

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007817

van 01 november 2013

Opposant: S.A.S. JEAN CASSEGRAIN

12, rue Saint Florentin
75001 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: Field Fisher Waterhouse LLP

Boulevard Louis Schmidt 29
1040 Brussel
België

Ingeroepen recht: Internationale inschrijving 727988



tegen

Verweerder: Fagot Oleko

Berkenlaan 24
8500 Kortrijk
België

Gemachtigde: UNIQUM Honoré & Partners

Pres. Kennedypark 4a
8500 Kortrijk
België

Betwiste merk: Benelux depot 1246724



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

1. Op 28 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 25 en 26. Het depot is onder nummer 1246724 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2012.

2. Op 1 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 727988 van het gecombineerde beeldmerk



, ingediend op 8 februari 2000 voor waren in de klassen 9, 16, 18, 25 en 34.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 18 en alle waren in 25 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 6 augustus 2012.

8. Op 15 augustus 2012 heeft verweerder het advocatenkantoor UNIQUM Honoré & Partners aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 17 augustus 2012 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 oktober 2012. Het Bureau heeft op 10 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 10 december 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 11 februari 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 februari 2013.

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 en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat er sprake is van een in aanmerking komend publiek met een normaal aandachtsniveau. De betrokken waren in klasse 25 zijn volgens hem identiek dan wel sterk soortgelijk. De waren in klasse 26 zijn complementair aan kledingstukken en de aard en de eindgebruikers zijn dezelfde. Deze waren zijn derhalve soortgelijk, aldus opposant.

16. Het beeldelement van het bestreden teken is volgens opposant dominant, nu dit $\frac{3}{4}$ of meer van het geheel uitmaakt. Het dominante deel van het bestreden teken en het ingeroepen recht bestaan beide uit een galopperend paard met jockey waarvan de uitvoering enkel verschilt in details. Op visueel vlak is er volgens opposant sprake van een grote mate van overeenstemming. Het bestreden teken bevat een woerdelement en het ingeroepen recht niet, waardoor er volgens opposant geen auditieve vergelijking mogelijk is. Begripsmatig is de overeenstemming zeer groot, aangezien beide merken naar het concept van paardenkoersen verwijzen, aldus opposant.

17. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is van huis uit reeds groot, aangezien het bestaat uit een visueel krachtig teken, maar het is volgens opposant ook een zeer bekend merk nu het sinds jaren op grote schaal systematisch wordt aangebracht op alle zeer succesrijke Longchamp producten, waaronder voornamelijk tassen.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

19. Volgens verweerder is er geen sprake van een auditieve overeenstemming, aangezien de merknamen "Longchamp" en "inaya" verschillend zijn. Deze merken hebben geen betekenis, waardoor

er ook begripsmatig geen sprake is van overeenstemming. Naar mening van verweerder zijn er voldoende verschillen aan te wijzen tussen merk en teken op visueel vlak, waardoor ook hier geen overeenstemming bestaat. Volgens verweerder is de combinatie van een paard met jockey zeer gebruikelijk, hij verwijst naar de zoekresultaten die hij op internet heeft gevonden. Hieruit blijkt volgens verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

20. De waren zijn niet soortgelijk volgens verweerder, aangezien het bestreden teken niet bestemd is voor zakken en handtassen, maar enkel voor kledij en deze valt niet in dezelfde categorie van producten als die door Longchamp worden aangeboden.

21. Verweerder licht toe dat het merk van opposant op het leer wordt gedrukt zonder dat het een kleur heeft, terwijl het bestreden teken niet in leer zal worden gedrukt, maar geborduurd of gedrukt zal worden op kledij in diverse kleurencombinaties. Daarbij zijn het publiek en de verkooppunten van opposant en verweerder niet gelijkaardig, aangezien de kleding van verweerder een sportief imago zal hebben en aangeboden wordt via een website of in winkels waar geen Longchamp zakken en tassen worden verkocht.

22. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren, het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

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 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).

29. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk van een galopperend paard, bereden door een jockey. Deze zwart-wit afbeelding staat in een ovaal. Het paard galoppeert naar links en de jockey heeft een pet op en zit diep voorover gebogen te paard. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een galopperend paard, eveneens bereden door een jockey. Ook dit paard

rijdt galoppeert naar links en ook deze jockey heeft een pet op en zit diep voorover gebogen te paard. Centraal onder het beeldmerk staat het woord "inaya" in sierlijke letters.

32. Het Bureau is van oordeel dat het galopperende paard een zeer prominente plaats inneemt in het bestreden teken; dit staat immers centraal en groot weergegeven in de afbeelding.

33. Beide paarden en jockeys vertonen de volgende gemeenschappelijke kenmerken: het betreft galopperende paarden die naar links galopperen en bereden worden door een jockey met een pet op en diep door de knieën gebogen.

34. De toevoeging van de naam "inaya" en de verschillen in grafische presentatie zijn onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. De betrokken consument heeft immers vaak een onvolmaakte herinnering van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

35. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak overeenstemt.

Auditieve vergelijking

36. Auditief zal het ingeroepen recht in principe niet uitgesproken worden, aangezien het een zuiver beeldmerk betreft. Niet uit te sluiten valt echter dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek wellicht zal verwijzen naar het beeld door gebruik te maken van de beschrijving in hun moedertaal van de beschrijving van het beeld, te weten paard (zie in deze zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). Aan het bestreden teken zal men refereren door gebruik te maken van het woord "inaya" (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

37. Op auditief vlak is er geen sprake van overeenstemming tussen merk en teken.

Begripsmatige vergelijking

38. Het ingeroepen recht is de afbeelding van een galopperend paard met jockey, in het bestreden teken neemt een galopperend paard met jockey een centrale plaats in in de totaalindruk. Er is dan ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen beide.

Conclusie

39. Zowel visueel als begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen de totaalindruk van merk en teken, op auditief vlak is er geen sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren

40. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

41. 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.

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 18 Leder en kunstleder, lederwaren, handtassen, reistassen, sporttassen, strandtassen, rugzakken en hoesjes.	
Klasse 25 Kleding, schoeisel.	Klasse 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.
	Klasse 26 Kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden, kunstbloemen.

Klasse 25

43. De waren "kleding en schoeisel" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. Hoofddeksel zijn sterk soortgelijk aan kleding, aangezien deze onderdeel kunnen uitmaken van een outfit en ook dienen ter bescherming van het lichaam.

Klasse 26

44. De waren "kant en borduurwerk, band en veters" zijn verschillende soorten versiering voor onder andere kleding en tassen. "Knopen, haken en ogen" kunnen als versiering van kleding en tassen dienen, maar ook als bevestigingsmateriaal om kleding of tassen te sluiten of vast te maken. "Spelden en naalden" worden gebruikt bij het vervaardigen van onder andere kleding en tassen. Het enkele feit dat deze waren gebruikt kunnen worden in combinatie met kleding of met de waren in klasse 18 is echter onvoldoende voor het vaststellen van soortgelijkheid. De waren zijn immers niet complementair in die zin dat de waren in klasse 26 onmisbaar zijn voor de waren in de klassen 18 en 25. De waren hebben verschillende distributiekanaalen, en hun doel en wijze van gebruik, alsmede hun aard zijn verschillend. Het laatste geldt ook voor "kunstbloemen" die eveneens niet soortgelijk zijn.

Conclusie

45. De waren zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. 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 voorliggende geval gaat het om waren die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante

aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek mag derhalve normaal geacht 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt (zie overweging 17), hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure; er is immers geen gevaar voor verwarring voor niet soortgelijke waren, ook niet ten aanzien van merken met een ruimere beschermingsomvang.

49. 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).

50. De tekens stemmen visueel en begripsmatig in hun totaalindruk overeen; op auditief vlak zijn zij niet overeenstemmend. De waren zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke, dan wel soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

51. Voor wat betreft het argument van verweerder dat de combinatie van een paard met jockey zeer gebruikelijk is en dat er daarom geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar (zie overweging 19), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn aan het betwiste teken.

52. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 19 en 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventueel de gebruiksbewijzen. 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).

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke, dan wel (sterk) soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2007817 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. Benelux depot 1246724 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 25 Alle waren

57. Benelux depot met nummer 1246724 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 26 Alle waren

58. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 01 november 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten