



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011400
van 14 september 2016

Opposant: **BIKE TRADING NV**
Veurnseweg 580
8906 Elverdinge
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht: **Uniemerksinschrijving 11723814**

SCOPPIO

tegen

Verweerder: **Groep Carpentier België, naamloze vennootschap**
Scherpeputstraat 16
9160 Lokeren
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1318120**

SCOPERTA

FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SCOPERTA, voor waren en diensten in klassen 12, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1318120 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2015.
2. Op 18 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Uniemerkt inschrijving 11723814 van het woordmerk SCOPPIO, ingediend op 9 april 2013 en ingeschreven op 10 oktober 2013 voor waren en diensten in de klassen 12 en 37.
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 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 26 november 2015. 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"). De administratieve fase is afgerond op 24 mei 2016. Tegen het betwiste teken werd op 1 december 2015 een tweede oppositie ingesteld. Deze werd onder nummer 2011428 in behandeling genomen.

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. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens meent opposant dat niet zozeer van belang is of tekens uit hetzelfde aantal letters bestaan, maar dat vooral moet worden gekeken naar het aantal letters dat in dezelfde volgorde staat. In casu bevat het ingeroepen recht zeven letters en het betwiste teken acht letters, waarvan de eerste vier letters identiek zijn, te weten SCOP-. Omdat deze letters ook aan het begin geplaatst zijn, is er volgens opposant sprake van een aanzienlijke mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.
10. Ook auditief is volgens opposant van belang dat merk en teken een identieke letterreeks aan het begin gemeen hebben, die op dezelfde wijze zullen worden uitgesproken. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bestaan uit drie lettergrepen, respectievelijk SCOP-PI-O en SCO-PER-TA. De cadans is daarbij hetzelfde evenals de beginletters van de eerste twee lettergrepen. In auditief opzicht is er volgens opposant sprake van een grote mate van overeenstemming.

11. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking geldt dat merk en teken beide een betekenis hebben in het Italiaans. SCOPPIO kan een vervoeging zijn van het werkwoord SCOPPIARE, wat “uitbarsten” of “uitbreken”, dan wel “het uitbreken” of “het uitbarsten” betekent. Het betwiste teken SCOPERTA betekent “de ontdekking” in het Italiaans. Opposant is van oordeel dat deze betekenissen voor het Benelux publiek niet direct duidelijk zijn, hoewel men wel zal aanvoelen dat merk en teken Italiaanse woorden betreffen. Er is daardoor, volgens opposant, sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming.

12. De waren in klasse 12 zijn identiek dan wel sterk soortgelijk. Ten aanzien van de waren in klasse 25 meent opposant dat deze complementair zijn aan de waren in klasse 12, welke beide via dezelfde commerciële kanalen worden aangeboden. Met name geldt dit voor de specifieke “*sportkledij en -schoeisel voor fietsers en wielrenners*” in de warenlijst van het betwiste teken. Schoeisel is immers vaak afgestemd op de fietsen, aldus opposant. Er is ook sprake van complementariteit tussen de diensten in klasse 35 van het betwiste teken en de waren en diensten van opposant, aldus deze.

13. Er is sprake van een gemiddeld aandachtsniveau bij de consument en het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

14. Opposant voegt als illustratie een “Facebook” bericht toe, waar een consument klaarblijkelijk verward is over de herkomst van de waren aangeboden onder het betwiste teken. Tevens worden twee afbeeldingen van racefietsen overgelegd, met daarop zichtbaar het gebruik van merk en teken, die volgens opposant “op eenzelfde wijze worden aangebracht”.

15. Concluderend stelt opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

16. Voorafgaand merkt verweerder op dat de door opposant overgelegde stukken (zie overweging 14) weinig dienend zijn. Verweerder meent dat niet duidelijk is op welke “Facebook”-pagina deze commentaren zouden zijn geplaatst en dat de identiteit van de betrokkenen niet kan worden geverifieerd. Bovendien zou het commentaar veeleer aantonen dat er juist geen sprake is van gevaar voor verwarring. Ten aanzien van de overgelegde afbeeldingen van de racefietsen, merkt opposant op dat een dergelijke feitenkwestie geen voorwerp kan uitmaken van onderhavige oppositieprocedure. De overgelegde stukken lijken volgens verweerder veeleer te dienen om te verhullen dat er geen daadwerkelijk verwarringsgevaar bestaat.

17. Ten gronde, is verweerder van mening dat er in visueel opzicht hooguit een zeer geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken bestaat. Zij hebben slechts vier letters gemeen, hetgeen slechts de helft van het totaal aantal letters van het betwiste teken betreft. De overige elementen, te weten “PIO” en “ERTA” zijn volstrekt verschillend, hebben een afwijkende lengte en geen enkel element gemeenschappelijk, aldus verweerder. De aandacht van de consument zal veeleer uitgaan naar de verschillen dan naar de overeenkomsten tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Verweerder meent dan ook dat de betrokken tekens op visueel vlak verschillend zijn of hoogstens in zeer geringe mate overeenstemmen.

18. Verweerder meent, net als opposant, dat in auditief opzicht geldt dat merk en teken uit drie lettergrepen bestaan. De laatste twee lettergrepen zijn echter totaal verschillend, namelijk PER-TA versus PI-O. Slechts de eerste lettergreep stemt enigszins overeen, waarbij moet worden opgemerkt dat de “O” in het ingeroepen recht een korte “O” klank betreft, waar deze klank in het betwiste teken “lang” wordt uitgesproken. De verschillen in de laatste twee lettergrepen zijn duidelijk hoorbaar en wegen op tegen de beperkt overeenstemmende aanvangsklank. Bovendien ligt de klemtoon bij het ingeroepen recht op de eerste lettergreep, terwijl deze bij het betwiste teken op de tweede lettergreep ligt. Verweerder is dan ook van oordeel dat merk en teken auditief verschillend zijn.

19. Begripsmatig hebben merk en teken geen betekenis voor de consument in de Benelux, aldus verweerder, die de "hypothese" van opposant ten aanzien van de "Italiaanse begrippen" (zie overweging 11) niet bijtreedt. Bij een verondersteld gebrek aan kennis van de Italiaanse taal, zouden deze woorden net zo goed Spaans, Roemeens of een anders Romaanse taal kunnen betreffen. Voor zover de consument het Italiaans wel machtig is, zal deze een conceptueel verschil waarnemen tussen merk en teken. Volgens verweerder kan er echter geen enkele begripsmatige overeenstemming worden vastgesteld.

20. Verweerder betwist de soortgelijkheid van (alle) waren in klasse 12, aangezien de waren van het ingeroepen recht uitsluitend betrekking hebben op fietsen. Verweerder treedt opposant bij in de vaststelling dat de waren "*sportkledij en -schoeisel voor fietsers en wielrenners*" in klasse 25 enigszins soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht aangezien deze "nuttig zijn in het kader van het rijden met fietsen". Voorts kan er ten aanzien van de diensten in klasse 35 alleen een (lichte) soortgelijkheid worden aangenomen voor zover deze op fietsen betrekking hebben. Voor het overige betwist verweerder de soortgelijkheid van de waren en diensten.

21. Voor zover er al sprake is van soortgelijke waren, zal dit uitsluitend op fietsen betrekking hebben. Deze waren worden in beginsel slechts eenmalig en voor de duur van vele jaren aangeschaft tegen niet te verwaarlozen kosten. De consument zal daarbij een opmerkelijk hoger aandachtsniveau aan de dag leggen dan bij courante verkopen, aldus verweerder. De verschillen tussen merk en teken zullen daarbij worden opgemerkt.

22. Volgens verweerder is er aldus geen sprake van gevaar van verwarring.

23. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **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:
SCOPPIO	SCOPERTA

30. Het ingeroepen recht en het betwiste teken betreffen beide woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit zeven letters, het betwiste teken uit acht letters. In visueel opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken de vier letters aanvangsletters SCOP- gemeenschappelijk hebben. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel normaal gezien opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Dit geldt des te meer wanneer er sprake is van samengestelde woordmerken, waarbij tekens bij visuele waarneming worden gesplitst in voor de consument kenbare delen. Daarvan is in onderhavig geval geen sprake. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken beide in hun geheel worden waargenomen, waarbij de identieke aanvangsletters de consument niet zullen ontgaan.

31. Desalniettemin is het Bureau van oordeel dat er ook kenbare verschillen waarneembaar zijn tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Zo trekt de plaatsing van de dubbele –PP in het midden van het ingeroepen recht de aandacht en geeft dit het merk in zijn geheel daardoor tevens een aanmerkelijk kortere indruk dan het geval is voor het betwiste teken, waarin tot drie maal toe sprake is van een opeenvolging van klinkers en medeklinkers, SCO-PER-TA, hetgeen ook een rol speelt bij de auditieve vergelijking tussen merk en teken (zie hierna: overwegingen 32-33). Het tweede, niet identieke, deel van het ingeroepen recht en het betwiste teken verschilt aanmerkelijk, te weten "PIO" enerzijds en "ERTA" anderzijds. Hoewel de consument de overeenstemmende aanvangsletters van de tekens zal waarnemen, zal hij zeker ook de aanmerkelijke verschillen aan het einde van beide zien, waardoor de visuele totaalindruk verschillend is.

32. In auditief opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken vanwege de identieke beginletters de aanvangsklank SCO- delen, uit te spreken als [sko] of [sko:]. Het betwiste teken bestaat uit drie duidelijk onderscheiden lettergrepen te weten SCO-PER-TA. Het ingeroepen recht bestaat uit twee dan wel drie lettergrepen en dit heeft alles te maken met de dubbele –PP in het midden van het merk, welke naar oordeel van het Bureau niet gesplitst zal worden uitgesproken maar simpelweg als één klank, net zoals dat het geval is bij (Italiaanse) woorden als "ferro", "pizza" en "doppio" of het Spaanse "perro". De lettergrepen van het ingeroepen recht zijn derhalve SCO-(P)PI-O of SCO-(P)PIO, wanneer het teken correct, dat wil zeggen met Romaanse tongval, wordt uitgesproken.

33. De klemtoon ligt bij het ingeroepen recht op de eerste lettergreep SCO-, terwijl deze bij het betwiste teken op de tweede en middelste lettergreep –PER, valt. Merk en teken worden dan ook in auditief opzicht gekenmerkt door een verschillend ritme en een verschillende cadans. Tenslotte is er ook een verschil waarneembaar in de uitspraak van de identieke beginletters SCO. In het ingeroepen recht is er door de opvolgende dubbele –PP sprake van een stemloze –o [ɔ], terwijl deze in het betwiste teken een open (stemhebbende) o-klank [o:] betreft. Bij de uitspraak van de tekens als geheel, te weten [skɔpio:] versus [sko:pɛrta:], overheersen de verschillen in uitspraak de (minimale) overeenkomsten.

34. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken beide een betekenis hebben in het Italiaans. Het ingeroepen recht, SCOPPIO, betekent “ontploffing, explosie”, dan wel “het uitbreken (van)” of “uitbarsten”, als afgeleid van het werkwoord “scoppiare”. Het betwiste teken, SCOPERTA, betekent “ontdekking” of “verkenning”. Hoewel in een deel van de Benelux, met name in België (ten gevolge van arbeidsmigratie in het verleden), een zeer beperkt deel van het in aanmerking komend publiek wellicht iets meer vertrouwd is met het Italiaans, geldt dat het Italiaans als zodanig niet aangemerkt kan worden als courante taal in de Benelux. Het Bureau acht voornoemde betekenissen dan ook niet bekend bij het in aanmerking komend publiek zodat merk en teken geen kenbare betekenis hebben.

35. Voor de stelling van opposant, dat men zal aanvoelen dat merk en teken Italiaanse woorden betreffen en er daardoor sprake is van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming (zie overweging 11), valt in het recht geen steun te vinden. Het Bureau is derhalve van oordeel dat in onderhavig geval een begripsmatige vergelijking als zodanig niet aan de orde is.

Conclusie

36. Op basis van voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat de overeenkomsten tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken niet opwegen tegen de nadrukkelijk opgemerkte verschillen. De tekens stemmen in hun totaalindruk dan ook onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Vergelijking van de waren en diensten

37. 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).

38. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten in bijlage weergegeven.

B. Overige factoren

39. Ten aanzien van de door opposant overgelegde stukken en het commentaar daarop van verweerder (zie overwegingen 14 en 16) merkt het Bureau op 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

40. 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**

41. De oppositie met nummer 2011400 wordt afgewezen.

42. Het Benelux depot met nummer 1318120 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponneerd, met inachtneming van de uitkomst van de tweede, tegen dit teken ingestelde, oppositie (zie overweging 7).

43. 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, 14 september 2016



Tomas Westenbroek



Camille Janssen



Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul

Bijlage:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 12 Fietsen en fietsonderdelen en -toebehoren.	KI 12 Vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land, met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers, delen en onderdelen (met name wielen, frame, spaken, bel, ketting, standard, fietsbanden, hoezen, cranks, pedalen, spatborden, velgen en zadels) van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse; elektrische fietsen; bellen, remkabels, wielen, voorvorken voor fietsen en motorfietsen.
	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; sportkledij en schoeisel, in bijzonderheid sportkledij en -schoeisel voor fietsers en wielrenners.
	KI 35 Commerciële bemiddeling en advisering op het gebied van aankoop en verkoop van vervoermiddelen, met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers en onderdelen voor voornoemde waren; import en export met betrekking tot vervoermiddelen, met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers en onderdelen; het samenbrengen, tentoonstellen, uitstallen en demonstreren van vervoermiddelen, met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers en onderdelen, met als doel derden de mogelijkheid te bieden deze waren te bezichtigen en te kopen; detail- en groothandel met betrekking tot vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, rijwielen en rijwielonderdelen, fietsen en fietsonderdelen, kledingstukken, schoeisel, fietshandschoenen, drinkbussen, hoofddeksels, fietshelmen, sportkledij, met inbegrip van sportschoeisel, in bijzonderheid sportkledij en -schoeisel voor fietsers en wielrenners, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, toestellen voor lichaams oefeningen en lichaamsontwikkeling en fitnessstoestellen, met inbegrip van hometrainers; zakelijk management en bedrijfsorganisatie- assistentie binnen het raamwerk van een franchiseovereenkomst ten behoeve van detaillisten op het gebied van vervoermiddelen, met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en

	<p>andere dergelijke twee- en driewielers en onderdelen; publiciteit ten doel hebbende de promotie van het fietsen en bewegen; bedrijfsorganisatorische, bedrijfsstrategische en marketingadviezen; publiciteit; public relations en merchandising; alle voornoemde diensten ook via internet; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere dergelijke evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden.</p>
<p>KI 37 Onderhoud en reparatie van fietsen; verstrekken van informatie met betrekking tot de reparatie van fietsen.</p>	