



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010489
van 22 februari 2017

Opposant: **Next Retail Limited**
Desford Road
Enderby
Leicester, Leicestershire LE19 4AT
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**
Rue de la Vallée 44
2661 Luxemburg
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 12706164**

LABEL

tegen

Verweerder: **Charlotte Labee**
Theodoor Colenbranderhof 3
3059 LS Rotterdam
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1297414**

LABEE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk LABEE voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1297414 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 oktober 2014.
2. Op 17 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 12706164 van het woordmerk LABEL, ingediend op 18 maart 2014 en ingeschreven op 7 januari 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 19 december 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure na aanvankelijke ambtshalve opschorting, in afwachting van de inschrijving van het ingeroepen recht, ook verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 10 oktober 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant is een grote detailhandelaar wiens onderneming reeds 150 jaar actief is en onder meer bekroond is voor zijn innovatief concept met betrekking tot thuiswinkelen. Deze bekende onderneming introduceert regelmatig nieuwe merken en submerken als onderdeel van zijn merkenstrategie.
10. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat het ingeroepen recht en het betwiste teken beide bestaan uit vijf letters, waarbij alleen de laatste letter verschilt. In visueel opzicht zijn de verschillen tussen die laatste (hoofd)letters L en E minimaal. Merk en teken stemmen in visueel opzicht dan ook in hoge mate overeen, aldus opposant.
11. Auditief geldt dat merk en teken beide uit twee lettergrepen bestaan, waarbij de eerste lettergreep –LA identiek wordt uitgesproken. De laatste lettergrepen, respectievelijk –BEL en –BEE, zijn auditief zeer

overeenstemmend, omdat de klank van de –E erdoor niet verandert, zo meent opposant, die concludeert dat merk en teken ook in auditief opzicht in hoge mate overeenstemmen.

12. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht “étiquette” betekent in het Frans, “Etikette” in het Duits en “label” in het Nederlands. Opposant stelt dat het woord refereert aan producten met een label. Het betwiste teken heeft naar oordeel van opposant geen betekenis en zal worden opgevat als een fantasiewoord of een naam. Merk en teken zijn derhalve begripsmatig verschillend, hoewel opposant niet uitsluit dat het betwiste teken wordt opgevat als “label” vanwege de hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming met dat woord.

13. Opposant is van oordeel dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek of op zijn minst soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

14. Gezien de soortgelijkheid van de waren en diensten en de sterke overeenstemming tussen merk en teken is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

15. Opposant verzoekt het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder is in de eerste plaats van mening dat het ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten in kwestie. De aanduiding is een veelvoorkomende, aangezien labels altijd bevestigd zijn aan de waren in kwestie, zoals kledingstukken, tassen en schoeisel, al dan niet voorzien van het merk of de maat en prijs. Indien en voorzover het merk niet beschrijvend is, dan is de beschermingsomvang daarvan zeer klein en beperkt tot identieke merken, aldus verweerder. Verweerder voegt een sommatiebrief bij van opposant, waarin deze zelf toegeeft dat het ingeroepen recht in de Engelse taal “not a very strong mark” is.

17. In visueel opzicht stemmen merk en teken enigszins overeen, aldus verweerder.

18. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat merk en teken verschillend worden uitgesproken. De eerste lettergreep van het ingeroepen recht wordt volgens verweerder niet als LA, maar als LEE uitgesproken en derhalve in zijn geheel als LEEBOL. Het betwiste teken daarentegen klinkt auditief als LAABEE. Volgens verweerder is er dan ook geen sprake van auditieve overeenstemming.

19. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen recht vaststaande betekenissen heeft, waaronder een etiket, kaartje of stuk textiel met informatie, merknaam of merk voor een plaat, cd of dvd. Het bestreden teken heeft daarentegen geen specifieke betekenis, het is de achternaam van verweerder. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen neutraliseren de visuele overeenkomsten in hoge mate, aldus verweerder.

20. Aangezien merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen hoeven de waren en diensten niet te worden vergeleken, meent verweerder.

21. Verweerder merkt ook nog op dat het betwiste teken de achternaam is van verweerder, een Nederlands model en actrice, die in 2008 werd verkozen tot Miss Universe Nederland. Het ingeroepen recht betreft een onderdeel van de webwinkel van opposant. Via die link kan er kleding worden gekocht van verschillende grote merken. Verweerder heeft op die website geen waren aangetroffen voorzien van het merk LABEL.

22. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.

23. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LABEL	LABEE

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vijf letters, LABEL. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk bestaande uit vijf letters, LABEE. De eerste vier letters zijn identiek. Het betwiste teken verschilt alleen van het ingeroepen recht in de laatste letter, te weten de –L versus de –E.

31. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), omdat de hij een teken van links naar recht leest. In casu geldt wel dat de tekens relatief kort zijn, te weten vijf letters, waardoor de tekens als geheel worden waargenomen en verschillen ook eerder zullen opvallen, maar het enige verschil tussen merk en teken is gelegen in de slotletter. Bij het ingeroepen recht betreft dit de medeklinker –L, in het betwiste teken is dit een klinker, te weten de –E. Bij weergave in hoofdletters vertonen deze letters een zekere overeenkomst, anders dan bij een weergave in kleine letters.

32. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht sterk overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, te weten LA-BEL. Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen, LA-BEE. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [le:bəl], het betwiste teken als [la:be:]. Doordat de eerste twee medeklinkers in dezelfde volgorde zijn geplaatst, stemmen deze klanken overeen. De klinkers zorgen echter voor een afwijkende klank, en het ingeroepen recht eindigt op een medeklinker (L), terwijl het betwiste teken een (langgerekte) klinker als slotklank heeft.

34. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht in het Nederlands¹ onder meer 'adreskaartje' en 'etiket met informatie' betekent en in het Engels onder meer 'a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to an object and giving information about it' en 'a piece of fabric sewn inside a garment and bearing the brand name, size, or instructions for care'.² In het Frans betekent het 'marque spéciale introduite par une organisation professionnelle pour identifier et pour garantir l'origine et un niveau de qualité'.³ Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux het woord in ten minste één van voornoemde betekenissen zal begrijpen.

36. Het betwiste teken heeft geen betekenis. Het betreft een, overigens niet veel voorkomende, achternaam, die daardoor ook als fantasiewoord zal worden opgevat door het in aanmerking komend publiek.

37. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen de merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke neutralisering in onderhavig geval aan de orde is.

Conclusie

¹ Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e herziene uitgave.

² <https://en.oxforddictionaries.com/definition/label>.

³ <http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=label> en <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/label/45761?q=label#45699>.

38. Het ingeroepen recht heeft op zijn minst één vaststaande betekenis, die zonder enige twijfel begrepen zal worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Hoewel merk en teken visueel sterk overeenstemmen en auditief in zekere mate overeenstemmen, wordt deze overeenstemming naar oordeel van het Bureau geneutraliseerd door de begripsmatige betekenis van het ingeroepen recht. De tekens stemmen derhalve in hun totaalindruk niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

40. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Zonnebrillen, Koordjes voor zonnebrillen; Knijpbrillen; Onderdelen en accessoires voor de voornoemde producten.	
KI 14 Juwelen; Imitatiebijouterie; Edele metalen en hun legeringen; Edelstenen (juwelierswaren); Halfedelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten; Onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.	
KI 16 Karton; Foto's; Notitieboekhouders; Mappen en houders voor documenten; Chequeboekhouders.	
KI 18 Leder en kunstleder, dierenhuiden; Dierenhuiden; Treinkoffers; Koffers; Grote draagtassen; Plunjezakken voor het reizen; Rugzakken; Handtassen; Fietstassen; Luiertassen; Strandtassen; Schoudertassen; Toilettassen; Draagtassen; Rugzakken; Riemtasjes; Gymtassen; Vrijtijdstassen; Aktentassen; Aktentassen; Paspoortmapjes; Muziekmappen; Schooltassen; Beauty-cases [leeg]; Hoezen voor kostuums, overhemden en jurken; Etais voor stropdassen; Portefeuilles; Etais en houders voor creditcards; Portefeuilles; Koffers; Paraplu's; Umbrella's; Wandelstokken; Zitstokken; Schouderriemen; Delen en onderdelen voor alle voornoemde goederen.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder riemen, tassen, koffers; riemen; tassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.
KI 35 Detailhandel, waaronder detailhandel via een winkel, per postordercatalogus, online, via	KI 35 Detailhandeldiensten, te weten de zakelijke bemiddeling en zakelijke advisering bij de in- en

<p>televisiekanalen, via mobiele telefoons en via rechtstreekse verkoop, alles in verband met de verkoop van zonnebrillen, koordjes voor zonnebrillen, brillen, papier, karton, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, speelkaarten, leder en kunstleder, dierenhuiden, reiskoffers, koffers, draagtassen, plunjezakken, rugzakken, handtassen, fietstassen, luiertassen, strandtassen, schoudertassen, toilettassen, draagtassen, rugzakken, heuptasjes, sporttassen, vrijetijdstassen, aktetassen, attachékoffertjes, kaarthouders, muziekmappen, schooltassen, beautycases, tassen voor kostuums, voor overhemden en voor jurken, stropdasetuis, notitiemappen, notitieboekhouders, documentmappen en -houders, houders en etuis voor creditcards, houders voor chequeboekjes, portefeuilles, beurzen, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, ceintuurs, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	<p>doorverkoop van de producten genoemd in de klassen 18 en 25, al dan niet via het internet (zogenaamde diensten van een webshop).</p>
---	---

B. Overige factoren

41. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten in kwestie en voegt ook een sommatiebrief bij van opposant, waarin deze zelf toegeeft dat het ingeroepen recht in de Engelse taal “not a very strong mark” is (zie overweging 16). Het Bureau is van oordeel dat het woord “label” in combinatie met andere elementen veelvuldig wordt gebruikt in de zin van het woord “brand” ter aanduiding van “merk” en dat het in dat geval veelal niet als dominant onderdeel van een teken zal worden gezien. Daarmee kan echter niet worden gesteld dat het losstaande woord, waaruit het ingeroepen recht bestaat, geen onderscheidend vermogen heeft of dat het beschrijvend is. Gezien de strikte betekenissen van het losstaande woord “label” (zie overweging 35) kan het op zichzelf hooguit als verwijzend worden gekwalificeerd. Het Bureau wijst erop dat, zelfs indien er sprake zou zijn van een beperkt onderscheidend vermogen, dit niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

42. Verweerder merkt ook nog op dat “het ingeroepen recht een onderdeel betreft van de webwinkel van opposant en er via die link kleding kan worden gekocht van verschillende grote merken”, maar “dat verweerder op die website geen waren heeft aangetroffen voorzien van het merk LABEL” (zie overweging 21). Het Bureau hecht eraan te benadrukken dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (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).

C. Conclusie

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2010489 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1297414 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeed.

44. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 februari 2017

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman