



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2013174**

**van 26 juni 2018**

**Opposant: MOTORCLUB COBRA'S AALST VZW**

Leon Dujardinstraat 45  
8370 Blankenberge  
België

**Gemachtigde: deJuristen bvba**

Heernislaan 19  
9000 Gent  
België

**Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 1002157**



*tegen*

**Verweerder: Cobra's Unbound VZW**

Bieststraat 3  
9308 Hofstade  
België

**Gemachtigde: Interius advocaten**

Esplanadeplein 10  
9300 Aalst  
België

**Betwiste merk: Benelux depot 1351930**



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

1. Op 10 april 2017 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1351930 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 april 2017.

2. Op 15 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 1002157, ingediend op 16 september 2016 en ingeschreven op 5 december 2016 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.
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 20 juni 2017. Hierbij zijn partijen ook op de hoogte gesteld van het feit dat er ook een andere oppositie tegen hetzelfde depot was ingesteld. 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 16 januari 2018.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 van opposant

17. Onder verwijzing naar artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE stelt opposant dat het overduidelijk is dat het teken van verweerder een variant is op het reeds bestaande beeldmerk van opposant, waardoor er sprake is van overeenstemmende, zo niet volstrekt gelijke tekens. Beide partijen zijn motorclubs en verweerder heeft zijn teken gedeponereerd in dezelfde klassen als opposant. Opposant concludeert dat er sprake is van een overeenstemmend merk voor dezelfde waren of diensten.

18. Opposant eist de onvoorwaardelijke schrapping van de merkregistratie van verweerder en de weigering van definitieve inschrijving wegens inbreuk plegend op oudere merkrechten van opposant.

19. In deze zaak dient er volgens opposant verder gewezen te worden op de rechtsgeldigheid van de Beneluxinschrijving van het oudere beeldmerk met inschrijvingsnummer 842540. Er kan volgens hem enkel besloten worden dat deze registratie ter kwader trouw gebeurde door de merkhouder. Daar het beeldmerk reeds door opposant sinds 1985 werd gebruikt, was de merkhouder, volgens opposant, perfect op de hoogte van dit eerdere gebruik. Tevens refereert opposant aan een vordering tot staken, 9 jaar na datum van het depot, binnen welke periode het gebruik van het beeldmerk door de opposant volledig werd gedoogd. Verder merkt opposant op dat de merkhouder bestuurder is van een vzw (de verweerder) met rivaliserende verhoudingen jegens opposant.

20. Daarnaast merkt opposant nog op dat op basis van artikel 2.23, lid 1, sub a BVIE een merkhouder niet het recht heeft zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en adres. Dit betekent volgens opposant in casu dat aan hem niet kan worden gevraagd af te zien van het gebruik van hun gevestigde ontwerp/color. Bovendien wijst hij erop dat opposant geen gebruik maakt van het ingeschreven Beneluxmerk, maar van zijn eigen rechtsgeldig ingeschreven merk.

21. Verder maakt het gebruik van het grafisch deel een inbreuk op het auteursrecht uit. Opposant verwijst ter ondersteuning naar verklaringen in bijlage, waaruit onder andere moet blijken dat het logo ontworpen is in 1985 door de heer Josse Van Den Abbeele en dat de merkhouder van Benelux inschrijving 842540 oud-lid is en pas lid is geworden nadat in 1985 het ontwerp werd ontworpen.

22. Tot slot merkt opposant op dat het bestaan van een ouder ingeschreven beeldmerk (842540) geen beletsel vormt voor de oppositievoering tegen het nieuw ingediend merk van de verweerder, aangezien zijn merk tot stand kwam voor dat van verweerder.

### B. Reactie van verweerder

23. Verweerder meent dat zowel het merk van opposant als het teken van verweerder bewerkingen en afgeleiden zijn van het volgende ingeschreven beeldmerk (inschrijvingsnummer 842540):



24. De huidige houder van het beeldmerk heeft in 2016 toestemming verleend aan verweerder tot gebruik van het beeldmerk. Op basis van deze toestemming heeft verweerder het onderhavig beeldmerk gedeponereerd.

25. Het ingeroepen merk is volgens verweerder gedeponereerd zonder enige machtiging van de houder van het oudere bestaande beeldmerk (842540). Aangezien het beeldmerk van opposant te kwader trouw is ontstaan, kan opposant zich volgens verweerder hierop niet beroepen om oppositie te voeren.

26. Verweerder stelt zich op de positie dat opposant op geen enkele wijze aannemelijk maakt dat het "basisdepot" te kwader trouw is gebeurd.

27. Ondergeschikt stelt verweerder dat het gedeponereerde teken verschilt van het oudere merk en het teken dat opposant heeft gedeponereerd in 2016. De inkleuring is gewijzigd en de letters MC COBRA'S werden vervangen door COBRA'S UNBOUND op een rode achtergrond in een tweede onderbroken cirkel rond het medaillon.

28. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, de merkaanvraag in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

29. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

30. 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 gedeponereerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponereerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

31. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de waren en diensten***

32. 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).

33. 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------

<p>KI 25 Kleding van leder voor motorrijders; laarzen voor motorrijders; waterdichte pakken voor motorrijders.</p>	<p>KI 25 Kleding van leder voor motorrijders; kledingstukken van imitatieleder; kledingstukken van kunstleder; kledingstukken van leder; kleppen [kleding]; kleppen [kledingstukken]; lederen ceintuurs [kledingstukken]; lederen jassen; lederen riemen (kledingstukken); lederen vesten; leren kleding; linnen kleding; motorhandschoenen; motorrijjasjes; motorrijpakken; mouwloze t-shirts; mouwloze trui van fleece-stof; mouwloze truien; pullover; pullovers; pullovers met lange mouwen; riemen gemaakt van stof; riemen van leder; riemen van kunstleder; t-shirts; t-shirts met korte of lange mouwen; t-shirts met korte of met lange mouwen; topjes [kleding]; trui; truien met capuchon; truien met v-hals; truien met ronde hals; truien met lange mouwen en opstaande kraag; vesten; vesten met lange mouw; vrijetijdskleding; waterdichte pakken voor motorrijders; bandana's; bandana's [halsdoeken]; gezichtssluiers (jasjacks); hoofddekseis, waaronder petjes; bomberjacks; ceintuurs, riemen; ceintuurs van leder (kleding); ceintuurs van textiel; ceintuurs van weefsels.</p>
<p>KI 35 Reclame; zakelijke administratieve diensten; zakelijke promotie; verspreiding van advertentie-, marketing en promotiemateriaal.</p>	<p>KI 35 Copywriting voor commerciële of reclamationdoeleinden; copywriting voor reclame- en promotiedoeleinden; reclame; reclame en promotionele diensten; reclame en publiciteit; reclame- en publiciteitsdiensten via televisie, radio en post; verspreiden van promotiemateriaal; verspreiden van reclamefolders; verspreiden van gedrukt publiciteitsmateriaal per post; verspreiden van reclamemateriaal op openbare plaatsen; verspreiding van reclame; verspreiding van reclame voor derden via internet; verspreiding van reclame voor derden; verspreiding van reclame via het internet; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; verspreiding van reclame-, marketing- en promotiemateriaal.</p>

KI 41 Clubs [ontspanning]; culturele en sportieve activiteiten.	KI 41 Aanbieden van elektronische publicaties van een wereldwijd computernetwerk of het internet, niet downloadbaar; aanbieden van elektronische publicaties van een wereldwijd computernetwerk of het internet, niet om te downloaden; diensten van een club voor amusementsdoeleinden; diensten voor het organiseren van feestjes; organisatie van evenementen voor culturele, ontspannende en sportieve doeleinden.
---	--

35. Verweerder gaat in zijn reactie niet in op het argument van opposant dat er sprake is van dezelfde waren en diensten. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de soortgelijkheid van de waren en diensten, partijen het er kennelijk over eens zijn dat er sprake is van dezelfde waren en diensten en zal daarom niet overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten.

#### ***Vergelijking van de tekens***

36. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

37. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

38. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en *El charcutero artesano*, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------



#### *Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "COBRA'S" in gele/gouden letters op een gebogen rechthoekige groene achtergrond. Daaronder staat een cirkelvormig beeldelement, bestaande uit de afbeelding van een motorwiel met daarvoor een groene slang met gele stippen en een uitgestoken tong. Door de spaken van het motorwiel is een donkerblauwe kleur zichtbaar

41. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een motorwiel met daarvoor een groene slang met rode stippen en uitgestoken tong. Door de spaken van het motorwiel is een lichtblauwe kleur zichtbaar. Boven deze afbeelding staat in zwarte letters op een oranje gebogen rechthoekige achtergrond het woord "COBRA'S". Onder de afbeelding op eenzelfde gebogen rechthoekige oranje achtergrond staat in het zwart het woord "UNBOUND".

42. Het beeldelement in merk en teken is nagenoeg identiek. De enkele verschillen zijn gelegen in de kleur van de stippen van de slang en andere schakering van blauw tussen de spaken. Bovendien hebben beide tekens boven dit beeldelement in een gebogen rechthoekige vorm het woord "COBRA'S" staan. Het verschil in kleur en afstand tot het beeldelement doet niet af aan de algehele overeenstemmende visuele indruk. Dit geldt evenzo voor de toevoeging van het woord "UNBOUND" in de oranje vorm onderaan het teken.

43. Op grond van het voorgaande en in het bijzonder de identiteit van het woord "COBRA'S" in het begin van beide tekens, alsook de quasi-identiteit van de beeldelementen, is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in sterke mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

44. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

45. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen, "COBRA'S". Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van beide twee lettergrepen, respectievelijk "COBRA'S" en "UNBOUND". De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken



(GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het eerste en enige woord van het ingeroepen recht wordt identiek hernomen aan het begin van (bovenaan) het bestreden teken en behoudt een zelfstandige onderscheidende positie daarin. Er is volgens het Bureau dan ook sprake van een sterke mate van auditieve overeenstemming.

#### *Begripsmatige vergelijking*

46. Het ingeroepen recht bestaat uit het enkele woord "COBRA'S", zijnde de meervoudsvorm van het woord voor een brilslang<sup>1</sup>. Het bestreden teken bestaat uit de woorden "COBRA'S" en "UNBOUND". Het tweede woord is een Engels woord met als betekenis: "ongebonden, bevrijd, losgemaakt"<sup>2</sup>. Merk en teken delen het woord "COBRA'S".

47. Door het gemeenschappelijke bestanddeel "COBRA'S" in het begin van merk en teken is er sprake van een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

#### *Conclusie*

48. Visueel en auditief is er sprake van een hoge mate van overeenstemming. Begripsmatig stemmen de tekens overeen.

### **A.2 Globale beoordeling**

49. 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.

50. 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, beide reeds geciteerd).

51. 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, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in kwestie, met uitzondering van de specifieke kleding voor motorrijders, kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek. Voor wat betreft de specifieke kleding voor motorrijders, is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien de aanschaf hiervan minder courant is en er hierbij aspecten van esthetiek en veiligheid een rol spelen.

52. 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

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/cobra>

<sup>2</sup> Van Dale, woordenboek Engels-Nederlands, 3<sup>e</sup> druk.

ingeroepen recht is onderscheidend voor de waren en diensten in kwestie, aangezien het daarvan geen kenmerken beschrijft.

53. In het licht van de identiteit (in confesso) van de waren en diensten en de hoge mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau op grond van de voorgaande overwegingen en ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

54. Beide partijen beroepen zich op argumenten, zoals bijvoorbeeld kwade trouw, die geen rol kunnen spelen in een oppositie. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14, j<sup>o</sup> 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

55. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). De door beide partijen aangehaalde eerdere inschrijving van een derde kan dus geen enkele rol spelen in deze procedure.

#### **C. Conclusie**

56. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2013174 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1351930 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan 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, 26 juni 2018

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst