

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20005098
van 7 december 2011

Opposant: **INCOR 3 S.r.l.**
Via Eligio Brigatti, 54
20050 Ronco Briantino
Italië

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: X-CAPE (Europese inschrijving 5131297)



Ingeroepen recht 2: (Europese inschrijving 5219134)

tegen

Verweerder: **Machiel Pieter Tiepel**
Schoolsteeg 4 A
1621 CE Hoorn
Nederland

Gemachtigde: **Ir. C.W.A.M. Klavers**
Markerkant 1201.20
1314 AJ Almere
Nederland



Betwiste merk: (Benelux depotnummer 1196150)

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

1. Op 27 januari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **S-CAPE** voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1196150 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 februari 2010.

2. Op 27 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 5131297 van het woordmerk X-CAPE, ingediend op 12 juni 2006 en ingeschreven op 11 juni 2007 voor waren in de klassen 9, 18 en 25;
- Europese inschrijving 5219134 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 25 juli 2006 en ingeschreven op 7 mei 2007 voor waren in de klassen 9, 18 en 25.

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

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 28 april 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 juni 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 september 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 16 september 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 september 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 november 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 1 november 2010 gereageerd en heeft tevens een warenbeperking ingediend. Deze reactie is, evenals de mededeling betreffende de warenbeperking, door het Bureau aan opposant gezonden op 3 november 2010.

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. De waren van het betwiste teken in klasse 25 zijn volgens opposant identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.

15. De consument zal naar de merken en het teken verwijzen door louter gebruik te maken van de verbale elementen X-CAPE of S-CAPE, aldus opposant. Merken en tekens hebben het identieke woord CAPE gemeen en zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend.

16. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens opposant niet verhoogd, gezien het alledaagse karakter van de waren in klasse 25. Volgens opposant is er dan ook een groot gevaar voor verwarring mogelijk en hij verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het bestreden depot te verwerpen.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder voert aan dat de waren niet identiek zijn, aangezien verweerder zijn waren beperkt heeft tot regenkleding en dit staat niet vermeld in de warenlijst van opposant. Regenkleding is van een volstrekt andere aard dan de vermelde waren in klasse 9 en 18 van opposant en het doel van regenkleding is ook anders bij gebruik in vergelijking tot de verder vermelde kledingartikelen van opposant. Er is volgens verweerder dan ook geen sprake van soortgelijkheid van de waren, ondanks het feit dat in het spraakgebruik regenkleding wel binnen de algemene categorie kledingartikelen valt.

18. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder wel hoger, niemand koopt immers een gewone jas als hij een regenjas wil kopen.

19. Voor wat betreft de overeenstemming tussen de merken en het teken, is verweerder van mening dat deze slechts het element CAPE gemeen hebben, maar verder verschillend zijn. CAPE is echter beschrijvend voor een soort jas en op grond daarvan kan geen gelijkenis worden aangenomen. Bovendien ligt volgens verweerder de nadruk qua perceptie op de grote gestileerde "S".

20. Er bestaat volgens verweerder geen kans op verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

Met opmaak

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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


24. 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).

25. 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)..

26. 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 bezien, 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).

27. Het Bureau zal in eerste instantie overgaan tot de vergelijking van het bestreden teken met Europese inschrijving 5131297. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>X-CAPE</p>	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de letter X verbonden middels een koppelteken aan het woord CAPE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een grote letter S, gestileerd weergegeven in het wit in een geometrisch figuur met een grijze achtergrond. Onder dit figuratieve element staat de letter S, vet weergegeven, verbonden middels een koppelteken aan het woord CAPE in zwarte letters.

29. 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). Aangezien de "S" zeer gestileerd is weergegeven en bovendien ook in de woordcombinatie "S-CAPE" is opgenomen, is het Bureau van oordeel dat de letter S in de geometrische figuur voornamelijk opgevat zal worden als een versieringelement. De woordcombinatie "S-CAPE" is zeer prominent en duidelijk leesbaar weergegeven en hier zal naar oordeel van het Bureau de aandacht dan ook naar uitgaan.

30. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval de gelijkenissen tussen het ingeroepen recht en het dominerende element van het

bestreden teken niet wegneemt. De opbouw van beide woordcombinaties is hetzelfde; een enkele letter, gevolgd door een koppelteken en het identieke woord CAPE.

31. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Het Bureau is van oordeel dat de enkele letter "S" niet extra uitgesproken zal worden als men refereert aan het bestreden teken (zie in die zin ook GEU, YORMA'S, T-213/09, 15 februari 2011).

33. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als EKS-KEEP of IKS-KEEP en het bestreden teken wordt uitsproken als ES-KEEP. Het einde van merk en teken, SKEEP, wordt derhalve identiek uitgesproken en het begin wordt, al naar gelang de uitspraak van de letter "X", identiek dan wel sterk overeenstemmend uitgesproken.

34. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht heeft, hoewel het zou kunnen verwijzen naar het Engelse woord "escape", geen vaststaande betekenis. Het bestreden teken verwijst daarentegen wel naar het Engels woord "escape" dat ontsnappen betekent. Aan de letter S van het bestreden teken kan niet zonder meer een betekenis toegekend worden (zie in die zin ook BBIE, Rainbow, oppositiebeslissing 2003141, 7 september 2010).

36. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

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 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.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9: Brillen en etuis voor brillen.	
Klasse 18: Leder en kunstleder, beurzen, rugzakken, koffers, lederwaren.	
Klasse 25: Kledingartikelen.	Klasse 25: Regenkleding.

41. Regenkleding is een species van het genus kledingartikelen, zoals verweerder ook in zijn reactie heeft gesteld (zie overweging 17), derhalve zijn de waren in klasse 25 identiek. Het feit dat opposant de regenkleding niet expliciet heeft genoemd in de warenlijst doet hier niet aan af.

A.2. Globale Beoordeling

42. 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.

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 dit geval betreft het waren voor het grote publiek die tot de courante aankopen kunnen worden gerekend. Het aandachtsniveau is dan ook als normaal te beschouwen. Het feit dat het de consument niet thuis zou komen met een gewone jas als hij op zoek is naar een regenjas (zie overweging 18), maakt het aandachtsniveau niet hoger.

45. 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).

46. 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). Opposant heeft geen bekendheid ingeroepen. Hoewel het element "cape" opgevat zou kunnen worden als een soort jas (zie overweging 19), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht in zijn geheel gezien door de toevoeging van de letter "X" voldoende onderscheidend is. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming

van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

47. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

48. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

49. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de boordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

50. Oppositie met nummer 2005098 wordt toegewezen.

51. Benelux depot 1196150 wordt niet ingeschreven.

52. 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)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard