

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013175
van 26 juni 2018

Opposant: **Cobra Golf Incorporated**
1818 Aston Avenue
Carlsbad, California 92008
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerkinschrijving 16000283**

COBRA

tegen

Verweerder: **Cobra's Unbound VZW**
Bieststraat 3
9308 Hofstade
België

Gemachtigde: ---

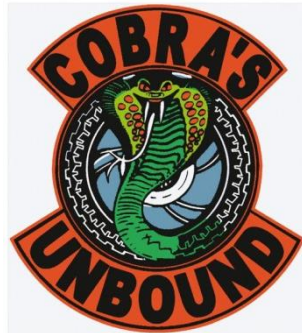
Betwiste merk: **Benelux depot 1351930**



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 Uniemerkinschrijving met nummer 16000283 van het woordmerk "COBRA", ingediend op 4 november 2016 en ingeschreven op 20 februari 2017 voor waren in klasse 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren in klasse 25 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 3 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. Opposant acht de woordelementen "COBRA'S UNBOUND" dominant ten opzichte van de visuele opmaak ervan. Van deze woordelementen zal het woord "COBRA'S" als het meest onderscheidend worden gezien, aldus opposant. Volgens hem zal het Benelux publiek bekend zijn met de betekenis van het Engelse woord "UNBOUND" (onbegrensd) en kan dit element als beschrijvend worden gezien. Het is volgens opposant immers niet ondenkbaar dat onbegrensd duidt op één van de kenmerken van de in klasse 25 aangevraagde producten. Daarnaast zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk. Het element "COBRA'S" is bovenaan geplaatst in het betwiste teken en is vrijwel identiek aan het ingeroepen recht. Het ingeroepen recht is integraal hernomen in het betwiste teken, hetgeen reeds een aanwijzing tot overeenstemming is, aldus opposant. Merk en teken stemmen volgens hem visueel overeen.

18. Ook op auditief vlak zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk. In casu is het eerste woordelement van het betwiste teken auditief identiek aan het ingeroepen recht waardoor opposant van mening is dat de tekens auditief overeenstemmen.

19. In zowel merk als teken is COBRA volgens opposant het dominante element. Het Benelux publiek zal bekend zijn met de betekenis. Dit wordt in het bestreden teken nog eens onderstreept door de gebruikte afbeelding. De toevoeging van het tweede woord in het teken maakt niet dat merk en teken minder overeenstemmen, aldus opposant. Hij concludeert dat de tekens ook begripsmatig overeenstemmen.

20. Opposant meent dat het geen betoog behoeft dat de waren in klasse 25 over en weer identiek, en in elk geval sterk soortgelijk zijn. De kledingstukken die door verweerder zijn aangewezen, vallen alle onder de waren van het ingeroepen merk.

21. Daarenboven is volgens opposant COBRA een onderscheidend merk en is er daarnaast geen sprake van een verhoogd aandachtsniveau.

22. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat gevaar voor verwarring tussen de tekens zeer reëel is. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder meent dat er geen sprake kan zijn van verwarring omdat opposant en verweerder op geen enkele manier aan elkaar te relateren zijn. Hij verwijst hiervoor naar de activiteiten van beide partijen. Opposant is een bedrijf dat een economisch doel nastreeft en het doel van verweerder is louter cultureel, namelijk het promoten van motortourisme. Het logo dat verweerder heeft geregistreerd is een clublogo en wordt enkel door clubleden gedragen.

24. Verwarring zou volgens opposant te wijten zijn aan het woord "COBRA" dat zich in het clublogo van verweerder bevindt. Onder verwijzing naar een zoekopdracht via Google, stelt verweerder dat het woord "COBRA" zo diep verankerd is in zoveel verschillende talen dat men onmogelijk kan stellen dat zijn beeldmerk verward kan worden met het bedrijf van opposant dat zich aan de andere kant van de wereldbol bevindt. Bovendien zijn er in de ons omringende landen ook motorclubs met het woord "COBRA" in hun clublogo. Verweerder stelt dan ook dat indien zijn clublogo zou zorgen voor verwarring, dit eerder zou zijn met de andere motorclubs en niet met opposant. Gezien de verschillen in aard en doelstellingen kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

25. Opposant gaat er in zijn betoog vanuit dat de waren voor een breed publiek bestemd zijn. Op basis hiervan veronderstelt verweerder dat opposant vreest voor economische benadeling. Dit is echter ongegrond aangezien verweerder niets te koop aanbiedt, zelf niet aan eigen leden. Hij verwijst hiervoor naar het huishoudelijk reglement van de club. De club blijft te allen tijde eigenaar van de clubemblemen. In dit opzicht kan er volgens verweerder gesteld worden dat hij geen, economisch waardevolle, waren vervaardigt. Het deponeren van het clublogo is ingegeven uit sentimentele redenen en niet uit economische. Er is dus geen sprake van identieke of soortgelijke waren.

26. Ten slotte wijst verweerder er nog op dat het betwiste teken een afgeleide is van een ouder beeldmerk waarvan hij het recht heeft verkregen dit te gebruiken.

27. Verweerder concludeert dat er geen verwarringsgevaar is en opposant op geen enkel vlak nadeel zou kunnen ondervinden van het merk waartegen hij oppositie voert. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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 tekens

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COBRA	

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit het enkele woord "COBRA", zijnde een brilslang¹. Het bestreden teken bestaat uit de woorden "COBRA'S" en "UNBOUND". Het eerste woord is de

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

meervoudsvorm van "COBRA". Het tweede woord is een Engels woord met als betekenis: "ongebonden, bevrijd, losgemaakt"². Merk en teken delen het woord "COBRA".

36. Ongeacht of de betekenis van het woord "UNBOUND" begrepen wordt of niet, kan de stelling van opposant niet worden bijgetreden dat het Benelux publiek dit als een beschrijvende aanduiding zal zien in relatie tot de aangeduide waren.

37. Niettemin bestaat er door het gemeenschappelijke onderscheidende bestanddeel "COBRA" – al dan niet in meervoudsvorm – in het begin van merk en teken een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vijf letters "COBRA". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een motorwiel met daarvoor een slang, 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".

39. In beginsel zal er meer aandacht uitgaan naar de wordelementen dan naar de beeldelementen. Dit wordt in casu versterkt door de grootte van de letters en het gebruik van de contrasterende oranje achtergrondkleur. Echter is in casu het beeldelement in het teken naar oordeel van het Bureau niet volledig ondergeschikt aan de wordelementen (zie in die zin ook GEU, La Española, T-363/04, 12 september 2007, ECLI:EU:T:2007:264), hoewel het voor de hand ligt dat in geval van gebruik van het woord "COBRA" er ook een afbeelding van een slang wordt gebruikt. Door de positie en de grootte van het beeldelement is dit niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916).

40. Op grond van het voorgaande en aangezien het ingeroepen recht identiek wordt hernomen in het bestreden teken is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. 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).

42. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van beide twee lettergrepen. 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 woord is identiek, met dien verstande dat de slotklank van de tweede lettergreep anders is door de laatste letter S. De overige elementen zijn auditief niet overeenstemmend.

² Van Dale, woordenboek Engels-Nederlands, 3^e druk.

43. Het ingeroepen recht wordt identiek hernomen aan het begin van het bestreden teken en behoudt een zelfstandige onderscheidend positie daarin. Er is volgens het Bureau dan ook sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren

45. 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).

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

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

KI 25 Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels.	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 (jasjaks); hoofddeksels, waaronder petjes; bomberjacks; ceintuurs, riemen; ceintuurs van leder (kleding); ceintuurs van textiel; ceintuurs van weefsels.
---	--

48. Alle waren van het bestreden teken vallen onder de algemene noemers "kleding" en "hoofddeksels" van het ingeroepen recht. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, arrest Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en arrest Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren zijn derhalve identiek.

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 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. Het gaat immers om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. 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). Voor zover het publiek het ingeroepen recht zou opvatten als een beschrijvende aanduiding voor het materiaal of het uiterlijk van de waren in kwestie, dient opgemerkt dat uit de rechtspraak van het Europese Hof niet kan afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Bovendien, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), moet *mutatis mutandis* een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Europees merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

53. Gezien de identiteit van de waren en de 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 in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

54. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 23-25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

55. Verweerder stelt dat het huidige depot een afgeleide is van een ouder beeldmerk waarvan hij het recht heeft verkregen dit te gebruiken (zie punt 26). Het bestaan van een ouder merkrecht speelt in deze procedure geen rol. 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).

C. Conclusie

56. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken voor de geopponeerde waren in klasse 25.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2013175 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1351930 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- klasse 25 (*alle waren*)

59. Onder voorbehoud van de beslissing in de andere oppositie tegen het Benelux depot met nummer 1351930, wordt dit depot wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- klasse 35 (*alle diensten*);
- klasse 41 (*alle diensten*)

60. 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