



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005547

van 06 maart 2012

Opposant: **Maggy London International, Ltd.**

530 Seventh Avenue
New York, NY 10018
Verenigde Staten

Gemachtigde: **Pronovem Marks**

Bld de la Sauvenière 8543
4000 Luik
België

Ingeroepen recht : **MUSE**

(Internationale inschrijving 893819)

tegen

Verweerder: **Michael van Emde Boas h.o.d.n. theMuze.eu**

Minervaplein 34-5H
1077 TT Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **theMuze Tailor-made**

(Benelux depot 1200526)

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

1. Op 31 maart 2010 heeft verweerder een depot van het woordmerk theMuze Tailor-made, ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 6, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 40 en 41. Het depot is onder nummer 1200526 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juni 2010.
2. Op 30 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 893819 van het woordmerk MUSE, ingediend op 4 augustus 2006 en ingeschreven op 23 augustus 2007 in de Benelux 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 in klasse 25 van het betwiste depot. De oppositie 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. Op 1 september 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 november 2010. Het Bureau heeft op 4 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 4 januari 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 30 december 2010 ontving het Bureau de argumenten van opposant. Deze werden op 3 januari 2011 naar verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 17 februari 2011 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op 23 mei 2011, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd aan opposant.
11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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

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 van opposant

14. Opposant stelt dat de waren identiek zijn.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, stelt opposant dat het dominante element in het betwiste teken het woord "muze" is, aangezien de overige woorelementen van dit teken beschrijvend zijn.

16. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant sterk overeenstemmend. Het enige verschil tussen beide is gelegen in de vervanging van de letter "s" door de letter "z".

17. Auditief en begripsmatig zijn de tekens volgens opposant identiek.

18. Opposant meent dat er risico bestaat op verwarring tussen de tekens. Dit wordt volgens opposant versterkt door de toevoeging "tailor-made" in het betwiste teken, die verwijst naar de productie van kwaliteitskledij, wat de activiteit van opposant is.

19. Opposant verzoekt het depot niet in te schrijven en deposant te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder meent dat er geen sprake kan zijn van soortgelijke waren, aangezien de waren van opposant specifiek bestemd zijn voor vrouwen, terwijl zijn waren dat niet zijn.

21. Het is volgens verweerder onjuist om te stellen dat het element "muze" het dominante element is van het betwiste teken. Hij stelt dat het teken als één onlosmakelijk geheel moet worden beschouwd. In dat geval zijn de tekens volgens verweerder op zowel visueel als auditief niveau verschillend.

22. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat "themuze" noch in het Engels, noch in het Nederlands een betekenis heeft. Enkel de aanduiding "tailormade" zou herkenbaar kunnen zijn, omdat hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de waren en diensten, zo stelt verweerder, op maat of specifiek in opdracht zijn geleverd.

23. Verweerder concludeert dat er geen verwarring kan bestaan bij het publiek. Beide partijen bieden volgens verweerder immers totaal verschillende waren en diensten aan. Terwijl opposant volgens verweerder niet exclusieve, goedkope, kwalitatief middelmatige confectie voor vrouwen aanbiedt, richt verweerder zich op het topsegment van het bedrijfsleven, overheden en vermogende particulieren.

24. Verweerder verzoekt de inschrijving van het depot alsnog toe te kennen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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 waren

28. 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).

29. 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.

30. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 25 Articles vestimentaires et vêtements de sport pour femmes, à savoir robes, chemisiers,	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

<p>pantalons, jupes, vestes, manteaux, chandails, chemises, hauts [habillement] et accessoires, à savoir foulards, articles de lingerie fine, articles de bonneterie, chaussures et chapeaux.</p> <p><i>Kl 25 Kledingstukken en sportkleding voor dames, te weten jurken, bloezen, broeken, rokken, jassen, sweaters, overhemden, bovenkleding en accessoires, te weten halsdoeken, lingerie, breigoederen, schoeisel en hoofddeksels.</i></p>	
<p><i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

31. De waren "kledingstukken en sportkleding voor dames, te weten jurken, bloezen, broeken, rokken, jassen, sweaters, overhemden, bovenkleding en accessoires, te weten halsdoeken, lingerie, breigoederen, schoeisel en hoofddeksels" in klasse 25 van het ingeroepen recht zijn een species van het genus "kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" van het betwiste depot. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze waren. Het argument van verweerder dat de waren van opposant bestemd zijn voor vrouwen (zie overweging 20) doet hier niet aan af, dit kan immers ook het geval zijn voor de waren van verweerder, nu dit niet gespecificeerd is in de warenomschrijving.

Conclusie

32. De waren van verweerder zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren van opposant.

Vergelijking van de tekens

33. 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).

34. 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.

35. 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MUSE	theMuze Tailor-made

37. Uit de rechtspraak volgt 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).

38. Het ingeroepen recht bestaat uit een zuiver woordmerk van vier letters, MUSE. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee delen, "TheMuze" en "Tailor-made".

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit specifieke geval zal de consument het eerste deel van het betwiste teken splitsen in het lidwoord "the" en het woord "muze".

40. Het woord "muze" heeft verschillende betekenissen¹: "1. zanggodin, naam van de godinnen van kunst en wetenschap bij de oude Grieken, de negen dochters van Zeus en Mnemosyne (...); 2. (fig.) schone kunsten en wetenschappen, m.n. de dichtkunst (...); 3. met nadere bepaling in toepassing op afzonderlijke kunstgenres (...); 4. dichterlijke inspiratie (...)". Het ingeroepen recht bestaat uit de Engelse benaming voor "muze", namelijk "muse".

41. 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 (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In het voorliggende geval is de aanduiding "tailor-made" (Engels voor "op maat gemaakt"², zoals ook verweerder bevestigt, zie punt 22), beschrijvend voor de aangeduide waren, die immers op maat gemaakt kunnen zijn. Ook het lidwoord "the" is niet onderscheidend, aangezien het niets anders dan "de" betekent. In het betwiste teken domineert dan ook de aanduiding "muze".

42. Het dominerende element uit het betwiste teken, de aanduiding "muze", heeft, gezien het bovenstaande, een identieke betekenis als het ingeroepen recht. Bovendien lijken deze woorden visueel op elkaar, aangezien er sprake is van slechts één letter verschil. Deze letter is tenslotte visueel

¹ Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, veertiende uitgave

² Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale

gelijkend: de letter “s” heeft immers dezelfde vorm, alleen iets ronder, als de letter “z”. Ook de uitspraak van het ingeroepen recht en het betwiste teken zal identiek dan wel sterk gelijkend zijn.

43. De verschillen tussen de tekens, bestaande uit de toevoeging van een lidwoord en de beschrijvende toevoeging “tailor-made” aan het betwiste teken, worden gecompenseerd door het feit dat het woord “muze” in het betwiste teken domineert en in beide tekens op vrijwel identieke wijze voorkomt. De consument zou het betwiste teken zelfs als de luxueuzere, want op maat gemaakte, lijn van het ingeroepen recht kunnen zien.

Conclusie

44. De tekens zijn op visueel, auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

45. 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.

46. 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, beide reeds geciteerd).

47. 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, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de regelmatig terugkerende aankopen van de consument, zodat het gemiddelde aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

48. 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, alle reeds geciteerd). Bekendheid werd niet ingeroepen. Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de aangeduide waren beschikt het over een normaal onderscheidend vermogen.

49. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren en gezien de sterke overeenstemming tussen de tekens, het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten en de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2005547 wordt toegewezen.

53. Benelux depot 1200526 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld, te weten:

Klasse 25 (*alle waren*).

54. Benelux depot 1200526 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet is ingesteld, te weten:

Klasse 3 (*alle waren*).

Klasse 6 (*alle waren*).

Klasse 14 (*alle waren*).

Klasse 16 (*alle waren*).

Klasse 18 (*alle waren*).

Klasse 19 (*alle waren*).

Klasse 20 (*alle waren*).

Klasse 21 (*alle waren*).

Klasse 27 (*alle waren*).

Klasse 40 (*alle diensten*).

Klasse 41 (*alle diensten*).

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

Den Haag, 06 maart 2012

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Guy Abrams