

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007676

van 20 juni 2013

Opposant: **ST Holding B.V.**
Hoogoorddreef 73 A
1101 BB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht:  (Benelux inschrijving 915907)

tegen

Verweerder: **Ashwan Autar h.o.d.n. Guisa Fashion**
Van Oosterwijk Bruynstraat 3 c
2523 XS Den Haag
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1244976)


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

1. Op 31 maart 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1244976 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 april 2012.

2. Op 29 juni 2012 heeft de opposant, toenmaals genaamd 2Stepzahead B.V., oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Bij indiening was de oppositie gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 915907 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 februari 2012 en ingeschreven op 10 mei 2012 voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25;

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

3. Op 9 juli 2012 is opposant van naam veranderd, welke wijzing is aangetekend in het register.

4. Gaande de procedure heeft opposant evenwel te kennen gegeven dat het algemeen bekend merk per abuis was ingeroepen en dat hij de oppositie uitsluitend nog wenst te baseren op het ingeschreven ingeroepen recht.

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

6. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.

7. 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").

8. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

9. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 juli 2012.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 september 2012 de

mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 november 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

11. Op 9 november 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 12 november 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 januari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 14 januari 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 12 januari 2013 op een zaterdag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Op 16 januari 2013 heeft het Bureau deze reactie 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant stelt vast dat de betrokken waren identiek zijn.

17. Opposant meent dat in beide tekens duidelijk de letters S en T en een punt te herkennen zijn. Auditief vindt hij ze dan ook identiek en visueel sterk overeenstemmend, aangezien het ingeroepen recht in feite wordt hernomen in het betwiste teken. Geen van beide tekens heeft een specifieke betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking achterwege kan blijven, aldus opposant.

18. Op grond van het bovenstaande besluit opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten van deze procedure te veroordelen.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder licht toe dat zijn kleding oosterse en Indiase stijlen bevat en gericht is op een spiritueel ingesteld publiek. Hij meent derhalve dat die kleding verschillend is van die van opposant en dat ook het doelpubliek verschillend is.

20. Dit doelpubliek zal het betwiste teken niet opvatten als een combinatie van de letters S en T. Het teken is immers een letter uit het Hindi-alfabet dat in het Devanagari-geschrift voorkomt, namelijk de

letter ङ , die in het Hindi wordt uitgesproken als “re”, zodat de tekens auditief geenszins identiek zijn.

Het verticale streepje dient meer als een verbindingsstuk, zoals bij de meeste Hindi-letters en is te kort om als been van een letter T te worden beschouwd, aldus verweerder. Bovendien is verweerder van mening dat de letters S en T in het geheel van het beeldmerk van opposant niet meteen zichtbaar zijn, maar dat dit beeldmerk in eerste instantie meer lijkt op een letter “g” of op het cijfer 9. Beide tekens bevatten weliswaar een stip, maar deze is qua positie en vorm zeer verschillend. Verweerder meent dan ook dat de visuele overeenstemming tussen de tekens slechts zeer klein is.

21. Doordat geen van beide beeldmerken een betekenis heeft, is het volgens verweerder voor de consument gemakkelijker ze uit elkaar te halen door beide beeldmerken een eigen gevoel en betekenis te geven.

22. Verweerder meent dat zijn spiritueel ingestelde doelpubliek een hoger aandachtsniveau aan de dag zal leggen en hij concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Op grond hiervan verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

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 waren

26. 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).

27. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en deze 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.

28. De te vergelijken waren zijn de volgende:

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

29. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht.



Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldelementen. Het ingeroepen recht bevat de hoofdletter S en rechts daarin verweven een gedeeltelijke hoofdletter T; hoewel de schreven onderaan en links boven ontbreken, zal men toch gemakkelijk deze letter herkennen. Achter deze letters bevindt zich een punt.

35. Het betwiste teken is volgens verweerder een letter uit het Hindi-alfabet. Vooreerst zij echter opgemerkt dat het teken daarvan in meerdere opzichten aanzienlijk afwijkt; de horizontale streep heeft zowel links als rechts forse uithalen, die sterk doen denken aan schreven, het gebogen gedeelte doet veel sterker dan de oorspronkelijke letter denken aan een S en het schuine streepje onderaan is in het teken vervangen door een losstaande ruitvormige stip. Zelfs ten aanzien van diegenen die bij machte zijn Hindi-tekens te onderscheiden, kan dus gerede twijfel bestaan of zij in het betwiste teken meteen de bedoelde Hindi-letter herkennen.

36. Bovendien is het Hindi-alfabet weinig bekend in de Benelux en net zoals een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen 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), zal hij veeleer geneigd zijn het teken te percipiëren tegen de achtergrond van het hem vertrouwde Latijnse alfabet. De gebogen vorm van de letter S valt meteen op en menigeen zal in het bovenste gedeelte een gestileerde hoofdletter T waarnemen, zodat hij het teken opvat als ST of als TS. Ten slotte correspondeert het onderstaande ruitvormige figuurtje min of meer met de punt in het ingeroepen recht.

37. Het Bureau is van oordeel dat minstens een deel van het in aanmerking komend publiek een zekere visuele overeenstemming zal zien tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

38. Hetgeen hierboven is opgemerkt, geldt eveneens voor de auditieve vergelijking, met dien verstande dat voor het deel van het in aanmerking komend publiek dat het betwiste teken leest als ST, de tekens in dit opzicht identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

39. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

40. Merk en teken zijn minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief identiek. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen in de beoordeling.

A.2. Globale beoordeling

41. 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.

42. 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 casu gaat het om courante gebruiksgoederen, die behoren tot het regelmatige bestedingspatroon van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht. Uit de warenomschrijving van het betwiste teken blijkt niet een verhoogd aandachtsniveau, zoals verweerder stelt (zie punt 21).

43. 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 betrokken waren identiek.

44. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

45. Merk en teken zijn ten minste voor een deel van het in aanmerking komend publiek visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief identiek, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is en de betrokken waren identiek zijn. In dit verband zij nog opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Om die redenen, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

46. Verweerder spreekt van een zeer specifieke stijl van zijn kleding, bestemd voor een zeer specifiek publiek (zie punt 18). Zulks blijkt evenwel niet uit de warenomschrijving van het betwiste teken en de vergelijking van de waren vindt uitsluitend plaats 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, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2007676 wordt toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1244976 wordt niet ingeschreven.

51. 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, 20 juni 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams