbeugels, Strandtassen, Strengen voor paardentuigen, Tassen, Tassen voor bergbeklimmers, Teugels, Trenzen [tomen], Wandelstokken, Weitassen, Worstdarmen, Zadelbogen, Zadeldekken voor paarden, Zadelmakerswaren, Zadelriemen, Zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking, Zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden, Zitstokken, Zwepen, Zwepen met negen koorden, Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, Antislip-inrichtingen voor schoenen, Baby-uitzet [kleding], Babybroekjes, Badjassen, Badmutsen, Badpakken, Badsandalen, Badschoenen, Bandana's [halsdoeken], Baretten, Beenwarmers, Bh's, Bloezen, Boa's [halsbont], Body's, Bont [kledingstukken], Boordbeschermers, Boorden, Borstrokken, Bovenkleding, Bovenleer van schoeisel, Breigoederen, Bretels, Capuchons, Ceintuurs, Confectiekleding, Corseletten, Dassen, Douchemutsen, Espadrilles, Gabardines [regenjassen], Gebreide kleding, Geldriemen [kleding], Geraamten voor hoeden, Gymnastiekleding, Gymnastiekschoenen,</p>	
--	--

<p>Hakken, Halsdoeken, Handschoenen [kleding], Hemdbroeken, Hemden, Hemden met korte mouwen, Hielstukjes voor kousen, Hielstukjes voor schoeisel, Hoeden, Hoeden van papier [kleding], Hoge hoeden, Hoofdbanden [kleding], Hoofddeksels, Ijzerbeslag voor schoeisel, Inlegzolen, Inzetstukken voor hemden, Jacks, Jarretels, Jekkers, Jersey [kleding], Jurken, Kalotjes, Kamerjassen, Kazuifels [priestergewaden], Kleding voor automobilisten, Kledingstukken, Kledingstukken van kunstleder, Kledingstukken van leder, Kledingstukken van papier, Kleppen van petten, Klompen, Korsetlijfjes, Korsetten, Korte broeken, Korte laarzen, Kostuums, Kousen, Kousenbanden, Laarzen, Laarzenschachten, Lavallières [strikken], Leggings [broeken], Livreien [kleding], Losse boorden, Manchetten [kleding], Manipels [liturgie], Mantels, Mantilles, Mijters [kleding], Moffen [kleding], Mutsen, Neuzen voor schoenen, Nonnenkappen [kleding], Noppen voor voetbalschoenen, Onderbroeken, Ondergoed, Onderhemden, Onderjurken, Onderrokken, Oorkleppen of -warmers [kleding], Overgooiers, Overjassen, Overschoenen, Pantalons, Pantoffels, Panty's, Parka's, Pelsjassen, Plastrons voor overhemden, Pochetten [kleding], Poncho's, Pullovers, Pyjama's, Regenjassen of -mantels, Rijglaarzen, Rokbroekjes, Rokken, Sandalen, Sari's, Sarongs, Schoeisel, Schoenen, Schoenranden, Schorten [kleding], Schoudermantels, Sjaals, Sjerpen, Skihandschoenen, Skischoenen, Slaapmaskers, Slabbetjes, niet van papier, Slips, Slobkousen, Sluiers, Sokken, Sokophouders, Sousbras, Souspieds, Sportschoeisel, Sportschoenen, Step-ins, Stola's van bont, Strandkleding, Strandschoenen, Sweaters, T-shirts, Toga's, Transpiratie-absorberende kousen, Transpiratie-absorberende onderkleding, Tulbanden, Uniformen, Verkleedkostuums, Vesten, Vissersvesten, Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken],</p>	
---	--

<p>Voetbalschoenen, Voetenzakken, niet elektrisch verwarmd, Wanten, Waterskipakken, Wielrijderskleding, Zakken van kledingstukken, Zolen, Zonnenkleppen [hoofddekse], Zwembroeken; promotie van Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, Dierenhuiden, Reiskoffers en koffers, Paraplu's, parasols, Wandelstokken, Zweepen en zadelmakerswaren, Aktentassen, Alpenstokken, Attachécases, Attachékoffertjes, Baleinen voor paraplu's of parasols, Beauty-cases [leeg], Bekledingsmaterialen van leder, voor meubelen, Beurzen, Beurzen van gevlochten metaaldraad, Bitten voor dieren, Boodschappennetten, Boodschappentassen, Boodschappentassen met wieltjes, Croupons, Dekkleden van bontvellen, Dierenhuiden, Dierenriemen, Dozen van ge vulcaniseerde vezels, Dozen van leder of lederkarton, Draagdoeken voor baby's, Draagzakken voor baby's, Draagzakken voor het dragen van kinderen, Foedralen van leder voor veren, Garnituren voor paardentuigen, Geitenleer, Geraamten voor handtassen, Geraamten voor paraplu's of parasols, Gereedschapstassen van leder [leeg], Goudslagersvlies, Halsbanden voor dieren, Halsters, Handtassen, Handvatten voor koffers, Handvatten voor paraplu's, Handvatten voor wandelstokken, Haverzakken, Hoedendozen van leder, Hoefijzers, Hoezen voor paraplu's, Huiden [geprepareerd], Huiden van slachtdieren, Hutkoffers, Imitatieleder, Kaartenhouders [portefeuilles], Kampeertassen, Kinbanden van leder, Kisten van leder of lederkarton, Kleding voor dieren, Kledinghoezen [reistassen], Kleppen van leder, Knapzakken, Kniebeschermers voor paarden, Koffers, Koorden van leder, Leder, ruw of halfbewerkt, Lederdraden, Lederen riempjes, Lederkarton, Leidsels [tuigen], Meubelgarnituren van leder, Moleskin [imitatieleder], Muilkorven, Muziekmappen, Oogkleppen [paardentuigen], Opvulkussentjes voor paardenzadels, Paardendekens,</p>	
--	--

<p>Paardenhamen, Paardentuigen, Paardenzadels, Paraplu's, Parapluringen, Paraplustokken, Parasols, Pelterijen [dierenhuiden], Portefeuilles, Reiskoffers, Reistassen, Reistassen [lederwaren], Riemen van leder [zadelmakerswaren], Riemen voor paardentuigen, Riemen voor schaatsen, Rubber delen voor stijgbeugels, Rugzakken, Schooltassen, Schouderriemen van leder, Schouderstukken van buffelleder, Singelbanden van leder, Sleuteletuis, Sporttassen, Stijgbeugelriemen, Stijgbeugels, Strandtassen, Strengen voor paardentuigen, Tassen, Tassen voor bergbeklimmers, Teugels, Trenzen [tomen], Wandelstokken, Weitassen, Worstarmen, Zadelbogen, Zadeldekken voor paarden, Zadelmakerswaren, Zadelriemen, Zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking, Zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden, Zitstokken, Zwepen, Zwepen met negen koorden, Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, Antislip-inrichtingen voor schoenen, Baby-uitzet [kleding], Babybroekjes, Badjassen, Badmutsen, Badpakken, Badsandalen, Badschoenen, Bandana's [halsdoeken], Baretten, Beenwarmers, Bh's, Bloezen, Boa's [halsbont], Body's, Bont [kledingstukken], Boordbeschermers, Boorden, Borstrokken, Bovenkleding, Bovenleer van schoeisel, Breigoederen, Bretels, Capuchons, Ceintuurs, Confectiekleding, Corseletten, Dassen, Douchemutsen, Espadrilles, Gabardines [regenjassen], Gebreide kleding, Geldriemen [kleding], Geraamten voor hoeden, Gymnastiekkleding, Gymnastiekschoenen, Hakken, Halsdoeken, Handschoenen [kleding], Hemdbroeken, Hemden, Hemden met korte mouwen, Hielstukjes voor kousen, Hielstukjes voor schoeisel, Hoeden, Hoeden van papier [kleding], Hoge hoeden, Hoofdbanden [kleding], Hoofddeksels, Ijzerbeslag voor schoeisel, Inlegzolen, Inzetstukken voor hemden, Jacks, Jarretels, Jekkers, Jersey [kleding], Jurken, Kalotjes, Kamerjassen, Kazuifels</p>	
--	--

<p>[priestergewaden], Kleding voor automobilisten, Kledingstukken, Kledingstukken van kunstleder, Kledingstukken van leder, Kledingstukken van papier, Kleppen van petten, Klompen, Korsetlijfjes, Korsetten, Korte broeken, Korte laarzen, Kostuums, Kousen, Kousenbanden, Laarzen, Laarzenschachten, Lavallières [strikken], Leggings [broeken], Livreien [kleding], Losse boorden, Manchetten [kleding], Manipels [liturgie], Mantels, Mantilles, Mijters [kleding], Moffen [kleding], Mutsen, Neuzen voor schoenen, Nonnenkappen [kleding], Noppen voor voetbalschoenen, Onderbroeken, Ondergoed, Onderhemden, Onderjurken, Onderrokken, Oorkleppen of -warmers [kleding], Overgooiers, Overjassen, Overschoenen, Pantalons, Pantoffels, Panty's, Parka's, Pelsjassen, Plastrons voor overhemden, Pochetten [kleding], Poncho's, Pullovers, Pyjama's, Regenjassen of -mantels, Rijglaarzen, Rokbroekjes, Rokken, Sandalen, Sari's, Sarongs, Schoeisel, Schoenen, Schoenranden, Schorten [kleding], Schoudermantels, Sjaals, Sjerpen, Skihandschoenen, Skischoenen, Slaapmaskers, Slabbetjes, niet van papier, Slips, Slobkousen, Sluiers, Sokken, Sokophouders, Sousbras, Souspieds, Sportschoeisel, Sportschoenen, Step-ins, Stola's van bont, Strandkleding, Strandschoenen, Sweaters, T-shirts, Toga's, Transpiratie-absorberende kousen, Transpiratie-absorberende onderkleding, Tulbanden, Uniformen, Verkleedkostuums, Vesten, Vissersvesten, Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken], Voetbalschoenen, Voetenzakken, niet elektrisch verwarmd, Wanten, Waterskipakken, Wielrijderskleding, Zakken van kledingstukken, Zolen, Zonnenkleppen [hoofddekse], Zwembroeken; zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, Dierenhuiden, Reiskoffers en koffers, Paraplu's,</p>	
---	--

<p>parasols, Wandelstokken, Zweepen en zadelmakerswaren, Aktentassen, Alpenstokken, Attachécases, Attachékoftjes, Baleinen voor paraplu's of parasols, Beauty-cases [leeg], Bekledingsmaterialen van leder, voor meubelen, Beurzen, Beurzen van gevlochten metaaldraad, Bitten voor dieren, Booschappennetten, Booschappentassen, Booschappentassen met wiertjes, Croupons, Dekkleden van bontvellen, Dierenhuiden, Dierenriemen, Dozen van ge vulcaniseerde vezels, Dozen van leder of lederkarton, Draagdoeken voor baby's, Draagzakken voor baby's, Draagzakken voor het dragen van kinderen, Foedralen van leder voor veren, Garnituren voor paardentuigen, Geitenleer, Geraamten voor handtassen, Geraamten voor paraplu's of parasols, Gereedschapstassen van leder [leeg], Goudslagersvlies, Halsbanden voor dieren, Halsters, Handtassen, Handvatten voor koffers, Handvatten voor paraplu's, Handvatten voor wandelstokken, Haverzakken, Hoedendozen van leder, Hoefijzers, Hoezen voor paraplu's, Huiden [geprepareerd], Huiden van slachtdieren, Hutkoffers, Imitatieleder, Kaartenhouders [portefeuilles], Kampeertassen, Kinbanden van leder, Kisten van leder of lederkarton, Kleding voor dieren, Kledinghoezen [reistassen], Kleppen van leder, Knapzakken, Kniebeschermers voor paarden, Koffers, Koorden van leder, Leder, ruw of halfbewerkt, Lederdraden, Lederen riempjes, Lederkarton, Leidsels [tuigen], Meubelgarnituren van leder, Moleskin [imitatieleder], Muilkorven, Muziekmappen, Oogkleppen [paardentuigen], Opvulkussentjes voor paardenzadels, Paardendekens, Paardenhamen, Paardentuigen, Paardenzadels, Paraplu's, Parapluringen, Paraplustokken, Parasols, Pelterijen [dierenhuiden], Portefeuilles, Reiskoffers, Reistassen, Reistassen [lederwaren], Riemen van leder [zadelmakerswaren], Riemen voor paardentuigen, Riemen voor schaatsen, Rubber delen voor stijgbeugels, Rugzakken,</p>	
--	--

Schooltassen, Schouderriemen van leder, Schouderstukken van buffelleder, Singelbanden van leder, Sleuteletuis, Sporttassen, Stijgbeugelriemen, Stijgbeugels, Strandtassen, Strengen voor paardentuigen, Tassen, Tassen voor bergbeklimmers, Teugels, Trenzen [tomen], Wandelstokken, Weitassen, Worstdarmen, Zadelbogen, Zadeldekken voor paarden, Zadelmakerswaren, Zadelriemen, Zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking, Zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden, Zitstokken, Zwepen, Zwepen met negen koorden, Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, Antislip-inrichtingen voor schoenen, Baby-uitzet [kleding], Babybroekjes, Badjassen, Badmutsen, Badpakken, Badsandalen, Badschoenen, Bandana's [halsdoeken], Baretten, Beenwarmers, Bh's, Bloezen, Boa's [halsbont], Body's, Bont [kledingstukken], Boordbeschermers, Boorden, Borstrokken, Bovenkleding, Bovenleer van schoeisel, Breigoederen, Bretels, Capuchons, Ceintuurs, Confectiekleding, Corseletten, Dassen, Douchemutsen, Espadrilles, Gabardines [regenjassen], Gebreide kleding, Geldriemen [kleding], Geraamten voor hoeden, Gymnastiekleding, Gymnastiekschoenen, Hakken, Halsdoeken, Handschoenen [kleding], Hemdbroeken, Hemden, Hemden met korte mouwen, Hielstukjes voor kousen, Hielstukjes voor schoeisel, Hoeden, Hoeden van papier [kleding], Hoge hoeden, Hoofdbanden [kleding], Hoofddeksels, Ijzerbeslag voor schoeisel, Inlegzolen, Inzetstukken voor hemden, Jacks, Jarretels, Jekkers, Jersey [kleding], Jurken, Kalotjes, Kamerjassen, Kazuifels [priestergewaden], Kleding voor automobilisten, Kledingstukken, Kledingstukken van kunstleder, Kledingstukken van leder, Kledingstukken van papier, Kleppen van petten, Klompen, Korsetlijfjes, Korsetten, Korte broeken, Korte laarzen, Kostuums, Kousen, Kousenbanden, Laarzen, Laarzenschachten, Lavallières [strikken], Leggings [broeken],	
---	--

<p>Livreien [kleding], Losse boorden, Manchetten [kleding], Manipels [liturgie], Mantels, Mantilles, Mijters [kleding], Moffen [kleding], Mutsen, Neuzen voor schoenen, Nonnenkappen [kleding], Noppen voor voetbalschoenen, Onderbroeken, Ondergoed, Onderhemden, Onderjurken, Onderrokken, Oorkleppen of -warmers [kleding], Overgooiers, Overjassen, Overschoenen, Pantalons, Pantoffels, Panty's, Parka's, Pelsjassen, Plastrons voor overhemden, Pochetten [kleding], Poncho's, Pullovers, Pyjama's, Regenjassen of -mantels, Rijglaarzen, Rokbroekjes, Rokken, Sandalen, Sari's, Sarongs, Schoeisel, Schoenen, Schoenranden, Schorten [kleding], Schoudermantels, Sjaals, Sjerpen, Skihandschoenen, Skischoenen, Slaapmaskers, Slabbetjes, niet van papier, Slips, Slobkousen, Sluiers, Sokken, Sokophouders, Sousbras, Souspieds, Sportschoeisel, Sportschoenen, Step-ins, Stola's van bont, Strandkleding, Strandschoenen, Sweaters, T-shirts, Toga's, Transpiratie-absorberende kousen, Transpiratie-absorberende onderkleding, Tulbanden, Uniformen, Verkleedkostuums, Vesten, Vissersvesten, Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken], Voetbalschoenen, Voetenzakken, niet elektrisch verwarmd, Wanten, Waterskipakken, Wielrijderskleding, Zakken van kledingstukken, Zolen, Zonnenkleppen [hoofddeksels], Zwembroeken ; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.</p>	
	<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het teken is Engels. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>

Klasse 25

25. De waren “Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” komen *expressis verbis* voor in klasse 25 van merk en teken en zijn derhalve identiek.

26. De waren “mode kleding; vrijetijdskleding” zijn een *species* van het *genus* kledingstukken en dus eveneens identiek. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

27. De “zwemkleding; sportkleding” zijn identiek aan de waren “zwembroeken; waterskipakken; wielrijderskleding; gymnastiekleding; badpakken” van het ingeroepen recht. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

28. Ten slotte zijn de “kledingaccessoires” in klasse 25 van het teken zijn om dezelfde reden als in de vorige alinea aangegeven identiek aan de waren “ceintuurs; bretels; dassen; sjaals; sjerpen; noppen voor voetbalschoenen; pochetten [kleding]; schoenranden; ijzerbeslag voor schoeisel; hielstukjes voor schoeisel; hielstukjes voor kousen”.

Klasse 35

29. De dienst “het bijeenbrengen van diverse waren om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen in een retail-kleding en modeaccessoire winkel, ook via elektronische middelen en websites” is soortgelijk aan de diensten “verkoop promotie; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden”. Beide diensten delen immers hetzelfde doel, namelijk het bevorderen van de verkoop door middel van het tonen van de betrokken waren. De diensten van opposant kunnen eveneens betrekking hebben op kleding en modeaccessoires en dus ook gericht zijn op hetzelfde publiek.

30. De diensten “zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van handtassen, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, bretels, ceintuurs, confectiekleding, handschoenen [kleding]” van het ingeroepen recht zijn soortgelijk aan “detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kleding en modeaccessoires” van het bestreden teken. De diensten zijn er immers alle op gericht waren, in het bijzonder kleding en modeaccessoires, te verkopen.

Conclusie

31. De waren in klasse 25 zijn identiek en de diensten in klasse 35 soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

32. 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.

33. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een

geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd).

34. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek. Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

35. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de relevante waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

36. De tekens en waren zijn identiek, de diensten soortgelijk. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

37. Verweerder is van mening dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de opposant het merk voor alle waren zal of beoogt te gebruiken (zie punt 12). Met dit argument kan in onderhavige procedure echter geen rekening worden gehouden. Het ingeroepen recht is niet-gebruiksplichtig. Zoals hiervoor reeds opgemerkt dient het Bureau uit te gaan van de waren en diensten zoals opgenomen in het register.

38. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. 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

39. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot betrokken waren en diensten.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2011130 wordt toegewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1309903 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- klasse 25 (*alle waren*)

- klasse 35 (*alle diensten*)

42. Het Benelux depot met nummer 1310189 wordt wel ingeschreven voor de waren in klasse 16 waartegen de oppositie niet was gericht.

43. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de 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, 3 oktober 2016

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier