



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006019
van 15 juni 2012

Opposant: **Consolidated Artists B.V.**
Lijnbaan 68
3012 EP Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Marius Schneider Eeman & Partners**
Boulevard de la Cambre 33, Bus 8
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **MANGO** (Benelux inschrijving 542295)

Ingeroepen recht 2: **MANGO** (Europese inschrijving 3360815)

Ingeroepen recht 3: **MANGO** (Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

tegen

Verweerder: **Mango mobility B.V.**
Veemweg 10
3771 MR Barneveld
Nederland

Gemachtigde: **Ventoux Advocaten B.V.**
Vleutenseweg 386
3532 HW Utrecht
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1210692)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 november 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 39. Dit depot is onder nummer 1210692 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 november 2010.

2. Op 31 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 542295 van het gecombineerde woord-

MANGO
/beeldmerk, ingediend op 16 november 1993 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 en 28;

- Europese inschrijving 3360815 van het gecombineerde woord-

MANGO
/beeldmerk, ingediend op 18 september 2003 en ingeschreven op 11 juni 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 en 35;

- het gecombineerde woord-/beeldmerk **MANGO**, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, met uitzondering van klasse 3 van de Europese inschrijving 3360815.

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 7 februari 2011. In deze brief werd opposant een termijn tot en met 21 februari 2011 toegekend om drie afbeeldingen van het ingeroepen algemeen bekende merk in te dienen. Op 15 februari 2011 heeft opposant de gevraagde afbeeldingen ingediend.

8. Aangezien tegen de ingeroepen Europese inschrijving 3360815 een vordering tot nietigverklaring was ingesteld, werd de oppositieprocedure overeenkomstig artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE ambtshalve opgeschort.

9. Op 30 maart 2011 heeft opposant te kennen gegeven dat de vordering tot nietigverklaring uitsluitend klasse 3 betrof en dat hij de oppositie met betrekking tot dit ingeroepen recht niet langer wenste te baseren op deze klasse. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft de oppositieprocedure derhalve voortgezet met uitzondering van klasse 3 van deze inschrijving.

10. Het beëindigen van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* werd aan partijen medegedeeld op 13 mei 2011. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 14 juli 2011. Het Bureau heeft op 29 juli 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 29 september 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

11. Op 29 september 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 3 oktober 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 5 december 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien 3 december 2011 op een zaterdag viel, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 13 december 2011.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant schetst de achtergrond van zijn onderneming, die wereldwijd actief is onder de ingeroepen rechten in de sector van creatie, productie en verkoop van kleding en accessoires voor vrouwen en mannen. De ingeroepen rechten hebben door intensief gebruik algemene bekendheid verworven en hebben dus een sterk onderscheidend vermogen, waarmee bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring rekening moet worden gehouden, aldus opposant. Ter illustratie van een en ander voegt opposant documentatiemateriaal toe.

17. De oranje stekker van het betwiste teken is volgens opposant louter beschrijvend voor de diensten waarvoor het teken is aangevraagd en daarmee dient bij de vergelijking van de tekens dan ook geen rekening te worden gehouden. Het grijze vierkant waarin het betwiste teken staat afgebeeld, zal door de consument enkel worden beschouwd als versiering en speelt dus ook geen rol bij deze vergelijking, aldus nog opposant.

18. Opposant meent derhalve dat in het voorliggende geval de vergelijking moet worden gemaakt tussen de wordelementen, en deze zijn op auditief vlak identiek. Visueel zijn de tekens weliswaar weergegeven in een ander lettertype, maar dit subtiele verschil zal nauwelijks worden opgemerkt door de consument, zodat de tekens op visueel vlak zeer sterk overeenstemmen, aldus opposant. Conceptueel roepen de tekens bij het betrokken publiek het beeld op van dezelfde tropische vrucht, zodat zij volgens opposant op dit vlak identiek zijn.

19. Volgens opposant kan er geen twijfel over bestaan dat de diensten *reclame* en *organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of reclamedoelinden* van de ingeroepen rechten rechtstreeks verbonden zijn met of minstens complementair zijn aan de verkoopdiensten van het betwiste teken.

20. Voor wat betreft de overige waren en diensten, wijst opposant op de ruime beschermingsomvang van zijn ingeroepen rechten. Daarnaast brengt hij onder de aandacht dat er tal van voorbeelden zijn van zogenaamde partnerschappen (*co-branding*) tussen de automobiel- en de kledingsector, zodat deze ook door de consument met elkaar in verband zullen worden gebracht. Verder merkt hij op dat de ingeroepen rechten vaak in het groot worden afgebeeld op openbare vervoermiddelen, hetgeen er ook toe zal bijdragen dat de consument deze twee sectoren met elkaar verbindt.

21. Op deze gronden meent opposant dat er een ernstig gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder is het ermee eens dat de wordelementen van de tekens auditief identiek zijn, maar bestrijdt dat het wordelement van het betwiste teken het dominante element daarvan zou zijn. Het beeldelement beslaat minstens een even groot deel van dit teken en is bovendien uitgevoerd in een opvallende kleur, hetgeen verweerder tot de conclusie leidt dat de tekens in hun totaalindruk visueel niet overeenstemmen.

23. Begripsmatig verwijzen beide tekens weliswaar naar een bekende vrucht, maar verweerder meent dat dit woord moet worden beschouwd in verband met de aangeboden waren en/of diensten. In die context staat MANGO in het betwiste teken voor MAN GO en in combinatie met de stroomstekker zorgt dit ervoor dat het teken appelleert aan duurzame voortbeweging, waardoor de tekens op dit vlak niet gelijk zijn, aldus verweerder.

24. Verweerder wijst erop dat het aandachtsniveau van de consument hoger zal zijn voor dure producten die niet vaak worden aangeschaft (zoals vervoermiddelen, elektrische fietsen, scooters e.d.), zodat het gevaar voor verwarring bij deze consument minder groot zal zijn.

25. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, merkt verweerder op dat de tekens slechts één klasse gemeenschappelijk hebben, en dat het daarbij niet gaat om dezelfde diensten, namelijk “verkoop” enerzijds en – kort gezegd – “reclame” anderzijds.

26. De door opposant gestelde onderscheidende kracht van de ingeroepen rechten trekt verweerder enigszins in twijfel, aangezien er nogal wat registraties met het element MANGO voorkomen in de merkenregisters. Maar nog afgezien daarvan, meent verweerder dat die onderscheidingskracht niet terzake doet, nu de tekens niet overeenstemmen en de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

27. In die omstandigheden kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring en verweerder verzoekt het Bureau de oppositie derhalve af te wijzen.

III. BESLISSING

A. 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 en diensten

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 de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de 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.

33. De waren en diensten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.</p> <p><i>Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigungs-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</i></p>	
<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, weeg-, meet-, sein- (bewakings-), controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; zonnebrillen en bijbehorende monturen.</p>	
<p>Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</p>	
<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; patronen voor kleding; naaipatronen;</p>	

<p>mappen voor patronen; plattegronden; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>	
<p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; handtassen, rugzakken, reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.</p>	
<p>Classe 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. <i>Weefsels en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.</i></p>	
<p>Klasse 25 Kledingstukken, onderkleding, sportkleding anders dan voor het duiken, ceintuurs, handschoenen, schoeisel, hoofddeksels.</p>	
<p>Klasse 28 Cartes à jouer. <i>Speelkaarten</i></p>	
<p>Klasse 35 Reclame, waaronder on-linereclame op een computernetwerk; verhuur van advertentieruimte; organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of reclamedoeleinden; reclame door aanplakbiljetten; verspreiding van reclameboodschappen en reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); bestelling van reclamedrukwerk; bijhouden van reclamedocumentatie; verkoop promotie voor derden; etalage-inrichting; demonstratie van producten; verspreiding en distributie van monsters; mannequindiensten voor publiciteit of verkoop promotie; persartikelen; detailhandelsdiensten op het gebied van kledingstukken, parfums en persoonlijke accessoires.</p>	<p>Klasse 35 Verkoop van elektrische scooters, elektrische fietsen en elektrische auto's, alsmede van bijpassende accessoires.</p>
	<p>Klasse 36 Bemiddeling bij totstandkoming van verzekeringen en financieringen, alsmede leasing, in verband met de aankoop van elektrische scooters, elektrische fietsen en elektrische auto's.</p>

	Klasse 37 Reparatie en onderhoud van elektrische scooters, elektrische fietsen en elektrische auto's.
	Klasse 39 Verhuur van elektrische scooters, elektrische fietsen en elektrische auto's; hulp bij pech en aanbieden van vervangend vervoer.

Waren versus diensten

34. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. Bij waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. 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 worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan te worden herinnerd 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

35. In casu doet zich deze complementariteit evenwel niet voor; geen van de diensten van het betwiste teken heeft betrekking op enige waar van de ingeroepen rechten, zodat er ook geen onderling verband tussen aan te wijzen valt.

Klasse 35

36. Alle reclamediensdiensten van de ingeroepen rechten worden doorgaans verstrekt (aan derden) door gespecialiseerde reclamebureaus en niet door ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop van elektrische scooters, fietsen, auto's en bijpassende accessoires; deze diensten kennen dus zowel een andere herkomst als een ander doelpubliek.

37. Anders dan opposant, ziet het Bureau geen noodzakelijk verband tussen de dienst *organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of reclamedoelende* van de ingeroepen rechten en de verkoopdiensten van het betwiste teken. Teneinde elektrische scooters, fietsen, auto's en bijpassende accessoires te kunnen verkopen, is het geenszins nodig tentoonstellingen en beurzen te organiseren en omgekeerd kunnen deze tentoonstellingen en beurzen zeer wel worden georganiseerd zonder maar enigszins betrekking te hebben op de verkoop van elektrische scooters, fietsen, auto's en bijpassende accessoires.

38. Opposant verricht weliswaar ook detailhandelsdiensten, maar dan op een geheel ander terrein dan verweerder, namelijk op het gebied van kledingstukken, parfums en persoonlijke accessoires, en heeft dus een geheel ander doelpubliek. Bovendien zal dit publiek niet verwachten dat deze waren worden aangeboden door ondernemingen op het gebied van elektrische scooters, fietsen, auto's en bijpassende accessoires, zodat het ook niet in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van deze diensten. Het door opposant gesignaleerde fenomeen van co-branding doet daar niet aan af; het feit op zich dat bekende, maar in verschillende sectoren opererende, marktspelers een

samenwerkingsverband aangaan, wil nog niet zeggen dat het publiek eenzelfde herkomst zal toedichten aan de (verschillende) waren of diensten van deze marktspelers.

Klasse 36-39

39. De diensten van het betwiste teken in deze klassen hebben betrekking op verzekeringen, financiën, reparatie, onderhoud en verhuur, alle op het gebied van elektrische scooters, fietsen en auto's. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming, doelpubliek en verkoop- en distributiekanaal verschillend van de diensten van de ingeroepen rechten.

Conclusie

40. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

41. Aangezien de waren en diensten niet soortgelijk zijn, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen soortgelijkheid is tussen de waren en diensten (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

42. De door opposant gestelde (algemene) bekendheid van de ingeroepen rechten kan in het midden blijven, aangezien een verhoogde beschermingsomvang geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. Nu de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan verwarring zich niet voordoen, ook al zouden de ingeroepen rechten (algemeen) bekend zijn. Voor zover opposant zich tevens zou willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE, zij erop gewezen dat daarvoor expliciet geen ruimte is in een oppositieprocedure; artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b BVIE.

C. Conclusie

43. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Om die reden kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring en is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens, noch aan een beoordeling van de (algemene) bekendheid van de ingeroepen rechten.

IV. BESLUIT

44. De oppositie wordt afgewezen.

45. Beneluxdepot 1210692 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 15 juni 2012

Willy Neys

Camille Janssen

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten