

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005110

van 3 mei 2012

- Opposant:** **CINELLISTUDIO S.R.L.**
Via Cessana, 5
51011 Buggiano (PT)
Italie
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 714931**



tegen

- Verweerder:** **Beekman Styling B.V**
De Corridor 21 C
3621 ZA Breukelen
Nederland
- Gemachtigde:** **Markfellows B.V.**
Postbus 37088
1030 AB Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1197240**



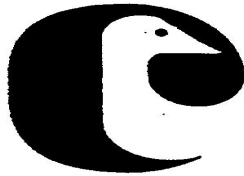
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 11 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1197240 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2010.

2. Op 28 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 741931 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 5 januari 1998 en ingeschreven op 21 juli 1999 voor waren in klasse 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 5 mei 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 september 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 21 september 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 september 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 november 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 24 november 2010 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht in te dienen. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 december 2010, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 7 februari 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 7 februari 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen van gebruik niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 16 februari 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 16 april 2011.

12. Op 10 maart 2011 heeft opposant het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik ingediend, enkele stukken werden echter niet in tweevoud ingediend, aangezien deze niet meer beschikbaar waren. Het Bureau heeft de bewijzen van gebruik die in tweevoud werden ontvangen op 14 maart 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 mei 2011 om daarop te reageren. De stukken die niet in tweevoud werden ontvangen, worden buiten beschouwing gelaten (zie hieronder overweging 21).

13. De verweerder heeft op 12 mei 2011 gereageerd op de bewijzen van gebruik van opposant. Deze reactie is op 16 mei 2011 door het Bureau aan opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. De waren in kwestie zijn volgens opposant identiek, dan wel zeer soortgelijk. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en derhalve niet op de verschillende details let, maar op de totaalindruk. Zowel merk als teken bestaan uit één karakter, de gestileerde letter C. Visueel zijn merk en teken volgens opposant zeer sterk overeenstemmend, aangezien beide letters op dezelfde manier gestileerd zijn. Auditief zijn merk en teken identiek en een begripsmatige vergelijking speelt geen rol, nu de letter C geen vaste betekenis heeft, aldus opposant.

18. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

19. Volgens verweerder is er geen sprake van overeenstemmende merken. Het merk van verweerder is een zuiver beeldmerk dat bestaat uit twee verschillende lettertypes C die samen een geheel vormen. Het merk van opposant betreft een gestileerde afbeelding van een eendenkop plus hals, ofwel van een andere vogel, tegen een contrasterende achtergrond in ovaalvorm. Verweerder verwijst naar een oppositiebeslissing in een volgens hem vergelijkbare zaak en is van mening dat de overwegingen in die oppositie volledig toepasbaar zijn op onderhavige oppositie. Aangezien er volgens verweerder sprake is van meer verschillen dan overeenkomsten op visueel vlak, een auditieve vergelijking niet of moeilijk te maken is en een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, is er geen overeenstemming van de totaalindruk.

20. Voor wat betreft de waren is verweerder van mening dat "schoeisel" in het bestreden teken niet soortgelijk is aan de waren in klasse 25 van opposant. Het is volgens verweerder nog maar de vraag of de overige waren soortgelijk zijn. Het feit dat opposant heeft aangeboden de oppositie in te trekken als verweerder bepaalde waren, met name jassen en waterdichte kleding, zou uitsluiten van de warenomschrijving ondersteunt deze stelling, aldus verweerder.

21. In reactie op het ingediende bewijs van gebruik door opposant, stelt verweerder een aantal door opposant in de begeleidende brief opgesomde stukken niet ontvangen te hebben en stelt dan ook dat deze buiten beschouwing dienen te worden gelaten.

22. Verweerder is van mening dat op opposant de verplichting rust om aan te tonen dat het merk daadwerkelijk in gebruik is. Daarom kan opposant niet volstaan met een verwijzing naar de website. Opposant had de relevante pagina's hiervan moeten uitprinten en meesturen en nu dit niet het geval is, kan de website geen rol spelen bij de beoordeling van het gebruik, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder wordt het logo altijd in combinatie met het woordelement CBY gebruikt. Voor wat gebruik op de kleding betreft, neemt verweerder aan dat opposant doelt op het metalen plaatje op de kleding waarop het merk is weergegeven. Verweerder is echter van mening dat dit niet het merk betreft zoals geregistreerd, aangezien het oog van de eendenkop ontbreekt. Vrijwel alle advertenties die opposant meestuurt zijn volgens verweerder afkomstig uit Italiaanse bladen en volgens verweerder is het gelet op de zaak ONEL/OMEL zeer twijfelachtig of gebruik in een bepaalde lidstaat van de Europese Unie kan leiden tot normaal gebruik van een gemeenschapsmerk.

24. Uit het overgelegde materiaal blijkt volgens verweerder niet dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen recht.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten van de oppositieprocedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

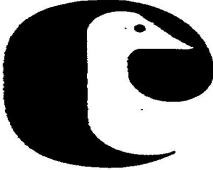

29. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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).

30. 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.

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

33. Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt als merk kan zijn, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen. In een samengesteld teken bestaande uit één letter moet worden gekeken welk element het dominerende bestanddeel is en de grafische weergave kan daarbij een belangrijke rol spelen (zie in die zin GEU, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

34. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk bestaande uit een zwarte dikke lijn, die rechts onderaan dun begint en met de klok mee in een dikker wordende boog rechts bovenaan in een ronding eindigt. Door in de witte uitsparing die hierdoor ontstaat een stip te plaatsen, wordt het beeld van een vogelkop die naar rechts kijkt en op een slanke hals staat gecreëerd. Het ingeroepen recht zal bij het in aanmerking komend publiek naar oordeel van het Bureau niet als een letter C worden opgevat.

35. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de letter C in het zwart, met op de achtergrond de grijze contouren van een beeld dat eveneens aan de letter C doet denken. Het bestreden teken heeft als enkele letter geen betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

36. Het in aanmerking komend publiek zal naar oordeel van het Bureau refereren aan het ingeroepen recht door gebruikt te maken van een beschrijving, zoals vogelkop en niet door gebruik te maken van de letter C (zie overweging 34). Merk en teken stemmen auditief dan ook niet overeen.

37. Zoals reeds beschreven is de opmaak verschillend; het ingeroepen recht bevat een duidelijke grafische weergave van een vogel en het bestreden teken is duidelijk een gestileerde letter C. Door de verscheidenheid aan grafische elementen zal de aandacht van het publiek getrokken worden naar de opmaak van de tekens.

Conclusie

38. Door de duidelijke verschillen in weergave tussen merk en teken is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

Vergelijking van de waren

39. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

40. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren van het ingeroepen recht en het teken hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Heren-, dames- en kinderkleding, gebreid, van stof en van leer, hoofddeksels, wanten en sjaals en kledingstukken gevuld met dons.	KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.

B. Overige factoren

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze bepalingen zijn overigens imperatief geformuleerd, zodat kostenverwijzing plaatsvindt ongeacht of partijen daarom verzocht hebben.

B. Conclusie

42. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T- 103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2005110 wordt afgewezen.

44. Benelux depot 1197240 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

45. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 mei 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
François Veneri