

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012332**  
**van 9 augustus 2018**

**Opposant:** **Retail Ventures Holding B.V.**  
Hoofdveste 10  
3992 DG Houten  
Nederland

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 864774**

LIV

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 756750**



*tegen*

**Verweerder:** **FIZZ!, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Vleminckveld 13  
2000 Antwerpen  
België

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

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1336306**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

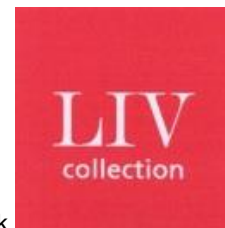
1. Op 19 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk




voor waren in de klassen 18, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1336306 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 juli 2016.

2. Op 20 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 864774 van het woordmerk LIV, ingediend op 11 juni 2009 en ingeschreven op 10 september 2009 voor waren in de klassen 14, 18 en 25;



- Benelux inschrijving 756750 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 28 mei 2004 en ingeschreven op 10 november 2004 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35 en 38.

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

4. De oppositie is aanvankelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. Gedurende de administratieve fase beperkt opposant de omvang van de oppositie tot een deel van de waren in klasse 18 en alle waren in klasse 25. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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 20 september 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 16 juni 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. Opposant stelt dat in alle tekens het identieke wordelement LIV het dominante element is. Aangezien het element LOU van ondergeschikte betekenis is, zijn de tekens derhalve visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend. Volgens opposant kan er geen conceptuele vergelijking worden gemaakt, omdat de elementen LIV en LOU geen betekenis hebben in één van de talen in de Benelux. Het element COLLECTION heeft weliswaar een betekenis in het Engels, maar gezien het beschrijvende karakter hiervan dient dit element niet in beschouwing te worden genomen, aldus opposant.

10. Verder licht opposant toe dat het merk LIV een zeer bekend huismerk is van het voormalige Nederlandse warenhuis Vroom&Dreesman (hierna: "V&D"). Volgens opposant is dit merk nog steeds zeer bekend in de Benelux. Om die reden heeft het merk zeer veel onderscheidend vermogen en geniet het een zeer brede beschermingsomvang, aldus opposant. Ook merkt opposant nog op dat er binnenkort weer producten onder het merk LIV op de markt zullen worden gebracht.

11. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

13. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

**B. Reactie verweerder**

14. Verweerder voert aan dat de aanduiding LIV een vrouwelijke voornaam is en dat opposant hierop geen exclusief recht kan verkrijgen. Hierbij verwijst verweerder ook naar andere merkregistraties bestaande uit onder meer het woord LIV, gedeponeed voor onder andere kleding.

15. Het bestreden teken bevat volgens verweerder verschillende onderscheidende elementen, zoals het wordelement LOU, de bijzondere kleur appelblauwzeegroen en het 'slordige' lettertype. Het eerste ingeroepen recht bevat enkel het wordelement LIV. Aan het tweede ingeroepen recht is ook nog het woord COLLECTION toegevoegd en daarnaast heeft dit teken een hele andere kleur. Door deze verschillen zijn de tekens in hun totaalindruk derhalve niet visueel en auditief overeenstemmend, aldus verweerder.

16. Volgens verweerder bestaat het bestreden teken uit twee vrouwennamen. De ingeroepen rechten bevatten slechts één vrouwennaam. Verweerder stelt dat dit begripsmatige verschil elk verwarringsgevaar zal uitsluiten. Verweerder betoogt daarnaast dat er voor voornamen geen beperkingen bestaan binnen het merkenrecht.

17. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen voor alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

18. In het kader van de vergelijking van de waren stelt verweerder dat uit de toegezonden gebruiksbewijzen blijkt dat de ingeroepen rechten enkel gebruikt worden voor kleding voor volwassenen. De waren die voor verweerder van belang zijn betreft kleding voor kinderen.

19. Verder tonen de ingestuurde documenten volgens verweerder onvoldoende aan dat er sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen rechten. Hierbij betoogt verweerder dat een deel van de gebruiksbewijzen niet in overweging kunnen worden genomen, omdat deze niet gedateerd zijn, dan wel het ingeroepen recht niet bevatten of niet duidelijk is waar dit gebruik heeft plaatsgevonden. Daarnaast gaat het deels om interne

documenten waaruit volgens verweerder geen normaal gebruik van de ingeroepen recht kan worden afgeleid. Verweerder concludeert dat reeds om die reden de oppositie moet worden afgewezen.

20. Verweerder stelt daarnaast dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau ook om die reden de oppositie af te wijzen.

### III. **BESLISSING**

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

21. 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 UR, dient het 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.

22. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 juli 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 juli 2011 tot 21 juli 2016. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### *Algemeen*

24. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

25. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

26. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

*Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen*

27. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
1. Foto's van verschillende soorten schoenen, kledingstukken, tassen, winkelinrichtingen, prijskaartjes en labels in kledingstukken, niet gedateerd;
  2. Intern document van de V&D met daarin een instructie over de plaatsing en presentatie van de kledingstukken in de winkel, gedateerd 2015;
  3. Foto's van koffers met daarop het merk LIV, niet gedateerd;
  4. Foto's van sieraden en horloges, niet gedateerd;
  5. Intern document van de V&D waarin de specificaties van de kledingmaten van de LIV kledingstukken zijn opgenomen, gedateerd december 2011;
  6. Document met daarop een afbeelding, alsmede specificaties van een handtas met daarin een label van het merk LIV, gedateerd november 2015;
  7. Overzicht van omzetgegevens in 2014, 2015 en 2016 met betrekking tot verschillende kledingstukken;
  8. Overzicht van verkoopaantallen in 2013 en 2014 gerealiseerd door verschillende filialen van V&D;
  9. Intern financieel document met betrekking tot de begroting van de winst voor LIV trenchcoats, gedateerd 2013;
  10. Vergelijkingstabel met betrekking tot de prijzen van kledingstukken van C&A, WE en V&D, niet gedateerd;
  11. E-mailcorrespondentie waarin een prijswijziging van jassen van LIV ESSENTIALS wordt besproken, gedateerd februari 2011;
  12. Interne memo V&D met betrekking tot de presentatie van het merk LIV COLLECTION in de winkels, gedateerd oktober 2012;
  13. Documenten waarin de thema's van het merk LIV worden uiteengezet, alsmede 'guidelines' voor de presentatie van LIV artikelen en een plattegrond voor de winkelindeling, niet gedateerd;
  14. Overzicht van 'pop-up' winkels waar het merk LIV wordt verkocht, niet gedateerd;
  15. Verschillende screenprints, teruggehaald via de Wayback machine (<http://archive.org/web/>), van de webshop van V&D ([www.vd.nl](http://www.vd.nl)) met daarop afbeeldingen en omschrijvingen van diverse kledingstukken die worden aangeboden onder het merk LIV in de categorieën kleding, schoenen en tassen, gedateerd tussen november 2011 en april 2015;
  16. Screenprint, teruggehaald via de Wayback machine, van de webshop van V&D met daarop afbeeldingen en omschrijvingen van diverse hand- en schoudertassen die worden aangeboden onder het merk LIV, gedateerd februari 2015.
28. Het Bureau is van oordeel dat uit de screenprints van de Wayback machine (nr. 15) voldoende duidelijk wordt dat opposant in de relevante periode kledingstukken op de markt heeft gebracht via een webshop, gericht op de Benelux, onder de aanduidingen LIV of LIV COLLECTION.
29. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50).
30. Het Bureau overweegt dat een aantal documenten weliswaar niet gedateerd zijn, maar wel naar het oordeel van het Bureau een bevestiging, dan wel verduidelijking vormen om wat voor soort waren het gaat. De foto's van de winkelinrichting, waarop ook het tweede ingeroepen recht, het beeldmerk, goed te zien is, de labels

in de kledingstukken, alsmede de prijskaartjes (nr. 1) laten bijvoorbeeld duidelijk zien dat het merk LIV wordt gebruikt voor verschillende soorten kledingstukken. Ook de interne documenten, die wel zijn gedateerd, bevestigen dat verschillende soorten kledingstukken te koop zijn aangeboden bij de V&D onder de naam LIV, alsmede het beeldmerk, binnen de relevante periode (nrs. 2, 5, 11 en 12). Al deze stukken zijn dan ook een aanvulling op de screenprints waaruit reeds volgt dat de ingeroepen rechten ook binnen de relevante periode in gebruik waren voor kledingstukken. De ingediende stukken maken derhalve voldoende duidelijk dat het merk is gebruikt teneinde voor die waren een afzet te vinden of te behouden.

31. Het voorgaande geldt echter niet voor de waren reiskoffers en koffers, alsmede juwelen en horloges. Met betrekking tot deze waren zijn enkel ongedateerde foto's ingediend van het product met daarop het merk LIV afgebeeld. Verder volgt uit de stukken niet wanneer, waar en op welke wijze deze waren op de markt zijn gebracht. De documenten laten weliswaar zien dat opposant het merk LIV heeft gebruikt voor verschillende hand- en schoudertassen, echter de ingeroepen rechten zijn voor deze waren niet gedeponeerd. Deze waren kunnen evenmin vallen onder "*Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen*", genoemd in klasse 18 van de ingeroepen rechten, omdat die waren vanwege hun ruime formulering onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven (zie HvJEU, IP Translator, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361).

#### *Conclusie*

32. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de volgende waren waarvoor het werd geregistreerd: "*kledingstukken*". Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze waren.

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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."

35. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



**Vergelijking van de tekens**

36. 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).

37. 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).

38. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">LIV</p> 	

40. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat het volgens de rechtspraak mogelijk is dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu Lou) en een ander merk (in casu LIV), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

41. Verder volgt uit de rechtspraak dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten Matratzen en Sabel, beide reeds aangehaald).

*Visuele vergelijking*

42. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van drie letters, LIV. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord LIV, weergegeven in grote witte hoofdletters, met daaronder in kleinere letters het woord COLLECTION. De woordelementen zijn geplaatst in een rood vierkant. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden LIV en LOU, in witte letters, met daartussen een plusteken in het bruin. De woordelementen zijn weergegeven in een 'robuust en hoekig' lettertype en zijn geplaatst in een appelblauwzeegroene rechthoek.

43. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is van toepassing op het tweede ingeroepen recht, alsmede het bestreden teken. Hoewel het beeldelementen in deze tekens hier niet volledig te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar de woordelementen. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument immers 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, ECLI:EU:T:2004:197). Naar oordeel van het Bureau zullen de beeldelementen en het kleurgebruik in het bestreden teken door het publiek voornamelijk als versieringselementen worden opgevat.

44. Het woord COLLECTION in het tweede ingeroepen recht zal naar oordeel van het Bureau niet worden opgevat als zelfstandig merkelement, aangezien het een beschrijvende aanduiding is voor de betreffende waren. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

45. Merk en teken delen het eerste deel LIV, waarbij van belang is dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

46. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

47. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

48. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen LIV en LIV + LOU. Zoals hierboven aangegeven zal het publiek minder belang hechten aan het beschrijvende woord COLLECTION. Ondanks het verschil in lengte is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van de tekens hetzelfde is en op dezelfde wijze wordt uitgesproken (zie, in die zin, GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007, ECLI:EU:T:2007:299 en GEU, Life Blog, reeds aangehaald).



49. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

50. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

51. Verweerder stelt dat de woorden LIV en LOU twee vrouwennamen zijn (zie alinea 16). Het Bureau overweegt dat een deel van het publiek in de Benelux de aanduiding 'Liv' zal herkennen als een Noorse meisjesnaam<sup>1</sup>. De aanduiding 'Lou' zal door het publiek in de Benelux worden herkend als een Engelse jongensnaam, alhoewel het ook een meisjesnaam is<sup>2</sup>.

52. Aangezien merk en teken dezelfde voornaam bevatten is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming voor een deel van het publiek (GEU, Rosalia, T-421/10, 5 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:565; Hof Den Haag, DEAN RICH, 200.158.420-01, 30 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845). Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

#### *Conclusie*

53. De tekens zijn op visueel, auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

54. 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).

55. Na een beperking door opposant is de oppositie nog enkel gericht tegen de waren "Leder en kunstleder; reiskoffers en koffers" in klasse 18 en alle waren genoemd in klasse 25 van het bestreden teken (zie alinea 4).

56. Aangezien het gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Kl 18 Leder en kunstleder; reiskoffers en koffers.
Kl 25 Kledingstukken.	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

#### *Klasse 18*

57. De waren "*reiskoffers en koffers*" van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten. De aard en het doel van deze waren zijn verschillend. Kledingstukken hebben als doel het lichaam te bedekken en te beschermen, terwijl koffers en reiskoffers bestemd zijn om te worden gebruikt voor het vervoeren van persoonlijke spullen en bagage onderweg of op reis. Ook zijn zij noch concurrerend, noch (esthetisch) complementair. Bovendien worden deze waren door andere producenten en via andere

<sup>1</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Liv\\_\(given\\_name\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Liv_(given_name))

<sup>2</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Lou\\_\(given\\_name\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lou_(given_name))

distributiekanalen op de markt gebracht dan de waren van opposant. Weliswaar kunnen de waren “*reiskoffers en koffers*” vervaardigd zijn uit dezelfde grondstof als kleding, zoals leder en kunstleder, maar gezien de grote verscheidenheid van waren die uit deze materialen kunnen worden gemaakt, vormt dit gegeven onvoldoende om te kunnen concluderen dat deze waren soortgelijk zijn (zie GEU, arrest Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:72, rov. 55). Dat deze waren van klasse 18 en de waren in bijvoorbeeld klasse 25 in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004, ECLI:EU:T:2004:358 en arrest Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007, ECLI:EU:T:2007:219).

58. De waren “*leder en kunstleder*” van het bestreden teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van de lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie BBIE, oppositiebeslissing, Girl’s secret, 2000854, 22 april 2008).

#### *Klasse 25*

59. De waren “*kledingstukken*” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

60. Met betrekking tot de bestreden waren “*schoeisel; hoofddekseis*”, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van soortgelijkheid tussen deze waren en de kledingstukken in klasse 25 van opposant. Beide waren worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden kledij, schoenen en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten (zie BBIE, oppositiebeslissing, Nano, 2002033, 29 mei 2009).

#### *Conclusie*

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

#### **A.2. Globale beoordeling**

62. 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.

63. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In 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.

64. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in

kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in, maar deze stelling hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

65. 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).

66. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (GEU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262) dat wat de omstandigheden betreft, waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben.

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

68. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsmede de identiteit en soortgelijkheid van de waren, het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

69. Verweerder merkt op dat opposant geen exclusief recht kan hebben op een voornaam (zie alinea 14). Nog los van de vraag of deze stelling juist is, overweegt het Bureau dat door het Hof is geoordeeld dat een dergelijke vraag niet valt onder de oppositiebepalingen, maar onder de bepalingen die betrekking hebben op de weigering op absolute gronden (HvJEU, Compressor technology, C-43/15 P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Dit bevestigt de rechtspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008, ECLI:EU:T:2008:574): "Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)".

70. Voor wat betreft het argument van verweerder dat andere merkregistraties ook het woord LIV bevatten (zie alinea 14), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

71. Met de argumenten van verweerder met betrekking tot het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie alinea 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen.

Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

### **C. Conclusie**

72. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden.

### **IV. BESLUIT**

73. De oppositie met nummer 2012332 wordt gedeeltelijk toegewezen.

74. Het Benelux depot met nummer 1336306 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die identiek, dan wel soortgelijk zijn:

- Klasse 25 (*alle waren*)

75. Het Benelux depot met nummer 1336306 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet soortgelijk zijn, alsmede de waren waartegen de oppositie niet werd gericht:

- Klasse 18 (*alle waren*)
- Klasse 24 (*alle waren*)

76. 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, 9 augustus 2018

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul