



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009845
van 23 november 2015

Opposant: **COEUR DE LION Schmuckdesign GmbH**
Krefelder Str. 32
70376 Stuttgart
Duitsland

Gemachtigde: **Euomarks European Trademark Attorneys**
Postbus 123
1400 AC Bussum
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 10712909**

Coeur de Lion

tegen

Verweerder: **AVC Investments BV**
Bierstraat 253
3011 XA Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1283523**



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

1. Op 4 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **Di Lion** voor waren in de klassen 14, 18 en 25. Het depot is onder nummer 1283523 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 maart 2014.

2. Op 12 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien 10 mei 2014 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 10712909 van het woordmerk Coeur de Lion ingediend op 9 maart 2012 en ingeschreven op 24 augustus 2012 voor waren en diensten in de klassen 14, 35 en 40.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 14 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 14 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 16 mei 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 juli 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 25 juli 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 25 september 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 23 september 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 oktober 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 december 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 november 2014 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Op 1 december 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 1 februari 2015.

12. Op 5 januari 2015 heeft opposant te kennen gegeven dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is en hij derhalve niet zal voldoen aan het verzoek om bewijs van gebruik in te dienen. Deze reactie is op 19 januari 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 19 maart 2015 om te reageren op de argumenten van opposant.

13. De verweerder heeft op 10 maart 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 17 maart 2015.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Volgens opposant is het ingeroepen recht een onderscheidend merk, niet alleen omdat het Franstalig is, maar met name ook omdat de associatie van een leeuw of een leeuwenhart met de waren in klasse 14 bijzonder te noemen is. Het appelleert volgens opposant aan zowel het hart als aan moed. De waren van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk aan die van het ingeroepen recht, aldus opposant.
18. Beide merken delen het woord "LION" en refereren aan een leeuw, dit wordt in het bestreden nog versterkt door de afbeelding van een leeuw. Ook de woorden "de" en "di" liggen dicht bij elkaar. Er is volgens opposant dan ook sprake van overeenstemmende tekens.
19. Opposant licht toe dat hij getracht heeft om in contact te komen met verweerder om hem over te halen om het bestreden depot te beperken, maar hier werd niet op gereageerd, aldus opposant.
20. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren in klasse 14 en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

21. Volgens verweerder is slechts een klein percentage van het in aanmerking komend publiek de Franse taal machtig en zal een groot deel van het publiek geen associatie leggen met een leeuw bij het zien van het ingeroepen recht. Dit is anders bij het bestreden teken, dat een samentrekking is van DI voor diamant en LION, het Franse woord voor leeuw.
22. Volgens verweerder valt een deel van de waren die hij op de markt wil brengen ook onder de waren in klasse 14 van opposant, maar dit wil volgens hem nog niet zeggen dat deze waren voor het grootste deel identiek zijn. Bovendien is er sprake van een andere visie, design en doelgroep.
23. Merk en teken zullen volgens verweerder significant anders worden waargenomen, zeker gezien het feit dat de consument veelal visueel is ingesteld.
24. In reactie op de argumenten van opposant stelt verweerder dat hij naar aanleiding van de brief van opposant meerdere keren heeft geprobeerd om telefonisch contact op te nemen, maar dat het telefoonnummer dat op de brief werd aangegeven buiten gebruik leek te zijn. Derhalve werd besloten de oppositieprocedure verder te laten lopen.

25. Volgens verweerder zijn merk en teken niet overeenstemmend, hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

26. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, aangezien hij van oordeel was dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig was. Het Bureau fungeert in de administratieve fase van de inter partes procedure binnen de grenzen van het UR als "postbus" en heeft dit verzoek derhalve doorgestuurd aan opposant. Opposant heeft hierop gereageerd door te stellen dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is (zie overwegingen 10, 11 en 12).

27. Uit nader onderzoek van het dossier is gebleken dat het ingeroepen recht ingeschreven werd in de Benelux op 24 augustus 2012. Hierdoor was het nog niet onderworpen aan een gebruikplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 10 maart 2014. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

A.2 Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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 tekens


31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Coeur de Lion	

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden "Coeur de Lion". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "Di Lion", voorafgegaan door de gestileerde afbeelding van een leeuwenkop binnen de contouren van een diamant.

36. 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 "Di Lion" met name door de grootte en de centrale positie van deze woorden eveneens een prominente plek innemen in het bestreden teken.

37. Hoewel 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) en merk en teken verschillen in het begin, door respectievelijk de toevoeging van het woord "Coeur" en de afbeelding van de leeuwenkop, is er ook sprake van overeenstemming, door het gedeelde woord "Lion". Bovendien verschillen de voorvoegsels "de" en "di" minimaal van elkaar.

38. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe 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 woordelementen, te weten “Coeur de Lion” en “Di Lion”. Ondanks het verschil in uitspraak door de toevoeging van het woord “Coeur”, wordt het gedeelde element LION identiek uitgesproken en de voorvoegsels “de” en “di” worden nagenoeg identiek uitgesproken.

39. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Afgezien van het woord “coeur” in het ingeroepen recht, delen merk en teken het element LION, voorafgegaan door respectievelijk “de” en “di”. Hoewel het niet vanzelfsprekend is dat het Nederlandstalige in aanmerking komend publiek het woord “coeur” kent (dat “hart” betekent), is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de voorvoegsels “de” en “di” zal herkennen in de betekenis van het voorzetsel “van” in het Frans en Italiaans. Ook de betekenis van LION is naar oordeel van het Bureau bekend bij het in aanmerking komend publiek, namelijk “leeuw” in het Frans en het Engels. Dit wordt in het bestreden teken overigens nog versterkt door de toevoeging van de afbeelding van de gestileerde leeuwenkop. Merk en teken delen de betekenis “van de leeuw”.

41. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren

39. 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).

40. 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. Het Bureau zal dan ook geen rekening houden met de reactie van verweerder dat er sprake is van een andere visie, design en doelgroep (zie overweging 22).

41. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; edele metalen; juwelierswaren van glas, kunststof, rubber, gelegeerde metalen, zilver, goud, staal, stenen en edelstenen; kettingen, oorsieraden, reversspelden, broches, armbanden, ringen.	Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt waaronder, oorbellen, armbanden, horloges, ringen, (hals)kettingen etc. voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

42. “Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt; armbanden, ringen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

43. “Oorbellen” zijn identiek aan “oorsieraden”. De term “horloges” is een synoniem voor “uurwerken” en derhalve zijn deze waren identiek. “(Hals)kettingen” zijn identiek aan “kettingen” en de term “juwelen” is een synoniem voor “juwelierswaren” en derhalve zijn deze waren identiek.

A.2. Globale beoordeling

44. 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.

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 het voorliggende geval gaat het om juwelierswaren, waarbij het zowel kan gaan om exclusieve en erg dure juwelen als om goedkopere imitatiesieraden, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing 2001718, Mi Amor, 30 september 2009).

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). In casu is er sprake van identieke waren.

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

48. De tekens zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig 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 2009845 wordt toegewezen.

51. Benelux depot 1283523 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie gericht was:

Klasse 14 Alle waren.

52. Benelux depot met nummer 1283523 wordt ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet gericht was:

Klasse 18 Alle waren

Klasse 25 Alle waren

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, 23 november 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Administratief behandelaar: Anna Dina Dikken