



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009337
van 10 juli 2017

Opposant: **Tommy Hilfiger Licensing B.V.**
Stadhouderskade 6
1054 ES Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 696471**

TOMMY

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 704660**

TOMMY

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 1147396**

TOMMY

Ingeroepen recht 4: **Benelux inschrijving 587912**

TOMMY HILFIGER

tegen

Verweerder: **Tommy Page**
Haarlemmerplein 29-1
1013 HP Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **W. de Haan Advocatuur**
Amsterdamseweg 176
1182 HL Amstelveen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1273244**

Tommy Page

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Tommy Page voor waren in de klassen 18, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1273244 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 september 2013.
2. Op 1 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 696471 van het woordmerk TOMMY, ingediend op 19 september 2000 en ingeschreven op 28 november 2001 voor waren in klasse 25;
 - Benelux inschrijving 704660 van het woordmerk TOMMY, ingediend op 20 oktober 2000 en ingeschreven op 28 mei 2002 voor waren in de klassen 9, 24 en 28;
 - Europese inschrijving 1147396 van het woordmerk TOMMY, ingediend op 21 april 1999 en ingeschreven op 26 april 2005 voor waren in de klassen 3 en 18.
 - Benelux inschrijving 587912 van het woordmerk TOMMY HILFIGER, ingediend op 19 februari 1996 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25.
3. Uit het merkenregister is gebleken dat de ingeroepen rechten van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Tommy Hilfiger Licensing B.V. staan. Hiermee treedt deze firma in de rechten van de oorspronkelijk indiener van de oppositie. De opposant is derhalve daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2013. 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 met betrekking tot de Benelux inschrijvingen B696471, B704660 en de Europese inschrijving E1147396. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 18 november 2015.

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 met betrekking tot het eerste, tweede en derde ingeroepen recht (hierna gezamenlijk: "Tommy-merken") dat deze integraal zijn opgenomen in het bestreden teken. Volgens opposant behoudt het element TOMMY bovendien een zelfstandig onderscheidende plaats in het bestreden teken. Opposant betoogt hierbij dat de ingeroepen rechten bekend zijn en een sterk onderscheidend vermogen hebben.

10. Volgens opposant zijn de tekens, ondanks het element PAGE, visueel (nagenoeg) identiek, dan wel in grote mate overeenstemmend. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van het identieke bestanddeel TOMMY aan het begin van zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken, aldus opposant. In het kader van de auditieve vergelijking stelt opposant dat indien de merken in hun geheel worden vergeleken, de nadruk bij zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken op het element TOMMY ligt. Nu dit element een zelfstandig onderscheidende plaats inneemt en op identieke wijze wordt uitgesproken zijn de tekens derhalve ook op auditief vlak overeenstemmend. Opposant betoogt verder dat de tekens ook begripsmatig overeenstemmend zijn, omdat het in aanmerking komend publiek het identieke element TOMMY zal opvatten als een jongensnaam.

11. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat deze identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant eveneens bewijzen van gebruik van de Tommy-merken ingediend.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de oorspronkelijke opposant geen recht en belang (meer) heeft bij de oppositie voor wat betreft de Tommy-merken, omdat deze zijn overgedragen aan Tommy Hilfiger Licensing B.V. Om die reden zou de oppositie reeds moeten worden afgewezen.

15. Verweerder voert aan dat vele andere merken in de modebranche eveneens het deelelement TOMMY bevatten en dat deze merken probleemloos naast elkaar bestaan. Om die reden betoogt verweerder dat merken die zijn opgebouwd uit het element TOMMY plus een ander onderscheidend element voldoende afwijkend zijn.

16. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze stukken niet aantonen dat de Tommy-merken normaal zijn gebruikt. Verweerder betoogt dat het merendeel van de stukken niet als bewijs kan volstaan, omdat deze niet de precieze of exacte weergave van de TOMMY-merken bevatten. Verweerder stelt dat het gebruik van afwijkende tekens niet als normaal gebruik geldt. Daarnaast zien de stukken niet op merkgebruik, maar op handelsnaamgebruik of domeinnaamgebruik, hetgeen in het onderhavige geval niet relevant is, aldus verweerder. Verweerder stelt dat enkel voor het derde ingeroepen recht met betrekking tot een deel van de waren, te weten uitsluitend voor wat betreft parfum, douchegeel en deodorant in klasse 3, bewijs van gebruik is geleverd door opposant.

17. In het kader van de begripsmatige vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het bestreden teken een sterk onderscheidend vermogen heeft en dat het element PAGE daarin een onderscheidende en dominante positie heeft. Verweerder betoogt dat het publiek het bestreden teken zal opvatten als een verwijzing naar een concrete modeontwerper. In de modesector is het gangbaar om tekens te gebruiken die bestaan uit een voornaam en een achternaam. Ook is het publiek in deze sector sterk gericht op merktekens en om die reden is er sprake van een hoog aandachtsniveau, aldus verweerder. Verweerder betoogt dat het publiek de verschillende

merktekens dan ook zeker zal onderscheiden en dat verwarring niet voor de hand ligt. Daarnaast stelt verweerder dat het onderdeel PAGE naar het Nederlandse woord 'page' verwijst, hetgeen schildknaap betekent.

18. Verweerder betoogt dat het publiek bij een teken dat bestaat uit een voor- en achternaam, meer onderscheidend vermogen zal toekennen aan de achternaam. Volgens verweerder is de voornaam TOMMY een gebruikelijke naam die minder snel de aandacht trekt bij het publiek. Verweerder betoogt om die reden dat de aandacht van het publiek voornamelijk zal uitgaan naar de elementen HILFIGER en PAGE.

19. Met betrekking tot de auditieve en visuele vergelijking stelt verweerder dat de onderscheidende en dominerende bestanddelen verschillend zijn. Daarnaast verschillen de tekens ook in lengte.

20. Verweerder stelt in het kader van de vergelijking van de waren dat opposant voor een deel van de waren van de TOMMY-merken geen normaal gebruik heeft aangetoond. De overige waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk. Met betrekking tot het vierde ingeroepen recht betoogt verweerder dat een deel van de waren niet soortgelijk zijn. De waren in klasse 18 betreffen volgens verweerder te vage termen waardoor opposant zich hierop niet kan beroepen.

21. Met betrekking tot klasse 24 en 25 van het vierde ingeroepen recht stelt verweerder dat deze waren soortgelijk en identiek zijn. Volgens verweerder kan deze soortgelijkheid echter niet leiden tot toewijzing van de oppositie, aangezien de tekens niet overeenstemmen. In het geval het Bureau van oordeel zou zijn dat de tekens wel overeenstemmen, dan is er volgens opposant geen sprake van verwarringsgevaar, omdat de ingeroepen rechten geen bekende merken zijn en het relevante publiek met betrekking tot modeartikelen een zeer hoog aandachtsniveau heeft.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant de veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste, tweede en derde ingeroepen recht (B696471, B704660, EU1147396)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TOMMY	TOMMY PAGE

Visuele vergelijking

29. De tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vijf letters. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier letters.

30. Beide tekens bevatten het identieke woord TOMMY. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

31. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arresten GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt echter onmiddellijk op dat het hier eigennamen betreft. Zoals door het GEU bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans een familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren naargelang het land van de Gemeenschap (zie GEU, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005). Het Bureau is van oordeel dat in de Benelux landen het publiek doorgaans ook meer onderscheidend vermogen zal toekennen aan een achternaam (zie BBIE oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009, Rachel). Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en in het bijzonder met de vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben (zie HvJEU, arrest Barbara Becker, C-51/09, 24 juni 2010). In dit kader overweegt het Bureau dat het publiek door de combinatie met de voornaam Tommy, het tweede deel van het bestreden teken zal herkennen als een Engelstalige achternaam, 'Page', hetgeen niet gebruikelijk is in de Benelux.

32. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat in het bestreden teken de aandacht van het in aanmerking komend publiek met name naar het woordelement PAGE wordt getrokken. Het Bureau is derhalve van oordeel dat op visueel vlak de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord en twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en drie lettergrepen. Het eerste deel van merk en teken wordt weliswaar identiek uitgesproken, maar in het bestreden teken zijn de voor- en de achternaam bij de uitspraak van het teken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierdoor is de cadans van merk en teken verschillend en verschillen de tekens auditief ook in lengte. Bovendien geldt ook hier dat het Benelux publiek de achternaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen.

34. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in geringe mate overeenstemt.

Begripsmatige vergelijking

35. Zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken bevatten een naam. Het ingeroepen recht is een voornaam, het bestreden teken bevat een voornaam en een familienaam.

36. Het feit dat beide tekens een naam bevatten betekent verder 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.

37. Aangezien merk noch teken een vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

38. De tekens zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben ze geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

Met betrekking tot het vierde ingeroepen recht (B587912)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TOMMY HILFIGER	TOMMY PAGE

39. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste, tweede en derde ingeroepen recht, geldt *mutatis mutandis*, voor het vierde ingeroepen recht. Daarnaast geldt dat dit ingeroepen recht, net zoals het bestreden teken, door het publiek zal worden opgevat als een voor- en achternaam combinatie. Dit betekent dat de aandacht van het publiek zal uitgaan naar het tweede woord, 'Hilfiger', hetgeen de verschillen tussen de tekens nog groter maakt.

Vergelijking van de waren

40. 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).

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

42. De waren van de ingeroepen recht worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	
KI 9 Brillen, zonnebrillen en brilmonturen.	
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en produkten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	
KI 24 Weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen; badlinnen en bedlinnen (voor zover niet begrepen in andere klassen); beddengoed (linnen); donsdekbedden, dekbedden, dekbedhoezen, dekens, beddenlakens, doorgestikte dekens voor op bed (quilts), kussenslopen, kussenvertrekken, hoezen voor matrassen; slaapzakken (lakenzakken); hoezen voor toiletzittingen voor zover niet begrepen in andere klassen; handdoeken, washandjes, tafelkleden, tafellakens, servetten en placemats; gordijnen en draperieën; alle voornoemde producten zijnde van textielmaterialen of van plastic; textielartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; kledingetiketten van textiel.	KI 24 Weefsels en textielprodukten, voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; lederen ceintuurs.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

<p>KI 28 Tasjes voor golfbenodigdheden voor zover niet begrepen in andere klassen; hoezen voor golftassen (sportartikelen); golftassen; golfballen; koppen voor golfclubs; tussenstukken voor golfclubs; schachten voor golfclubs; slaghulpstukken voor golfclubs; gripband voor golfclubs; handgrepen voor golfclubs; hoezen voor koppen van golfclubs; golfclubs; golfhandschoenen; golfijzers; hoezen voor golfputters; golfputters; golftee markeerders; golftees; tennisballen; tennisnetten; houten tennisrackets; palen voor tennisbaanetten; tennisrackethoezen; tennisracketpersen (sportartikelen); tennisracketsnaren; darmsnaren voor tennisrackets; tennisrackets; kerstdecoraties voor zover niet begrepen in andere klassen; speelgoed en spellen, met inbegrip van bordspellen; elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen; pluche speelgoedieren.</p>	
--	--

Klasse 18

43. De waren "*Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren*" komen expressis verbis voor in de warenlijst van klasse 18 van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

44. Overigens zijn de waren "*Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen*" vanwege de ruime formulering van de waren, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen.

Klasse 24

45. De waren "*Weefsels en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen; tafellakens*" komen expressis verbis voor in de warenlijst van klasse 24 van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

46. De waren "*spreien*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk, aangezien deze waren vallen onder de algemene aanduiding "weefsels en textielproducten" in klasse 24 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 arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

Klasse 25

47. De waren "*Kledingstukken, schoeisel, hoofddekfels*" komen expressis verbis voor in de warenlijst van klasse 25 van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

48. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

Globale beoordeling

49. 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.

50. 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 het onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Bij de waren in kwestie kan het zowel om dure (exclusieve) als om goedkopere varianten gaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

51. 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).

52. 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

53. Opposant heeft in zijn argumenten aangegeven dat de ingeroepen rechten bekend zijn (zie punt 9). Het Bureau overweegt dat het ingeroepen recht TOMMY door bekendheid een groter onderscheidend vermogen kan krijgen. Opposant heeft deze stelling in zijn argumenten echter niet met stukken onderbouwd. Volgens regel 17, lid 1 sub c UR moeten deze stukken bij de argumenten gevoegd worden. Het materiaal dat werd ingediend door opposant werd in een later stadium met een ander doel in de procedure ingediend, namelijk naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijs van gebruik in te dienen. Dit materiaal dient dan ook slechts op die grond te worden beoordeeld en het Bureau zal geen oordeel kunnen geven betreffende de reputatie van het merk.

54. Hoewel de waren identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen rechten en het bestreden teken in hun totaalindruk voldoende verschillen. Het Bureau is van mening dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de punten van verschil. Het publiek zal het bestreden teken niet opsplitsen in twee delen, maar het als een geheel waarnemen (zie in die zin ook GEU, Marcorossi, T-97/05, 12 juli 2006), door de belangrijke plaats die de achternaam PAGE inneemt en doordat dit direct wordt opgevat als de combinatie van een voor- en achternaam.

55. In de kleding- en modesector is het bovendien gangbaar om gebruik te maken van voor- en/of achternamen. Veel voorkomende (voor)namen zullen in de regel vaker in de handel opduiken dan een zeldzame naam. Daarom zal de consument niet denken dat alle houders van merken waarin voornaam 'Tommy' voorkomt, economisch verbonden zijn (zie GEU, Giorgio Beverly Hills, T-228/06, 10 december 2008).

56. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat zowel het merk TOMMY als TOMMY HILFIGER in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen met het teken TOMMY PAGE om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

B. Overige factoren

57. Anders dan verweerder betoogt (zie punt 14), betekent de overdracht van de ingeroepen rechten naar Tommy Hilfiger Licensing B.V. niet dat de oppositie dient te worden afgewezen (zie punt 3).

58. Verweerder verzoekt het Bureau opposant te veroordelen in de kosten (zie punt 22). In het kader van de oppositieprocedure is er echter 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, omdat de tekens in hun totaalindruk niet voldoende overeenstemmen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2009337 wordt afgewezen.

61. Het Benelux depot met nummer 1273244 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 10 juli 2017

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard