



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011999
van 22 december 2017

Opposant: **JANE, S.A.**
Mercaders 34, Pol. Ind. Riera de Caldes
E-08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)
Spanje

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 1072198**

JANE

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 13015078**



tegen

Verweerder: **FNU Management Limited**
Ingles Manor Castle Hill Avenue
CT20 2RD Folkestone
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1329199**

Jane.com

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk “Jane.com” voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 38. Het depot is onder nummer 1329199 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 maart 2016.

2. Op 23 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerkt 1072198 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 11 februari 1999 en ingeschreven op 25 april 2000 voor waren in de klassen 10, 12, 20, 25 en 28;

- Uniemerkt 13015078 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 20 juni 2014 en ingeschreven op 8 april 2015 voor waren en diensten in de klassen 5, 10, 12, 20, 24, 25, 28 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten in de klassen 25 en 35 van de ingeroepen rechten.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 24 mei 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond op 5 mei 2017.

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. Volgens opposant is de visuele gelijkenis tussen de tekens treffend nu de merken en het teken beide beginnen met dezelfde vier opeenvolgende letters JANE, die zowel in de merken als het teken visueel het dominante element vormen. Ook auditief is het element JANE dominant in de herkenning van de tekens door de consument. Naargelang de perceptie van het publiek wordt de nadruk in de uitspraak gelegd op de A, dan wel op de E. Begripsmatig is "JANE" volgens opposant een gebruikelijke vrouwen naam in Angelsaksische landen. Voor lifestyleproducten zoals kleding vormt dit een zeer onderscheidend teken, aangezien het niet rechtstreeks wijst op een bepaald product, aldus opposant. De toevoeging ".com" in het bestreden teken betreft een topleveldomein dat door de consument gemakkelijk buiten beschouwing zal worden gelaten en mogelijk zelfs zal worden opgevat als de domeinnaam van een concurrent.

10. De waren van verweerder en deze van opposant zijn naar mening van opposant soortgelijk.

11. Nu enerzijds de gelijkenissen tussen de tekens groter zijn dan de verschillen en anderzijds het totaalbeeld van de betreffende tekens zeer gelijkend is zodat er duidelijk sprake is van verwarringsgevaar, alsook van een mogelijkheid tot associatie, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

12. Op verzoek van verweerder heeft opposant ook nog bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

13. Verweerder stelt dat opposant er aanmatigend vanuit gaat dat er een monopolie is vastgesteld ondanks het feit dat er andere mogelijke wettelijke markspelers trachten een merk te starten met de uitdrukking "JANE". Daarnaast stelt hij vast dat opposant zijn oppositie baseert op de veronderstelling dat het "overweldigende succes en gerenommeerde aanwezigheid" van zijn eigen merk op de Benelux markt er onvermijdelijk toe zal leiden dat de consumenten geloven dat de door verweerder op de markt gebrachte waren op één of andere manier verbonden zijn met die van opposant. Daarom verzoekt verweerder opposant dan ook de "(opmerkelijke)" aanwezigheid van de ingeroepen rechten op de markt aan te tonen en dus bewijzen van normaal gebruik van de ingeroepen rechten voor te leggen. Hij vraagt tot slot nog dat het Bureau zich pas zal uitspreken over deze oppositie nadat het de bewijzen van gebruik aan de betrokken partijen heeft verstrekt en deze naar behoren heeft geëvalueerd.

14. Verweerder heeft verder niet meer gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

15. 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 UR, dient een ingeroepen merk 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.

16. Aangezien het eerste ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van dit recht gegrond. Het tweede ingeroepen recht daarentegen werd minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van dit recht is dan ook ongegrond.

17. Verweerder is echter niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 14). Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het eerste ingeroepen recht normaal is gebruikt.

A.2 Verwarringsgevaar

18. 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 Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. 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.

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Jane.com
	

Begripsmatige vergelijking

25. De ingeroepen rechten zullen in de Benelux ofwel worden opgevat als een verbastering van de bestaande meisjesnaam, JANE, ofwel als een woord dat zelf geen bestaande betekenis heeft.

26. Het bestreden teken verwijst naar een meisjesnaam JANE gevolgd door het bekende topleveldomein ".com". Dit topleveldomein is beschrijvend nu het aangeeft dat de betrokken waren en

diensten via Internet worden aangeboden. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het element “.com” zal hier dus niet worden opgevat als het dominante element.

27. In zoverre beide tekens al een verwijzing zouden bevatten naar eenzelfde meisjesnaam, betekent dit nog niet dat de tekens ook een vaststaande betekenis hebben (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Dit is in het onderhavige geval niet aan de orde.

28. Een begripsmatige vergelijking is hier niet aan de orde.

Visuele vergelijking

29. De ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Ze bestaan beide uit één woord van vier letters, JANE, waarbij bovenop de letter E in het eerste ingeroepen recht een kort plat streepje staat, dan wel een puntje voor wat betreft het tweede ingeroepen recht. In het eerste ingeroepen recht wordt het woord weergegeven in zwarte vette letters. Het tweede ingeroepen recht toont het woord in vette witte letters te midden van een blauwe ovale cirkel. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters, “Jane” en “com” die van elkaar gescheiden worden door een punt.

30. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Hoewel het beeldelement van de ovale cirkel in het tweede ingeroepen merk hier niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar het wordelement “JANE”. Het wordelement valt namelijk op door zijn positie centraal in het teken, alsook door het gebruik van een groot wit lettertype dat contrasteert tegen de blauwe achtergrond. Ook in het eerste ingeroepen recht zal de aandacht van de consument eerder uitgaan naar het wordelement dan het beeldelement. Immers, een grafische voorstelling die bestaat uit een wat dikker, cursief banaal lettertype zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). De aandacht van de consument zal dus in de ingeroepen merken uitgaan naar het dominante wordelement JANE.

31. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De merken en het teken beginnen alle met de identieke letters JANE. De tekens verschillen door het streepje, dan wel puntje op de letter E en het decoratief beeldelement in de ingeroepen merken, alsook door het niet dominante (zie overweging 26) wordelement “.com” in het bestreden teken.

32. De tekens stemmen visueel overeen.

Auditieve vergelijking

33. 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, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

34. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen, respectievelijk JANE en JANE.COM. De ingeroepen rechten zullen worden uitgesproken in één lettergreep als JANE, ofwel in twee lettergrepen als JA-NE, voor zover men het korte streepje, dan wel puntje op de E in de ingeroepen rechten zou opvatten als een accent. Het bestreden teken zal worden uitgesproken ofwel in drie lettergrepen als JANE-PUNT-COM, ofwel in één lettergreep als JANE. Het element “.com” zal herkend worden als een bekend topleveldomein dat geen deel uitmaakt van het merk. Het is dus niet uit te sluiten dat de gemiddelde consument die aan het bestreden teken refereert, het element “.com” niet zal uitspreken.

35. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). De ingeroepen rechten en het dominante element van het bestreden teken bestaan uit dezelfde letters JANE die identiek, dan wel met een zekere mate van overeenstemming zullen worden uitgesproken.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief ofwel identiek zijn, ofwel overeenstemmen.

Conclusie

37. Het Bureau besluit dat een begripsmatige vergelijking van de tekens hier niet aan de orde is. Visueel stemmen de tekens overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten 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.

40. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Cl 18 Leather; trunks and suitcases; travelling cases; handbags; purses; wallets; umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harness;

	<p>saddlery.</p> <p><i>KI 18 Dierenhuiden; reiskoffers en koffers; reiskoffers; handtassen; beurzen; portefeuilles; paraplu's; parasols; wandelstokken; zwepen; tuigen; zadelmakerswaren.</i></p>
<p>KI 25 Kledingstukken voor kinderen. <i>Uniemark 1072198</i></p> <p>KI 25 Jurk; Schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel); Hoofddeksels; Niet-elektrische voetenwarmers; Slabbetjes, Sjerpen (ceintuurs), Helmen. <i>Uniemark 13015078</i></p>	<p>CI 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear.</p> <p><i>KI 25 Kleding; schoeisel; hoofddeksels; badpakken; sportkleding; vrijetijdskleding.</i></p>
<p>KI 35 Alleenverkoop en vertegenwoordiging van weefsels en textielproducten, dekens en tafellakens, slaapzakken, muskietennetten, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, niet-elektrische voetenwarmers, slabbetjes, step-ins, luiers, ledikantbeschermers, spellen en speelgoederen, rammelaars [speelgoed], gymnastiek- en sportartikelen, kinderwagens. <i>Uniemark 13015078</i></p>	
	<p>CI 38 Telecommunication services; communication services for the electronic transmission of voices; transmission of data; electronic transmission of images, photographs, graphic images and illustrations over a global computer network; transmission of data, audio, video and multimedia files; simulcasting broadcast television over global communication networks, the Internet and wireless networks; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video-on-demand service.</p> <p><i>CI 38 Telecommunicatiediensten; communicatiediensten met betrekking tot elektronische spraakoverdracht; datatransmissiediensten; elektronische verzending van beelden, foto's, grafische afbeeldingen en illustraties via een wereldwijd computernetwerk; transmissie van data, audio, video en multimediatebestanden; simultane</i></p>

	<i>uitzending van televisie via wereldwijde communicatienetwerken, het internet en draadloze netwerken; verschaffen van telecommunicatietoegang tot video- audio-inhoud beschikbaar via een online video-on-demand dienst.</i>
	<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van het depot is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>

Klasse 18

41. De waren *“dierenhuiden”* van verweerder zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren *“kledingstukken voor kinderen; jurk”* in klasse 25 van opposant. Er bestaan immers bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals stola's, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument met zijn kleding, dan wel met de kleding voor zijn kind, wil uitstralen (zie in die zin o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

42. De waren *“reiskoffers en koffers; reiskoffers; handtassen; beurzen; portefeuilles; paraplu's; parasols; wandelstokken”* van verweerder zijn soortgelijk aan de waren *“jurk; schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel); hoofddeksels”* in klasse 25 van opposant. Volgens de rechtspraak zijn waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, SISSI ROSSI, T- 169/03, 1 maart 2005). Waren als schoeisel, kledingstukken, hoeden of handtassen kunnen (naast hun hoofdfunctie) een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Om die reden is het in de modebranche heel gebruikelijk om deze waren onder één dak te verkopen, teneinde de outfit van de klant zo compleet mogelijk te maken. Wanneer een modebewust persoon op reis gaat, wil hij of zij al deze artikelen ook graag vervoeren in tassen die op elkaar zijn afgestemd: de koffer past dan vaak in dezelfde lijn als de beautycase of de toilettas, de tas voor eventuele handbagage ook weer bij de koffer. Ook een paraplu of parasol kan op het geheel worden afgestemd. De verkooppunten voor waren als reistassen zijn vaak dezelfde als de verkooppunten voor paraplu's en wandelstokken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat één bepaald merk al deze verschillende waren, bijvoorbeeld met een opgedrukt logo, koopt. Tenslotte is het gebruikelijk dat modehuizen dergelijke waren onder dezelfde of afgeleide merken verkopen (zie in die zin eveneens BBIE, oppositiebeslissing 2002109, bevestigd door Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, beide reeds aangehaald). Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, Piranha, T 443/05, 11 juli 2007).

43. De waren “*zwepen; tuigen; zadelmakerswaren*” van verweerder zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van de ingeroepen rechten.

Klasse 25

44. De waren “*kleding*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*kledingstukken voor kinderen*” van opposant. De waren “*schoeisel*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel)*” van opposant. 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 de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). De waren kleding van verweerder betreffen een algemene aanduiding waaronder de meer specifieke waren van opposant, kledingstukken voor kinderen, kunnen worden ondergebracht. Wat betreft de waren schoeisel van verweerder zij opgemerkt dat het feit dat bij opposant een bepaalde categorie van schoeisel is uitgezonderd, met name orthopedisch schoeisel, niet belet dat de betrokken waren identiek zijn. De algemene noemer omvat immers de meer specifieke noemer.

45. De waren “*hoofddeksels*” van verweerder komen expressis verbis voor bij de ingeroepen merken en het bestreden teken en zijn derhalve identiek.

46. De waren “*badpakken; sportkleding; vrijetijdskleding*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*kledingstukken voor kinderen*” van opposant. 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 GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005). De waren van opposant betreffen algemeen kleding bestemd voor kinderen. Daaronder vallen ook kledingstukken die bestemd zijn voor bepaalde specifieke gelegenheden, zoals badpakken, sportkleding en vrijetijdskleding voor kinderen. De waren van verweerder en opposant zijn dan ook identiek.

Klasse 38

47. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

49. In casu is er geen sprake van enige band, laat staan een nauwe band, tussen de diensten van verweerder in klasse 38 en de waren van opposant in klasse 25 in die zin dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument zou kunnen denken

dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Deze waren en diensten zijn dus niet soortgelijk.

50. Verder zijn de diensten van verweerder in klasse 38 ook niet soortgelijk aan de diensten van opposant in klasse 35. De diensten van verweerder hebben een andere functie en bestemming dan deze van opposant. Verder worden ze ook geleverd door verschillende ondernemingen aan verschillende consumenten. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid tussen deze diensten.

Conclusie

51. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. De diensten van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2 Globale beoordeling

52. 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.

53. 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). In casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

54. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

55. 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). In casu zijn de ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben zij dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

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

57. De tekens stemmen visueel overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. De diensten van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de

ingeroepen rechten. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

58. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2011999 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. Benelux depot 1329199 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18: Dierenhuiden; reiskoffers en koffers; reiskoffers; handtassen; beurzen; portefeuilles; paraplu's; parasols; wandelstokken.

Klasse 25: Alle waren.

61. Benelux depot 1329199 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 18: Zwepen; tuigen; zadelmakerswaren.

Klasse 38: Alle diensten.

62. 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, 22 december 2017

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Behandelaar: François Veneri