

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010511

van 8 december 2015

Opposant: **CLUETT, PEABODY & CO., INC., Delaware corporation**
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 762113**

ARROW

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 61093**

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 831107**

ARROW

Ingeroepen recht 4: Europese inschrijving 2109478



Ingeroepen recht 5: Europese inschrijving 9097775



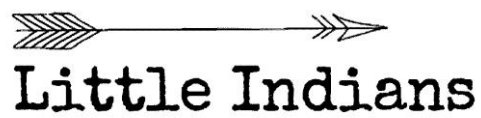
Ingeroepen recht 6: Europese inschrijving 10312502



tegen

Verweerder: November Concepts & Events VOF
Goedaerthof 68
3045 BE Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1297052



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

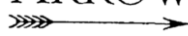
1. Op 7 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-


Little Indians

/beeldmerk voor waren in de klassen 14 en 25. Het depot is onder nummer 1297052 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 oktober 2014.

2. Op 19 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

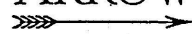
- Benelux inschrijving 762113 van het gecombineerde woord-/beeldmerk


ARROW
, ingediend op 28 september 2004 en ingeschreven op 10 februari 2005 voor waren in klasse 25;

- Benelux inschrijving 61093 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

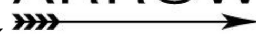
→ARROW→, ingediend op 13 september 1971 en ingeschreven voor waren in klasse 25;

- Europese inschrijving 831107 van het gecombineerde woord-

ARROW
, ingediend op 21 mei 1998 en ingeschreven op 10 mei 2001 voor waren in klasse 25;

- Europese inschrijving 2109478 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 28 februari 2001 en ingeschreven op 18 november 2009 voor waren in de klassen 14, 18 en 28;

- Europese inschrijving 9097775 van het gecombineerde woord-

ARROW
, ingediend op 11 mei 2000 en ingeschreven op 28 september 2010 voor waren in klasse 25;

- Europese inschrijving 10312502 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

»»ARROW», ingediend op 4 oktober 2011 en ingeschreven op 18 april 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 14 en 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.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 23 december 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 februari 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 maart 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 mei 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 30 april 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 5 mei 2015 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 5 juli 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 30 juni 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 juli 2015.

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. Na een uiteenzetting van de beoordelingsprincipes licht opposant toe dat het relevante publiek van de betrokken waren en diensten bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van kledij en accessoires. Onder verwijzing naar uitspraken van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (hierna "BHIM") stelt opposant dat het aandachtsniveau van dit relevante publiek varieert van laag tot gemiddeld.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens meent opposant dat er op visueel vlak een zekere graad van overeenstemming is tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken. De

structuur en de algemene visuele indruk van beide tekens is identiek: het bestaat uit een wordelement en een horizontale pijl die naar rechts wijst. De pijlen hebben dezelfde lengte en zijn bijna identiek. Het feit dat het beeldelement in het ingeroepen merk op een verschillende plaats staat ten aanzien van het wordelement neemt de visuele overeenstemming niet weg. Voorts is het verschil tussen de woorden "ARROW" en "LITTLE INDIANS" ook onvoldoende om de globale visuele gelijkenis tussen de merken en het teken in hun geheel teniet te doen. Ter ondersteuning van zijn argumenten verwijst opposant nog naar verschillende uitspraken van het BHIM, het Institut National de la Propriété Industrielle (hierna "INPI") en het hof van beroep in Brussel.

16. Wat de begripsmatige vergelijking van de tekens betreft, is er volgens opposant een zekere graad van overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken. De ingeroepen merken verwijzen zowel door hun beeld- en wordelementen naar een pijl en dezelfde pijl is ook aanwezig in het bestreden teken. Voorts is er ook een zekere graad van begripsmatige overeenstemming tussen de wordelementen "ARROW" en "LITTLE INDIANS" voor het deel van het publiek dat Engels verstaat, nu een ARROW ("PIJL") bekend staat als het wapen van indianen, aldus opposant. Ter ondersteuning van deze argumentatie verwijst opposant ook hier naar verschillende uitspraken van het BHIM.

17. Auditief bestaat er geen overeenstemming tussen de merken en het teken, tenzij het publiek naar het bestreden teken zou verwijzen als "ARROW LITTLE INDIANS" wat, volgens opposant, niet onmogelijk is. Ook hier verwijst opposant weer naar rechtspraak van het BHIM om zijn stelling te ondersteunen.

18. Opposant besluit dan ook betreffende de vergelijking van de tekens dat de merken en het teken overeenstemmend zijn door hun grote visuele en begripsmatige gelijkenissen.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren meent opposant dat de waren waarvoor het bestreden teken werd gedeponeerd in de klassen 14 en 25, en waartegen de oppositie is gericht, identiek zijn aan de waren in de klassen 14 en 25 waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven.

20. Bij de bespreking van het verwarringsgevaar merkt opposant vooreerst op dat het relevante publiek een laag aandachtsniveau heeft voor de relevante waren. Opposant licht verder toe dat de indiaanse pijl, die gemeenschappelijk is aan beide tekens, een dominerende rol speelt in de totaalindruk van de betrokken tekens of tenminste eenzelfde plaats als het wordelement kan innemen. Ten eerste heeft de pijl een bijzonder onderscheidend vermogen voor kledij en accessoires. Ten tweede hebben de woord- en beeldelementen van de ingeroepen merken een co-dominante positie nu ze de uitdrukking vormen van hetzelfde idee waardoor het relevante publiek ze gelijkelijk zal herinneren, ervan uitgaande dat ze Engels verstaan. Ten derde zijn de wordelementen in beide merken Engelse woorden, waardoor ze niet door het gehele relevante publiek verstaanbaar zijn. Voor dit deel van het publiek zal de begripsmatige overeenstemming tussen de woordtekens niet spelen, maar zullen de beeldelementen domineren, wat ook tot verwarringsgevaar leidt. Voor het overige merkt opposant nog op dat de waren waartegen de oppositie is gericht in winkels worden gekocht waar ze niet mondeling moeten worden besteld, wat hun visuele indruk belangrijker maakt dan hun auditieve. Nu het betwiste depot een zekere graad van visuele en begripsmatige overeenstemming vertoont met de ingeroepen merken doordat de onderscheidende pijl bijna identiek is in beide tekens, is er sprake van verwarringsgevaar. Opposant verwijst hier nog naar beslissingen van het BHIM, het INPI en het hof van beroep in Brussel in zogezegd gelijkaardige zaken waar eveneens tot verwarringsgevaar werd besloten.

21. Er is volgens opposant in casu sprake van verwarringsgevaar, zeker in de kledingsector waar het gebruikelijk is dat eenzelfde onderneming ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken. Dit geldt voor waren in klasse 25 en per analogie voor waren in klasse 14 nu ondernemingen in de kledingsector ook vaak dergelijke producten zullen verkopen.

22. Opposant is verder ook van mening dat de ingeroepen rechten genieten van een gevestigde reputatie en bijgevolg een zeer sterk onderscheidend vermogen hebben voor de waren in de klassen 14 en 25. Ook om deze reden is het verwarringsgevaar verhoogd, aldus opposant.

23. Opposant besluit dan ook dat de oppositie gegrond is en dat de inschrijving van het bestreden teken moet worden geweigerd. Daarnaast dient de verweerder verwezen te worden in de kosten.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder betoogt dat de pijlen vastgelegd door opposant andere visuele pijlen zijn dan de pijl van Little Indians. De speer is anders, dan wel het uiteinde van de pijlen van sommige ingeroepen rechten. Voor twee van de ingeroepen rechten zijn de pijlen zelfs in hun geheel niet gelijkend. De pijl(en) van opposant staan in ieder geval beneden de merknaam, dan wel ervoor/erachter. De pijl bij Little Indians bevindt zich boven de merknaam, aldus verweerder. De boven de merknaam geplaatste pijl is even lang als de merknaam Arrow. Bij Little Indians is de pijl korter dan de naam. Het lettertype dat wordt gebruikt in de merknaam is anders dan dat gebruikt door verweerder. Hierdoor ontstaat een hele andere look en feel.

25. Indien men overigens via Google zoekt op "Arrow Life", "Brand Arrow" of nog "Arrow" dan komen er geen verwijzingen naar Little Indians tevoorschijn, volgens verweerder. Dus hier blijkt er geen verwarringsgevaar te zijn met de merken. Ook als men via Google zoekt naar Little Indians komt men Arrow Life van opposant niet tegen. Er is dan ook geen verwarringsgevaar is, meent verweerder.

26. De collectie waren van opposant is voor dezelfde klassen gedeponneerd als deze van verweerder. Echter verweerder richt zich op babykleding. Opposant richt zich daarentegen op kledij voor volwassenen. Er is dan ook sprake van een andere doelgroep. De producten van verweerder en opposant zullen ook niet in dezelfde winkels worden verkocht.

27. De combinatie van het woord en beeldmerk maakt het verschil tussen het teken Little Indians en de ingeroepen rechten van opposant. Er is hier geen gelijkenis en bijgevolg ook geen verwarringsgevaar, meent verweerder.

28. De naam van het teken geeft aan dat het om kleine indianen gaat. De associatie bij dit merk heeft direct betrekking op baby- en kinderkleding en niet op volwassen dames- en herenkleding. Het zijn vooral jonge ouders van 28-37 jaar met jonge kinderen van 0-4 jaar die voornamelijk in niche boetieks shoppen of nog via nieuwe kanalen, maar niet in grote winkelketens waar de waren van verweerder overigens niet verkrijgbaar zijn en de waren van opposant daarentegen wel. Opposant heeft een ander distributiebeleid. Little Indians richt zich voornamelijk op de Benelux en is ook van hier afkomstig.

29. In de Benelux waar het overgrote deel van de bevolking Engels spreekt, begrijpt men direct het verschil tussen Little Indians en de merken van opposant. Hier is geen associatie met het woord- en/of beeldmerk, aldus verweerder.

30. Op grond van het voorgaande meent verweerder dat het bestreden teken kan worden ingeschreven en dat opposant in de kosten dient te worden verwezen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

31. 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 volgend 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.

32. 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."

33. 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


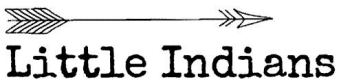





34. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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).

35. 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.

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
	
	
	

38. De ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die bestaan uit één woord ARROW en de afbeelding van een pijl die wijst van links naar rechts. Deze pijl is bij vier van de ingeroepen rechten afgebeeld onder het woord ARROW, waarbij de pijl even lang is als het woord. Bij de andere twee ingeroepen rechten is het woord ARROW over de pijl geplaatst zodat enkel de veren en de punt van de pijl zichtbaar zijn, respectievelijk voor en achter het woord ARROW.

39. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden "Little Indians" met daarboven de afbeelding van een pijl die wijst van links naar rechts.

40. Het publiek zal in de ingeroepen rechten meteen het wordelement ARROW begrijpen als het Engelse woord voor pijl, zeker nu dit woord wordt gecombineerd met de afbeelding van een pijl. Het wordelement Little Indians uit het bestreden teken zal door het in aanmerking komend publiek worden begrepen als Engels voor "Kleine Indianen".

41. Voorts stelt het Bureau vast dat in de totaalindruk van de betrokken tekens de wordelementen meteen in het oog springen. De woorden zijn immers veel groter weergegeven dan de respectievelijke pijlen. Het Bureau herinnert eraan dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 zal de consument dus naar het merk verwijzen als ARROW en naar het teken als Little Indians. Het Bureau merkt op dat deze woorden zowel visueel als auditief en begripsmatig duidelijk van elkaar verschillen.

Conclusie

42. Hoewel de ingeroepen rechten en het teken beiden de afbeelding van een pijl gemeen hebben, is het Bureau van oordeel dat deze beperkte gelijkenis niet opweegt tegen de vele verschillen op begripsmatig, visueel en auditief vlak, mede vanwege het verschil in wordelementen en stijl van de tekens. Bijgevolg oordeelt het Bureau dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Vergelijking van de waren

43. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren 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).

44. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten <i>(Europese inschrijving 2109478)</i>	KI 14 Edele metalen en hun legeringen en juwelen hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; Juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; Uurwerken en tijdmeetinstrumenten; Manchetknopen, Sleutelringen; Versieringen voor sleutelringen; Dasspelden; Dasspelden	

<i>(Europese inschrijving 10312502)</i>	
<p>CI 25 Vêtements et chapellerie <i>KI 25 Kledingstukken en hoofddeksels</i> <i>(Benelux inschrijving 762113)</i></p> <p>CI 25 Articles d'habillement <i>KI 25 Kledingstukken</i> <i>(Benelux inschrijving 61093)</i></p> <p>KI 25 Kledingstukken en hoofddeksels <i>(Europese inschrijving 831107)</i></p> <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels <i>(Europese inschrijving 9097775)</i></p> <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; Hoeden, halsdoeken en handschoenen; Ceintuurs; Bretels <i>(Europese inschrijving 10312502)</i></p>	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels voor baby's en kinderen</p>
<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de Benelux inschrijvingen is het Frans. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>	

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2010511 wordt afgewezen.

47. Benelux depot met nummer 1297052 wordt ingeschreven.

48. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringreglement van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 december 2015

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Behandelaar: Cees van Swieten