



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010105
van 30 maart 2017

Opposant: **PACO RABANNE (Société par Actions Simplifiée)**
17 rue François, 1er
75008 Paris
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: PACO (Uniemerkt 10107217)

tegen

Verweerder: **PACOGI Netherlands BV**
Doemesweg 8
6004 RN Weert
Nederland

Gemachtigde: **Rechtsanwalt Marcel van Maele**
Kapellenstrasse 82
52066 Aachen
Duitsland

Betwiste merk: Pacogi (Benelux depot 1289550)

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

1. Op 15 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Pacogi voor waren in de klassen 3, 14 en 25. Dit depot is onder nummer 1289550 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juli 2014.
2. Op 1 augustus 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerken 3540267 van het woordmerk PACO RABANNE, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 26 april 2005 voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 25;
 - Uniemerken 10107217 van het woordmerk PACO, ingediend op 7 juli 2011 en ingeschreven op 25 oktober 2015 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.
3. Gaande de procedure heeft opposant te kennen gegeven dat hij de oppositie niet langer wenste te baseren op het eerste ingeroepen recht.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het (resterende) ingeroepen recht.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in de klassen 3, 14 en 25 van het ingeroepen recht.
6. 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").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 augustus 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast werd de procedure ambtshalve opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 23 augustus 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Opposant schetst een korte historiek van zijn merken en de daaraan ten grondslag liggende Spaanse modeontwerper Paco Rabanne. Mede gelet op de bekendheid van deze ontwerper, is opposant van mening dat ook zijn ingeroepen recht als bekend merk moet worden aangemerkt en dus een ruimere bescherming geniet.

11. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan die waarop de oppositie is gebaseerd, hetgeen volgens hem de overeenstemming tussen de tekens nog versterkt.

12. Volgens opposant kan het gemeenschappelijk element PACO worden aangemerkt als het dominante bestanddeel van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, zulks gelet op het onderscheidend karakter van dit element en zijn positie aan het begin van het teken. Hierdoor stemmen de tekens visueel en fonetisch in sterke mate overeen, aldus opposant.

13. Voor zover bekend, heeft het woord PACO geen bijzondere betekenis, maar opposant wijst erop dat het in het Spaans een gebruikelijke afkorting is voor de voornaam Francisco. Mogelijk stemmen de tekens dus ook begripsmatig overeen en opposant meent dat de toevoeging van de letters GI in het betwiste teken daaraan niet afdoet.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van een reëel verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Anders dan opposant, meent verweerder dat het betwiste teken niet wordt gedomineerd door het onderdeel PACO. Evenmin kunnen de letters GI worden verwaarloosd, zodat bij de visuele beoordeling het gehele teken moet worden betrokken.

16. Bovendien ontbreekt volgens verweerder een auditieve overeenstemming. Bij het ingeroepen recht ligt de klemtoon duidelijk op de eerste lettergreep, terwijl deze bij het betwiste teken op de laatste lettergreep wordt gelegd. De uitspraak van deze laatste lettergreep verschilt daarenboven aanzienlijk, gelet op de stemhebbende klank [dschi]. Ten slotte bevat het betwiste teken duidelijk hoorbaar een lettergreep meer dan het ingeroepen recht, hetgeen een significant verschil uitmaakt, aldus verweerder.

17. Het betwiste teken komt volgens verweerder geen herkenbare betekenis toe. Het ingeroepen recht kan daarentegen meerdere betekenissen hebben: een Spaanse voornaam, een letterwoord voor *pasta básica de cocaína* (cocaïne basispasta), een vulkaan op de Filipijnen en het Esperantowoord voor "vrede". Kortom, begripsmatig is er geen sprake van enigerlei overeenstemming, aangezien het publiek hooguit aan het ingeroepen recht een betekenis zal toekennen, terwijl het betwiste teken een fantasiebenaming is, aldus nog verweerder.

18. Verweerder concludeert dat verwarringsgevaar tussen de tekens is uitgesloten en verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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 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.

20. 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.”

21. 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

22. 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).

23. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd 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.

24. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; Zepen; Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; Tandreinigingsmiddelen.	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; Juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	Klasse 14 Edele metalen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 3

25. Alle waren van het betwiste teken in deze klasse komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 14

26. De waren *juwelen* van het betwiste teken zijn synoniem aan de waren *juwelierswaren* en *bijouterieën* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 25

27. Alle waren van het betwiste teken in deze klasse komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

28. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

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 gelijkens 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PACO	Pacogi

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk vier en zes letters. Het ingeroepen recht is integraal hernomen in het betwiste teken, maar niet kan worden gezegd dat het daarin een zelfstandige onderscheidende positie bekleedt, nu het louter deel uitmaakt van een nieuw woord.

33. Wel staat het ingeroepen recht aan het begin van het betwiste teken, waaraan de consument in het algemeen meer belang zal toekennen (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vier letters van het betwiste teken zijn dus identiek aan het ingeroepen recht, waarbij nog zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Het identieke deel staat niet alleen helemaal aan het begin van het betwiste teken, het is ook veruit het langste deel ervan (vier van de zes letters). De toevoeging van de letters "gi" aan het einde van het teken kan de overeenstemmende visuele totaalindruk niet ongedaan maken.

34. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Met verweerder kan een fonetisch verschil in lengte en klemtoon tussen de tekens worden geconstateerd, al is het Bureau meer geneigd om de klemtoon bij het betwiste teken op de voorlaatste lettergreep te leggen in plaats van op de laatste, zoals verweerder suggereert (zie punt 16). Hoe dit ook zij, afgezien van de klemtoon, worden de eerste vier letters van het betwiste teken hetzelfde uitgesproken als het ingeroepen recht.

Dit betreft dus het langste deel van het teken en ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

36. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. Volgens opposant is Paco in Spanje een gebruikelijke afkorting voor de voornaam Francisco. Voor zover de Benelux consument daar al vertrouwd mee zou zijn, wil dit echter nog niet zeggen dat het ingeroepen recht ook een vaststaande betekenis heeft.

38. De door verweerder aangehaalde betekenissen van Paco zal de doorsnee consument zeker niet paraat hebben zonder raadpleging van een encyclopedie of woordenboek. In ieder geval kan niet worden gezegd dat het ingeroepen recht een zodanig vaststaande betekenis heeft dat daarmee de visuele en auditieve overeenstemming zou worden geneutraliseerd.

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

Conclusie

40. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval kan het voor een deel van de betrokken waren (*parfumerieën, cosmetische middelen, edele metalen, juwelen, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten*) zowel gaan om exclusieve en dure producten als om goedkopere alternatieven, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau. Ook voor de overige waren mag het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal worden geacht.

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 alle waren van het betwiste teken identiek aan die waarop de oppositie is gebaseerd.

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). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op de bekendheid en daardoor ruimere beschermingsomvang van zijn ingeroepen recht en voegt een aantal

stukken ter onderbouwing daarvan bij (zie punt 10). In casu heeft het Bureau het echter niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

45. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2010105 wordt toegewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1289550 wordt niet ingeschreven.

49. 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, 30 maart 2017

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard