



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007467

van 4 september 2014

Opposant: **GSM (OPERATIONS) PTY LTD.**

1 Billabong Place
4220 Burleigh Heads, Queensland
Australië

Gemachtigde: **VEREENIGDE**

Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: BILLABONG (Europese inschrijving 4474268)

Ingeroepen recht 2: BILLABONG (Benelux inschrijving 438472)

Ingeroepen recht 3: BILLABONG REVOLUTION (Europese inschrijving 5234935)

tegen

Verweerder: **Isabel HINNEKINT**

Leemweg 25
9980 Sint-Laureins
België

Betwiste merk: BillyBo (Benelux depot 1240158)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BillyBo voor waren en diensten in de klassen 25 en 26. Het depot is onder nummer 1240158 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2012.

2. Op 27 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4474268 van het woordmerk BILLABONG, ingediend op 7 juni 2005 en ingeschreven op 5 maart 2007 voor waren in de klassen 14, 18, 25 en 28;
- Benelux inschrijving 438472 van het woordmerk BILLABONG, ingediend op 9 september 1987 voor waren in klasse 25;
- Europese inschrijving 5234935 van het woordmerk BILLABONG REVOLUTION, ingediend op 14 juli 2006 en ingeschreven op 18 december 2007 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 25 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 2 mei 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 juli 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 juli 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 september 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 10 september 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 21 september 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 november 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 november 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau verweerder op 10 december 2012 verzocht een tweede (identiek) exemplaar in te dienen en hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 10 februari 2013.

11. Op 5 februari 2013 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 13 februari 2013 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant stelt dat BILLABONG één van de bekendste sportmerken is die wereldwijd worden verkocht. Het merk is vooral gericht op het gebied van boardsport, watersport en surfsport. Gelet op het wereldwijde gebruik en de grote bekendheid, beroept opposant zich erop dat het merk aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen en dus een grotere beschermingsomvang geniet.

16. Volgens opposant springt meteen in het oog dat de eerste vier letters van de tekens identiek zijn. Daarnaast komen ook de letters BO voor in beide tekens en tellen deze evenveel lettergrepen. Opposant acht de tekens visueel en auditief dan ook sterk overeenstemmend.

17. Opposant licht toe dat BILLABONG een verzamelnaam is voor de draslanden in de *Top End*, het tropische gedeelte van het Noordelijk Territorium in Australië, maar meent dat het Beneluxpubliek daar hoogstwaarschijnlijk geen weet van heeft en het merk zal opvatten als een fantasienaam. Het betwiste teken heeft geen betekenis, en dus kan volgens opposant geen vergelijking worden gemaakt op begripsmatig vlak.

18. Opposant stelt vast dat de wederzijdse waren in klasse 25 identiek zijn en meent dat de waren van het betwiste teken in klasse 26 soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten in klasse 25, aangezien zij sterk gerelateerd zijn aan kleding.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht toe dat het betwiste teken een samentrekking is van Billy en Bo, respectievelijk verweeders hond en zoon. Het is de naam van haar (web)winkel en van een klein gamma zelfontworpen en zelfgemaakte kledingstukjes en accessoires bestemd voor kinderen tot en met 6 jaar.

21. Verweerder heeft zelf navraag gedaan en heeft geconstateerd dat er absoluut niemand is die enig verband ziet tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten. Verweerder ziet een duidelijk verschil in het lettertype en het logo van beide benamingen en het betwiste teken eindigt op een open lettergreep, terwijl de ingeroepen rechten eindigen op een gesloten lettergreep. Visueel en auditief acht verweerder de tekens derhalve niet overeenstemmend. Ten slotte staan de ingeroepen rechten voor de naam van een bepaalde streek in Australië, terwijl het betwiste teken een eigennaam is, zonder verdere betekenis of verwijzing, zodat ook begripsmatig geen verwarring mogelijk is, aldus nog verweerder.

22. Verweerder wijst er op dat haar doelpubliek geheel anders is dan dat van opposant, namelijk baby's en kinderen tot 6 jaar, versus (jong)volwassen sportieve mensen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot de twee eerste (identieke) ingeroepen rechten (Europese inschrijving 4474268 en Beneluxinschrijving 438472, hierna gezamenlijk aan te duiden als "het ingeroepen recht"):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BILLABONG	BillyBo

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk negen en zeven letters. Daarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters in principe niet ter zake doet bij de visuele vergelijking van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013), met die kanttekening dat het specifieke hoofdlettergebruik in het betwiste teken de consument dit wel kan doen lezen als twee woorden: Billy en Bo.

30. 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). In casu zijn de eerste vier letters van de tekens identiek; dit is nagenoeg de helft van het ingeroepen recht en ruim de helft van het betwiste teken. Daarnaast bevatten beide tekens de identieke lettercombinatie BO, zij het bij het betwiste teken geheel achteraan en bij het ingeroepen recht in het midden. Het betwiste teken bevat dus op één letter na (de Y in het midden) alle letters van het ingeroepen recht in dezelfde volgorde. Al met al zijn er zodoende meer punten van overeenkomst dan van verschil, namelijk één enkele letter bij het betwiste teken en slechts drie letters bij het ingeroepen recht.

31. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

32. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen, waardoor zij eenzelfde lengte, ritme en intonatie hebben. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer belang hechten aan het begin van een teken (zie arrest *Mundicor*, reeds aangehaald). De eerste lettergreep en de vier eerste letters van de tekens zijn fonetisch identiek. De tweede lettergreep klinkt verschillend als gevolg van de verschillende klinkers ([i] versus [a]). De laatste lettergreep bevat dan weer dezelfde klinker en is daardoor gelijklopend, ook al omdat de eindletters NG van het ingeroepen recht als *velaire nasaal* niet geprononceerd worden uitgesproken. Ten slotte hebben de tekens op auditief vlak ook nog de alliteratie van de letter B gemeenschappelijk. Dit alles draagt bij tot een overeenstemmende auditieve totaalindruk.

33. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. Op begripsmatig vlak staat het ingeroepen recht voor een verzamelnaam voor draslandgebieden in Australië (bron: Wikipedia), maar met opposant is het Bureau van oordeel dat de gemiddelde Beneluxconsument daar geen weet zal van hebben (zie punt 17). Uiteraard zal deze consument evenmin op de hoogte zijn van de etymologie van het betwiste teken (zie punt 20), maar gelet op het specifieke gebruik van de hoofdletters zal hij er mogelijk twee namen in herkennen: Billy en (het wat zeldzamere) Bo (volgens Wikipedia afgeleid van Willibrord).

35. Het feit echter dat een teken bestaat uit een eigenaam (of een combinatie van twee namen) betekent nog niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010).

36. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis die meteen wordt begrepen door het in aanmerking komend publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen bij de beoordeling.

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 de 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. Hoewel opposant formeel geen beperking heeft ingediend van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, betreft hij bij de vergelijking alleen de waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten. In casu is ook het Bureau van oordeel dat daarmee kan worden volstaan. Anders dan opposant, betreft het Bureau evenwel niet de waren in klasse 26 van het betwiste teken in de vergelijking (zie punt 18), aangezien de oppositie bij indiening daar niet tegen was gericht en de omvang van een oppositie nadien niet meer kan worden uitgebreid. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Europese inschrijving 4474268</u> Klasse 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels, waaronder overhemden, T-shirts, hemden, blouses en topjes, truien, jasjes, pullovers, mantels, jurken, rokken, sarongs, pantalons, broeken, spijkerbroeken, korte broeken, korte marinebroeken, surfkleding, zwemkleding, sportkleding, onderkleding, nachtkleding, ceintuurs, sjaals, handschoenen, breigoederen, sokken, schoenen, laarzen, sandalen, slippers, teenslippers en pantoffels, hoeden, petten, petten zonder klep en kleppen; duikerpakken, vesten, laarzen, handschoenen en hoofddeksels voor duikers, duikerpakken met korte mouwen en/of broekspijpen en bovenstukjes voor duikers.</p>	<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
<p><u>Benelux inschrijving 438472:</u> Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, wetsuits.</p>	

41. De waren waartegen de oppositie is gericht, komen *expressis verbis* voor onder die van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan.

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 gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die behoren tot het courante bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

44. 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). In casu zijn de waren waartegen de oppositie is gericht identiek aan die van de ingeroepen rechten.

45. 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). In casu beschikt het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Opposant beroept zich op een grote bekendheid en daardoor verruimde beschermingsomvang van de ingeroepen rechten (zie punt 15). Het Bureau heeft het echter niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien de mogelijke bekendheid van de ingeroepen rechten niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

46. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn alle identiek aan die van de ingeroepen rechten. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

47. Met het feitelijke gebruik van de tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als verkoopformules en beoogd doelpubliek (zie punt 20 en 22), die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus bij 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).

48. De stelling van verweerder, dat verwarring zich vooralsnog niet heeft voorgedaan (zie punt 21), kan niet van invloed zijn op de te nemen beslissing. Onderzocht moet worden of er verwarring *kan* ontstaan; of zich reeds daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan, is voor dit onderzoek irrelevant.

C. Conclusie

49. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

50. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van alle waren waartegen de oppositie is gericht, behoeft het derde ingeroepen recht geen bespreking meer.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2007467 wordt toegewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1240158 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 25: alle waren.

53. Het Benelux depot met nummer 1240158 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daar niet is tegen gericht:

Klasse 26: alle waren.

54. 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.

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire