

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005591
van 9 oktober 2012

- Opposant:** **PIN-UP STARS S.r.l.**
Via Porta Nova, 3
Bologna
Italië
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 2057750**

PIN-UP STARS

tegen
- Verweerder:** **DE LAAT Dennis**
Langveldstraat 18
3500 Hasselt
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1203380**



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

1. Op 20 mei 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 41, 42 en 43. Het depot is onder nummer 1203380 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juni 2010.

2. Op 1 september 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 2057750 van het woordmerk PIN-UP STARS ingediend op 26 januari 2001 en ingeschreven op 4 februari 2002 voor waren in de klassen 18 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 25 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 8 september 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 13 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 januari 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 26 januari 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 maart 2011.

10. Op 17 maart 2011 heeft verweerder een reactie op de argumenten van opposant ingediend. Deze reactie werd echter te vroeg ingediend, aangezien opposant inmiddels een termijn had gekregen om bewijzen van gebruik in te dienen.

11. Op 25 maart 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 30 maart 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 30 mei 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft verweerder erop gewezen dat de argumenten op 17 maart 2011 reeds werden ontvangen, maar niet werden doorgestuurd, aangezien deze te vroeg waren ingediend.

12. Op 27 mei 2011 heeft verweerder opnieuw zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant en heeft hij eveneens gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 8 juni 2011 doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant is van mening dat de waren in klasse 25 van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van opposant.

17. De bewoordingen PIN-UP STARS en PINUP CLUB zijn visueel overeenstemmend. Het element PIN UP heeft een onderscheidend en dominant karakter, waardoor er een zekere visuele overeenstemming tussen merk en teken bestaat. Wanneer men merk en teken uitspreekt, is de overeenstemming gelegen in het eerste deel van merk en teken. Er bestaat volgens opposant dan ook een sterke auditieve overeenstemming tussen merk en teken. PIN-UP is oorspronkelijk een Amerikaans-Engels woord en verwijst naar een meisje dat als model dient voor erotisch prikkelende foto's die op de wand (van een vrachtauto, kantine e.d.) kunnen worden geprikt, aldus opposant. Opposant veronderstelt dit bekend bij het in aanmerking komend publiek, ook de woorden CLUB en STARS veronderstelt opposant bekend. Er bestaat dus een sterke conceptuele gelijkenis tussen merk en teken.

18. Gelet op het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, de overeenstemming tussen de tekens en de mate van soortgelijkheid van de waren, is opposant van mening dat er gevaar voor

verwarring bestaat. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden depot te weigeren.

19. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder voert aan dat PIN-UP in het Van Dale woordenboek wordt omschreven als "meisje dat als model dient voor erotisch prikkelende foto's die op de wand (van een vrachtauto, kantine e.d.) kunnen worden geprikt". Doordat dit een beschrijvende combinatie is, werd het bestreden teken met een logo gedeponeerd, aldus verweerder.

21. Verweerder stelt vast dat de oppositie gericht is tegen de waren in klasse 25 en gebaseerd wordt op de waren in klasse 25 van opposant.

22. Verweerder licht toe dat het huidige depot een update is van het logo, hij beschikt al over twee registraties die dateren uit 2005.

23. Voor wat betreft de gebruiksbewijzen is verweerder van mening dat opposant het merk gebruikt voor badmode.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

26. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is voor badmode (zie overweging 23). Het gebruik van het ingeroepen recht voor "badmode" is daarmee in confesso.

A.2 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht worden de waren in overweging genomen waarvoor gebruik in confesso was. De waren waartegen de oppositie is gericht, worden in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Badmode.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

34. Badmode is een specifiek type kleding, namelijk de kleding die in en rond het zwembad of op het strand wordt gedragen of een andere plek waar men kan zwemmen en of zonnen. Het is dan ook sterk soortgelijk zo niet identiek aan kledingstukken. Hetzelfde geldt voor schoeisel en hoofddeksels die specifiek worden gedragen als men naar bijvoorbeeld het zwembad of de zee gaat, zoals slippers en zonnehoeden, deze zijn dan ook eveneens sterk soortgelijk zo niet identiek aan badmode.


Vergelijking van de tekens

35. 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).

36. 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.

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PIN-UP STARS	

Begripsmatige vergelijking

39. Hoewel de betekenis van pin-up in het woordenboek staat, namelijk "meisje dat als model dient voor erotisch prikkelende foto's die op de wand (van een vrachtauto, kantine e.d.) kunnen worden geprikt" (Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk), is het naar oordeel van het Bureau niet beschrijvend voor de kenmerken van de waren, te weten kleding. Het Bureau is van oordeel dat het niet wordt opgevat als specifieke kleding bestemd voor pin-up meisjes. Het zou hooguit als verwijzing kunnen worden opgevat naar het type kleding. STARS betekent "sterren" en de betekenis van CLUB spreekt voor zich.

40. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009).

41. Het eerste deel van merk en teken heeft een identieke betekenis, de tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook overeenstemmend.

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden, te weten PIN-UP STARS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden PINUP CLUB. Boven deze woorden staat de afbeelding van een gestileerde poezenkop met een omfloerste blik. Onder de woorden staat een krullerige versiering.

43. 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). De beeldelementen in het bestreden teken zullen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen, gezien de plaatsing los onder en boven het wordelement.

44. Het eerste deel van het dominante wordelement van het bestreden teken en het eerste deel van het ingeroepen recht zijn vrijwel identiek, het verschil is slechts gelegen in de toevoeging van het koppelteken in het ingeroepen recht tussen de woorden PIN en UP. Zoals bij de begripsmatige vergelijking reeds werd overwogen, zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie overweging 40). Dat is bij de visuele vergelijking ook van toepassing.

45. Op visueel vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

47. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de meeste aandacht uitgaat naar het begin van woorden (zie in die zin, arrest Mundicor, PAM-PIM'S BABY-PROP en Spa Therapy, reeds aangehaald). Dit beginelement is in merk en teken auditief identiek. Het enige verschil zit dus in de toevoeging van de bestanddelen STARS en CLUB.

48. Op auditief vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

49. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend en op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

A.3 Globale beoordeling

50. 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.

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, C-342/97, reeds geciteerd).

52. 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 het geval van kleding gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument van de waren en diensten mag dan ook normaal worden genoemd.

53. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter 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, zoals verweerder betoogt, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

54. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (T-104/01, 23 oktober 2002) dat wat de omstandigheden betreft waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt. Er kan in onderhavig geval sprake zijn van het submerk "stars" en het submerk "club" in de lijn PIN-UP.

55. De waren zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk. De tekens zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend en op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

56. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 22) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

57. Oppositie met nummer 2005591 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1203380 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 25: alle waren

59. Het Benelux depot met nummer 1203380 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 16: alle waren.

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 42: alle diensten.

Klasse 43: alle diensten.

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

Den Haag, 9 oktober 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os