

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20005088
van 7 december 2011

Opposant: **VSPB Holding B.V.**
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
Nederland

Gemachtigde: **Intellectueel Eigendomadvocaten**
Willemsparkweg 34
1071 HG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 829173**

**POUR
VOUS**

tegen

Verweerder: **Pour Vous Chaussures V.O.F.**
Barrierweg 32
5298 AC Liempde
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1199433**

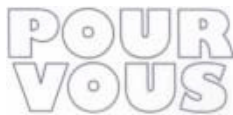
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 17 maart 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 25 en 35. Het depot is onder nummer 1199433 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 maart 2010

2. Op 21 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 829173 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 15 augustus 2007 en ingeschreven op 7 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 16, 18, 21, 35 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 25 mei 2010.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 26 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 28 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 28 november 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 25 november 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 29 november 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 januari 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 januari 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 26 januari 2011. Verweerder heeft in deze reactie betwist dat de gemachtigde van opposant in de argumenten optreedt namens de correcte partij. Het Bureau heeft opposant op 10 juni 2011 uitgenodigd om nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de tenaamstelling van opposant. Opposant heeft op 16 juni 2011 een reactie hierop ingediend. Het is voldoende kenbaar namens welke partij, te weten de opposant, de gemachtigde van opposant optreedt.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

Met opmaak

13. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat de diensten in klasse 35 identiek zijn. De waren en diensten van het ingeroepen recht hebben dezelfde doelstelling en zijn voor dezelfde consument bestemd en zijn derhalve complementair aan de waren van het bestreden teken. Merk en teken zijn volgens opposant aanzienlijk overeenstemmend.

15. Opposant stelt landelijk actief te zijn en een aantal vestigingen door geheel Nederland te hebben. Het ingeroepen recht heeft volgens opposant dan ook een grote bekendheid verworven, in ieder geval in Nederland. Van huis uit was het ingeroepen recht al sterk onderscheidend voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd is, maar door het gebruik dat ervan is gemaakt, is dit onderscheidend vermogen nog verder toegenomen, aldus opposant.

16. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring, dit wordt vergroot doordat het ingeroepen recht bekend is en een grote onderscheidende kracht heeft en opposant en verweerder begeven zich volgens opposant op dezelfde markt en hebben met dezelfde klanten te maken. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de inschrijving van het bestreden depot te weigeren en verweerder in de kosten van de oppositieprocedure te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder zet uiteen dat de oppositie niet onderbouwd werd met argumenten, aangezien niet voldoende kenbaar is voor welke partij de gemachtigde optreedt. Volgens verweerder moet de oppositie op die grond worden afgewezen, dan wel niet ontvankelijk worden verklaard. Voor het geval het Bureau deze redenering niet zou volgen, gaat verweerder nader in op het gevaar voor verwarring.

18. De waren en diensten zijn niet soortgelijk, aldus verweerder. De aard, de bestemming en het gebruik van de waren in klasse 25 en de waren van opposant zijn verschillend en ook zijn de waren van opposant niet concurrerend of complementair te noemen aan die van verweerder. Verweerder gaat nog expliciet in op de waren in klasse 18 van opposant en stelt dat deze niet soortgelijk zijn aan die in klasse 25 van verweerder. In de zogenaamde "explanatory notes" van het WIPO wordt aangegeven dat klasse 18 expliciet niet de waren in klasse 25 omvat. Om dezelfde redenen zijn de waren en diensten van opposant niet soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van verweerder.

19. Zowel merk als teken bestaan volgens verweerder uit een aanprijzende en niet onderscheidende kreet in combinatie met figuratieve elementen. De stiling, lay-out en kleurstelling verschillen beduidend, aldus verweerder.

20. Volgens verweerder zijn de markten waarop opposant en verweerder werkzaam zijn, respectievelijk een parfumerie en een schoenenwinkel, volledig verschillend. Ook de bekendheid van het ingeroepen recht wordt door verweerder betwist.

21. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. **BESLISSING**

Met opmaak

A.1 **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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 Schuhfabrik Meyer*, beide reeds aangehaald)..

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

29. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn gecombineerde woord/beeldmerken. De wordelementen zijn bij beide identiek en bestaan uit de woorden POUR VOUS. In het ingeroepen recht zijn deze wordelementen geschreven in grote witte letters met een zwarte rand en in het betwiste teken zijn de woorden weergegeven in een bruin lettertype dat op een handschrift lijkt, de woorden zijn schuin geplaatst, beginnend linksonder en eindigend rechtsboven.

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). Dit is niet anders in het geval van beide tekens in onderhavige oppositie. Door de opmaak zullen de beeldelementen in zowel het merk als het teken naar oordeel van het Bureau enkel opgevat worden als versieringselement. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook sterk overeenstemmend.

31. Met betrekking tot de auditieve vergelijking 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In dit concrete geval zijn de beide woordbestanddelen identiek, waardoor er op auditief vlak sprake is van identieke tekens.

32. De betekenis van de Franse woorden POUR VOUS is “voor u” in het Nederlands. Het Bureau is van oordeel dat het niet Franstalige in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis zal kennen, het betreft immers basiswoorden. Begripsmatig zijn merk en teken dan ook identiek.

Conclusie

33. Op visueel vlak stemmen de tekens in sterke mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak zijn zij identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

34. 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).

35. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Parfumerieën, cosmetische middelen; tandreinigingsmiddelen.	
KI 8 Nagelscharen, nagelknippers, nagelriemtangetjes, nageltangen, nagelvijlen; epileertangetjes en epileerapparaten; scheerapparaten.	
KI 16 Drukwerken; papieren en plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen.	
KI 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu's.	
KI 21 Haarborstels en haarkammen; sponzen; poederdozen en poederkwasten.	

	KI 25 Schoeisel.
KI 35 Beheer van commerciële zaken, met name op het gebied van de verkoop van parfumerieën en cosmetica; professionele consultatie op zakelijk gebied in het kader van franchising in de parfumerie en cosmetica branche.	KI 35 Detailhandelsdiensten, namelijk zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van schoeisel; het samenbrengen (met uitzondering van vervoer), uitstallen, tentoonstellen en demonstreren van schoeisel met het doel derden in staat te stellen die waren te zien en te kopen; import en export van schoeisel; commercieel-zakelijke dienstverlening ten behoeve van het opstellen van franchiseovereenkomsten en van detailhandelsbedrijven op het gebied van schoeisel; alle voornoemde diensten o.a. via elektronische weg, waaronder Internet.
KI 44 Dienstverlening op het gebied van de schoonheidsverzorging.	

Klasse 25

37. Het Bureau is van oordeel dat schoeisel in klasse 25 soortgelijk is aan "uit leder en kunstleder vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen" in klasse 18 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 of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde waren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

Klasse 35

38. 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.

39. 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). Zoals hierboven reeds uiteengezet (overweging 37) worden de waren in klasse 18 en schoeisel vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht en kan het in aanmerking komend publiek de indruk hebben dat de productie

van deze waren in handen is van dezelfde onderneming. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de waren in klasse 18 soortgelijk zijn aan de diensten van het bestreden teken in klasse 35.

Conclusie

40. De waren en diensten zijn soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

41. 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.

42. 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).

43. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

44. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het algemene Benelux publiek en die zeer regelmatig worden gekocht en niet noodzakelijk een grote financiële inspanning vereisen. Hierdoor zal het aandachtsniveau van de gemiddelde consument dus als normaal mogen worden beschouwd.

45. 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 Bureau is van oordeel dat de woordelmente(n) van zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken beschikken over een beperkter onderscheidend vermogen, gezien de mogelijke verwijzing naar de bestemming.

46. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (Pages Jaunes GEU, T-134/06, 13 december 2007). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). Het Bureau is van oordeel dat de overeenstemming tussen merk

en teken dusdanig groot is dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aan de gestelde bekendheid van het ingeroepen recht hoeft derhalve niet meer toegekomen te worden.

B. Overige factoren

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie overweging 16). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2005088 wordt toegewezen.

50. Benelux depot met nummer 1199433 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 7 december 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul