



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011491
van 5 augustus 2016

Opposant: **Boaz Averahami**
Prins Willem Alexanderlaan 25
1171 LJ Badhoevedorp
Nederland

Gemachtigde: **Marqu Brands and Trademarks B.V.**
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 883527**

ROBIN RUTH

tegen

Verweerder: **CKL Holdings N.V.**
Kaasrui 12
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1319237**

Ruth

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Ruth, voor waren en diensten in de klassen 3, 25 en 43. Het depot is onder nummer 1319237 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 oktober 2015.
2. Op 15 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 883527 van het woordmerk ROBIN RUTH, ingediend op 17 juni 2010 en ingeschreven op 23 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 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 in klasse 25 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 25 en 35 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 16 december 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 25 mei 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 stelt dat merk en teken in visueel opzicht overeenstemmen, aangezien zij voor een deel identiek zijn.
10. Ook in auditief opzicht is er derhalve sprake van overeenstemming. De uitspraak van het identieke element is immers hetzelfde, aldus opposant.
11. Volgens opposant geldt dat in begripsmatig opzicht merk en teken geen betekenis hebben in de betreffende branche.
12. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, meent opposant.

13. Het ingeroepen recht beschikt op zijn minst over een normaal onderscheidend vermogen aangezien het geen kenmerk van de waren en diensten beschrijft. Bovendien, zo meent opposant, heeft het merk een verhoogd onderscheidend vermogen als gevolg van het intensieve gebruik gedurende meer dan 14 jaar. Het merk wordt in 80 landen verkocht op meer dan 10.000 verkooppunten. Ter ondersteuning van deze stelling voegt opposant een aantal stukken toe.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder is van mening dat er in visueel opzicht sprake is van een significant verschil tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. De eerste vijf letters zijn immers verschillend en de toevoeging van het dominante element ROBIN in het ingeroepen recht zorgt voor een totale wijziging van de structuur van de tekens en een verdubbeling van het aantal woorden, aldus verweerder.

16. Auditief valt op dat het ingeroepen recht een andere volgorde van lettergrepen bevat. Het toegevoegde element ROBIN zorgt voor een ander ritme van het merk. Aangezien de consument ook auditief het eerst uitgesproken woord makkelijker onthoudt, is er volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming.

17. In begripsmatig opzicht geldt dat het betwiste teken als alledaagse voor- of achternaam zal worden gezien. Het ingeroepen recht bevat echter ook de naam ROBIN. Verweerder meent dat deze combinatie het onwaarschijnlijk maakt dat de consument een verband zal zien tussen merk en teken. Er is volgens hem dan ook geen sprake van een conceptuele overeenstemming.

18. Ten aanzien van de waren van het ingeroepen recht en het betwiste teken, merkt verweerder op dat er weliswaar een aantal potentiële gelijkenissen kunnen zijn, maar dat er ook een aantal waren niet als zodanig worden gespecificeerd in de warenopgave van het ingeroepen recht.

19. Verweerder betwist het door opposant gestelde ten aanzien van het verhoogd onderscheidend vermogen door intensief gebruik (zie overweging 13) en doet dat onder meer door te wijzen op het feit dat er geen marktaandeel- of verkoopstatistieken werden overgelegd.

20. Concluderend stelt verweerder dat opposant onvoldoende bewijst dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant de kosten te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ROBIN RUTH	Ruth

Visuele vergelijking

27. De ingeroepen rechten bestaan uit twee woorden, ROBIN en RUTH. Het eerste woord bestaat uit vijf letters, het tweede woord uit vier. Het betwiste teken bestaat uit één woord van vier letters, Ruth. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

28. Het betwiste teken is in zijn geheel opgenomen in het ingeroepen recht. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt onmiddellijk op dat het hier eigennamen betreft. Zoals door het Gerecht van de Europese Unie werd bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans een familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren naargelang het land van de Unie (zie GEU, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005). Dit werd bevestigd in de zaak Barbara Becker (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008) waarin werd gesteld dat aan de voornaam Barbara minder gewicht toegekend zou kunnen worden dan aan de achternaam Becker (in die zin ook: BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009).

29. In onderhavig geval geldt dat slechts door de woordvolgorde in het ingeroepen recht de suggestie wordt gewekt dat het element RUTH hier een achternaam betreft, hoewel het bijvoorbeeld in België juist gebruikelijk is om de achternaam vóór de voornaam te zetten. Hoe dan ook, uit het woord als zodanig valt dit echter niet direct op te maken, aangezien de naam Ruth ook veelvuldig als voornaam wordt gebruikt in de Benelux. Het Bureau kan dan ook niet vaststellen dat in de onderhavige visuele vergelijking meer gewicht toekomt aan het eerste dan wel het tweede element van het ingeroepen recht, zodat er van moet worden uitgegaan dat beide elementen een gelijk gewicht toekomt, aangezien deze een zelfstandige plaats ten opzichte van elkaar innemen.

30. Merk en teken zijn derhalve in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. Op auditief vlak geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken in hun aanvangselement verschillen en daarmee in hun aanvangsklank. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden. Het eerste woord telt twee lettergrepen –RO en –BIN. Het tweede woord bestaat uit één lettergreep –RUTH, hetgeen dus tevens geldt voor het daaraan identieke, betwiste teken. Het ingeroepen recht zal in het Nederlands, Frans en Engels respectievelijk worden uitgesproken als [rɔbɪn rʏt], [ʁɔbɛ̃ ʁyt] en [rabən ruθ]. Het betwiste teken derhalve als respectievelijk [rʏt], [ʁyt] en [ruθ].

32. In auditief opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

Begripsmatige vergelijking

33. Zoals hiervoor gesteld (zie overweging 28), betreffen de woorden in het merk en het teken eigennamen, die als zodanig zullen worden herkend door het in aanmerking komend Benelux publiek. Voor het overige hebben deze geen begripsmatige betekenis (zie BBIE, Rachel, reeds genoemd). Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

34. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

36. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

37. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bonnets, casquettes de base-ball; châles; chaussettes;	KI 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear.

<p>cravates; ponchos; T-shirts.</p> <p>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels; petten, baseball caps; sjaals; sokken; dassen; poncho's; T-shirts.</p>	<p>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels; zwemkleding; sportkleding; vrijetijdskleding.</p>
<p>KI 35 Services de vente au détail en ce qui concerne le cuir et les imitations du cuir et produits en ces matières, sacs d'emballage, nécessaires de toilette, beautycases, parapluies, ombrelles, vêtements, chaussures, casques, capuchons, casquettes de base-ball, châles, chaussettes, noeuds papillons, cravates, ponchos et t-shirts.</p> <p>KI 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot leder, kunstleder en hieruit vervaardigde waren, tassen, toilettassen, beautycases, paraplu's, parasols, kleding, schoeisel, hoofddeksels, petten, baseball caps, sjaals, sokken, dassen, poncho's en T-shirts.</p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is geen officiële vertaling, maar is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van dit depot is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is geen officiële vertaling, maar is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>

38. De waren "kleding, schoeisel, hoofddeksels" komen expressis verbis voor in beide warenopgaven en zijn derhalve identiek.

39. De waren "zwemkleding; sportkleding; vrijetijdskleding" zijn species aanduidingen van het genus "kleding" en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

40. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek.

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 waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren zijn bestemd voor een breed publiek. Er is derhalve sprake van een normaal aandachtsniveau.

43. Terzijde merkt het Bureau op dat de waren in kwestie modeartikelen betreffen. Met name in deze branche geldt dat aan het visuele aspect van merken een groot gewicht toekomt, omdat deze nadrukkelijk bedoeld zijn om visueel te worden waargenomen. Tevens wordt deze branche gekenmerkt door het feit dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van eigennamen, waarbij ook (sub)merken worden gecreëerd die uitsluitend

bestaan uit een voor- of achternaam. Aangenomen mag worden dat de gemiddelde consument voor de waren in kwestie bekend is met deze gangbare handelspraktijk.

44. 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).

45. 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 en diensten in kwestie.

46. Opposant roept tevens een verruimde beschermingsomvang in (zie overweging 13), hetgeen overigens door verweerder wordt betwist (zie overweging 19). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

47. Het Bureau is op grond van het bovenstaande overwegingen, met name de overeenstemming tussen de tekens en het feit dat er sprake is van identieke waren, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2011491 wordt toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1319237 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht:

- Klasse 25: (*alle waren*)

51. Het Benelux depot met nummer 1319237 wordt wel ingeschreven voor de klassen waartegen de oppositie niet is gericht:

- Klasse 3: (*alle waren*)
- Klasse 43: (*alle diensten*)

52. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 augustus 2016

Tomas Westenbroek

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar:

Rudolf Wiersinga