

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2009287

van 13 april 2015

Opposant: **Fruit of the Loom, Inc., New York corporation**
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green - Kentucky 42101
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 11441201**

FRUIT OF THE LOOM

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 11627577**

FRUIT

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 515744**



Ingeroepen recht 4: **Europese inschrijving 183558**

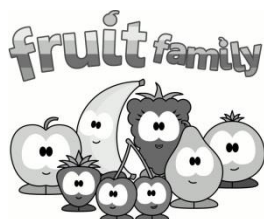


tegen

Verweerder: **Wouter G. van Toll**
Bertha von Suttnerlaan 33
3527 WC Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau DomainMasters (Nederland)**
Fruitweg 24 H
2321 GK Leiden
Nederland

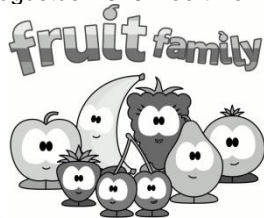
Betwiste merk: **Benelux depot 1274273**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde




woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 28, 30, 31 en 35. Het depot is onder nummer 1274273 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 september 2013.


2. Op 29 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 11441201 van het woordmerk FRUIT OF THE LOOM, ingediend op 19 december 2012 en ingeschreven op 21 mei 2013 voor waren en diensten in de klassen 18, 24, 25 en 35;
- Europese inschrijving 11627577 van het woordmerk FRUIT, ingediend op 5 maart 2013 en ingeschreven op 17 juli 2013 voor waren en diensten in de klassen 18, 24, 25 en 35;



- Benelux inschrijving 515744 van het beeldmerk , ingediend op 30 juni 1992 en ingeschreven voor waren in de klassen 23, 24 en 25;



- Europese inschrijving 183558 van het beeldmerk , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 9 juli 1998 voor waren in klassen 23, 24 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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. De argumenten werden uitgewisseld in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 december 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 maart 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 mei 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 7 mei 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 mei 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 juli 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 14 juli 2014 gereageerd. Aangezien 12 juli 2014 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 23 juli 2014.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. De waren in klasse 25 zijn identiek volgens opposant.

15. Het element Fruit is volgens opposant het dominante element in het bestreden teken; het is het eerste woordelement en het is groter weergegeven dan het element FAMILY. Het ingeroepen recht FRUIT komt volledig terug in het bestreden teken, waardoor merk en teken volgens opposant op visueel, auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend zijn. Voor de vergelijking met het ingeroepen recht FRUIT OF THE LOOM is opposant van mening dat het eerste deel van het bestreden teken, FRUIT, identiek is aan het eerste woord van het ingeroepen recht. Ook hier geldt volgens opposant dus dat merk en teken sterk overeenstemmend zijn. Met betrekking tot de ingeroepen zuivere beeldmerken, te weten een zwart-wit- en een kleurenafbeelding van fruit, is opposant van mening dat er sprake is van visuele overeenstemming. Een auditieve vergelijking is niet mogelijk en begripsmatig zijn de merken en het teken overeenstemmend.

16. Het merk FRUIT OF THE LOOM en de zuivere beeldmerken hebben vanwege hun bekendheid een sterk onderscheidend vermogen en hebben daardoor een bredere beschermingsomvang, aldus opposant. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in. Het ingeroepen recht FRUIT heeft volgens opposant een gemiddeld onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het is geregistreerd.

17. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken voor de waren in klasse 25 te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder licht toe dat hij een jonge designer is, die vruchten een eigen naam heeft gegeven en heeft samengebracht tot een leuke, kleurrijke en fruitige familie, vandaar de naam Fruit Family. De inschrijving van het bestreden teken in klasse 25 is voor hem erg belangrijk, aangezien deze familie ook afgebeeld wordt op kleding, met name voor kinderen.

19. Het ingeroepen recht FRUIT heeft volgens verweerder weinig tot geen onderscheidend vermogen, in tegenstelling tot het bestreden teken. In het bestreden teken gaat de aandacht uit naar de beeldelementen en is de naam FRUIT FAMILY duidelijk minder opvallend. Visueel is er geen of vrijwel geen sprake van overeenstemming. Auditief zijn er weliswaar overeenkomsten door het gedeelde woord FRUIT, maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen merk en teken. Bovendien zal het woorddeel nooit los worden gebruikt, maar vrijwel altijd in combinatie met de beeldelementen. Aangezien het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel zal ervaren, acht verweerder de tekens in begripsmatig opzicht niet erg overeenstemmend. Met betrekking tot de vergelijking van het tweede ingeroepen recht FRUIT OF THE LOOM, merkt verweerder op dat dit zelfs nog meer onderscheidend is ten opzichte van het bestreden teken, dus ook hier is volgens hem geen sprake van overeenstemming. Voor wat betreft de vergelijking van de ingeroepen zuivere beeldmerken, merkt verweerder op dat de vruchten in het bestreden teken als karikaturen gepresenteerd worden en dat het in de ingeroepen om afbeeldingen van een fruitschaal zonder schaal gaat. Volgens verweerder is het ingeroepen zwart-wit merk van een dusdanig slechte kwaliteit dat niet kan worden vastgesteld wat het beeld voorstelt. Bovendien, zo stelt verweerder, wordt het bestreden teken in de praktijk in kleuren weergegeven, wat het onderscheid tussen de tekens alleen maar groter maakt.

20. Gezien het kinderlijke uiterlijk van het fruit in het bestreden teken, heeft verweerder duidelijk peuters en kleuters al doelgroep voor ogen.

21. De merken en het teken verschillen volgens verweerder zo veel van elkaar dat hij het niet waarschijnlijk acht dat er ook maar de minste kans op verwarring bestaat. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

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

28. De waren in klasse 25 komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Vergelijking van de tekens


29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>FRUIT</p>	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, dat bestaat uit het woord FRUIT. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden FRUIT FAMILY in gestileerde, golvende zwart-wit letters waarin de kleur van wit naar donkergrijs degradeert. De punten op de letters "i" worden in beide gevallen gevormd door de afbeelding van een peer. Onder deze woorden staan verschillende stukken fruit in grijstinten (een appel, een banaan, een framboos, een peer, een sinasappel, een aardbei en twee kersen) die zijn weergegeven met menselijke eigenschappen. De menselijke eigenschappen bestaan uit ogen, een mondje en voetjes.

34. 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). In casu is het beeldelement niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar het Bureau is van oordeel dat de woorden FRUITFAMILY met name door de grootte en de centrale positie van deze woorden eveneens een prominente plek innemen.

35. Merk en teken delen het eerste deel FRUIT, waarbij van belang is dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

36. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

38. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelmente, te weten "FRUIT" en "FRUIT FAMILY". Het gedeelde element FRUIT wordt identiek uitgesproken en ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

39. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Merk en teken delen het element FRUIT. Hoewel dit in het bestreden teken wordt gevolgd door het element FAMILY, is het Bureau van oordeel dat dit geen invloed heeft op de totaalbetekenis, aangezien FRUIT een zelfstandige plaats inneemt en, versterkt door het beeldelement, als voornaamste element zal worden opgevat.

41. Merk en teken stemmen begripsmatig in sterke mate overeen.

Conclusie

42. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

43. 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.

44. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

45. 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 waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

46. 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). De waren zijn identiek.

47. 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). De stelling van verweerder dat FRUIT weinig tot geen onderscheidend vermogen heeft (zie overweging 19), volgt het Bureau niet. Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een

normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. De stelling van opposant (zie overweging 16) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

48. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend. De waren zijn identiek. 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. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2009287 wordt toegewezen.

51. Benelux depot 1274723 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie gericht was:

Klasse 25 Alle waren.

52. Benelux depot met nummer 1274723 wordt ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet gericht was:

Klasse 16 Alle waren

Klasse 28 Alle waren

Klasse 30 Alle waren

Klasse 31 Alle waren

Klasse 35 Alle diensten

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

Den Haag, 13 april 2015

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratief behandelaar: Rémy Kohlsaet