

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000040

Van 29 september 2009

Opposant: **The Polo/Lauren Company, L.P.**
New York Limited Partnership
650 Madison Avenue
New York - New York 10022
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1 : POLO SPORT (Benelux inschrijving 574775)

Ingeroepen recht 2:



(Benelux inschrijving 353148)

Ingeroepen recht 3 : POLO (Benelux inschrijving 486281)

Ingeroepen recht 4:



(Benelux inschrijving 695570)

Ingeroepen recht 5:



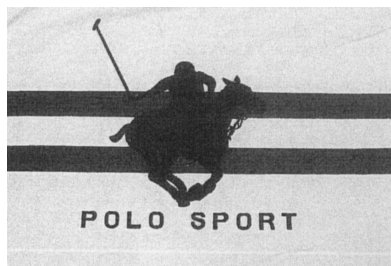
(Europese inschrijving 4049201)

tegen

Verweerder:

Johannes ter Veer
Pastorietuin 12
9617 EE Harkstede
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux spoedinschrijving 759109)

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

1. Op 15 december 2004 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 2, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 25 en 27. Op 23 december 2004 heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVI"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 759109 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 februari 2005.

2. Op 26 april 2005 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 574775 van het woordmerk POLO SPORT, ingediend op 21 juni 1995 voor waren in klasse 25;
- Benelux inschrijving 353148 ingediend op 9 mei 1978 voor waren in de klassen 3, 21 en 25 van beeldmerk:



- Benelux inschrijving 486281 van het woordmerk POLO ingediend op 10 juli 1990 voor waren in de klasse 25;
- Benelux inschrijving 695570 ingediend op 5 oktober 2000 voor waren in de klassen 18 en 25 van het beeldmerk:



- Europese inschrijving 4049201 ingediend op 29 september 2004 en ingeschreven op 3 november 2005 voor waren in de klassen 9, 18, 20, 21, 24 en 25 van beeldmerk:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux en Europese inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 29 april 2005.

8. Op 5 juli 2005 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Op 3 augustus 2005 hebben partijen een opschorting op gezamenlijk verzoek ingediend, de termijn voor opposant om argumenten in te dienen werd hiermee opgeschort tot en met 5 november 2005. Op 2 november 2005 heeft het Bureau een mededeling aan partijen gezonden dat de mededeling inzake aanvang van 5 juli 2005 als niet geschreven beschouwd diende te worden, aangezien er sprake was van een ambtshalve opschorting, nu één van de ingeroepen rechten een gemeenschapsmerk betrof dat nog niet was ingeschreven, namelijk Europese inschrijving 4049201.

9. Op 10 januari 2006 hebben partijen verzocht om een opschorting op gezamenlijk verzoek. Het Bureau heeft deze opschorting bevestigd op 11 januari 2006, aangezien de ambtshalve opschorting inmiddels was opgeheven. Op 5 januari 2006 werd bekend gemaakt dat het gemeenschapsmerk werd ingeschreven op 3 november 2005.

10. Naar aanleiding van meerdere opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot opschorting is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 11 juli 2007. Het Bureau heeft op 30 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 30 september 2007 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

11. Op 28 september 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 12 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 10 december 2007 heeft de verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 12 december 2007 aan de opposant doorgestuurd, waarbij aan deze laatste een termijn tot en met 12 februari 2008 is gegeven om deze bewijzen in te dienen.

13. Op 12 februari 2008 heeft de opposant de verzochte bewijzen van gebruik ingediend, welke bewijzen door het Bureau aan de verweerder zijn doorgestuurd op 18 februari 2008, waarbij een termijn is gegeven tot en met 18 april 2008 om op de argumenten en bewijzen te reageren. Op 18 april 2008 heeft de verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 april 2008.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant gaat in eerste instantie op de bekendheid en de marktpositie van zijn merken in en merkt op dat de geschiedenis van het merk POLO tot 1967 teruggaat. Op dit moment is The Polo/Lauren Company een concern dat wereldwijd opereert. De vier pijlers van het concern zijn kleding, huisinrichting, accessoires en geuren. De door opposant ingediende materialen illustreren volgens hem niet alleen de grote bekendheid van de merken, maar ook zijn inspanningen om die bekendheid hoog te houden.

18. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt opposant op dat zijn (beeld)merken inherent onderscheidend zijn voor de betrokken waren en dat door het grote commerciële succes het onderscheidend vermogen van die merken nog verder is toegenomen. Onder verwijzing naar reeds bestaande jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake het merk POLO benadrukt opposant de bekendheid van zijn teken en het daarmee samenhangend verwarringsgevaar. De visuele gelijkenis is zeer sterk, aldus opposant, het bestreden teken is een combinatie van de eerdere merken van opposant.

19. De auditieve gelijkenis is volgens opposant zeer groot en in geval van vergelijking met het ingeroepen recht POLO en in geval van vergelijking met het merk POLO SPORT zelfs 100%. Over de begripsmatige overeenstemming merkt opposant op dat de conflicterende merken allebei één enkele polospeler op een paard in galop en met een geheven club betreffen. De woordelmente versterken nog de begripsmatige gelijkenis, stelt opposant. Hij concludeert dat wat de totaalindruk betreft de merken een zeer grote mate van overeenstemming vertonen.

20. Voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren merkt opposant op dat de oudere merken voor een grote variëteit aan kleding en accessoires zijn geregistreerd, maar dat de beschermde waren ook de interieurproducten uit de tweede pijler van het concern dekken. Het merk van verweerder bevat dezelfde waren, opposant bedoelt hier niet alleen de waren in klasse 20 en 24 die één op één in de oudere registraties voorkomen, maar ook de waren in klasse 27 die geheel soortgelijk zijn aan bepaalde waren in klasse 24 van de Europese inschrijving van opposant. Ook de producten zoals verlichting (klasse 11) en verf (klasse 2) zijn soortgelijk aan de interieurproducten van opposant, opposant stelt dat de consument in een winkel voor interieurinrichting met alle genoemde producten in aanraking zal komen.

21. Opposant concludeert dat het geopponeerde teken in hoge mate overeenstemt met zijn merken, de betrokken waren identiek en deels soortgelijk zijn en dat hierdoor een verwarringsgevaar ontstaat.

22. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, de aanvraag niet te accepteren en de verweerder in de kosten te veroordelen.

23. Opposant heeft bewezen van gebruik ingediend, naar aanleiding van het verzoek van verweerder.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder merkt in eerste instantie op dat hij zijn merk al jarenlang, te weten vanaf 2000, op de door hem verkochte kussens en op zijn website gebruikt. Het werd meerdere malen gedeponeerd en de oudste depotdatum is 15 december 2004. Gedurende de hele periode van het gebruik heeft verweerder niets gemerkt van eventuele verwarring bij de consument.

25. Verweerder meent dat de totaalindruk van de polospeler, het paard en de club in de betrokken merken en het bestreden teken verschillend afgebeeld worden, verweerder maakt in het logo ook nog gebruik van twee horizontale lijnen die volgens verweerder het beeld aanzienlijk verschillend maken. De merken zijn visueel totaal niet overeenstemmend. Bovendien stelt verweerder dat aan zijn producten het label met de merknaam "Pixote" is bevestigd.

26. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het element POLO SPORT een beschrijvend element voor een bepaalde levensstijl is en dat het relevante publiek een beschrijvend element niet als onderscheidend en dominerend zal beschouwen. Volgens verweerder staat polo sport, in combinatie met een afbeelding van een paard met een polospeler, voor een lifestyle waarin eerlijke materialen worden gebruikt en duidt het op een stoer en chique leven. Opposant heeft de woorden POLO SPORT volgens verweerder overigens niet onder zijn beeldmerk geplaatst, maar in bepaalde gevallen wel aan weerszijden van de afbeelding gebruikt, hetgeen ook blijkt uit de door opposant overgelegde stukken. Er is volgens verweerder dan ook geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

27. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt verweerder dat zijn merk eveneens enerzijds voor kleding en anderzijds voor woonaccessoires bestemd is en dat al zijn producten van een

label met de merknaam "Pixote" voorzien zijn. Volgens verweerder blijkt uit de stukken van opposant dat hij een ander merk, namelijk de hoofdletters RALPH LAUREN en gecursiveerd het woord *home*, voor zijn woonaccessoires gebruikt. De ingeroepen rechten worden door opposant slechts ten behoeve van kleding en accessoires die tot kleding behoren, gebruikt. Het door verweerder gebruikte teken wordt volgens verweerder slechts ten behoeve van woonaccessoires gebruikt, terwijl het merk van opposant ten behoeve van kledingaccessoires gebruikt wordt. Het betreft dan ook niet soortgelijk producten, aldus verweerder.

28. Verweerder definieert het in aanmerking komend publiek als een publiek met een hoger aandachtsniveau dan het gemiddelde publiek, het fout kiezen van woonaccessoires leidt tot grote ontevredenheid bij de consument, de consument zal deze keuze dan ook weloverwogen maken, aldus verweerder. Het is opposant niet gelukt om te bewijzen dat zijn beeldmerk voor de woonaccessoires gebruikt wordt, aldus verweerder.

29. Verweerder stelt dat er meerdere bedrijven zijn die een beeldmerk hebben gedeponeerd waarop een polospeler te paard staat afgebeeld. Verweerder stelt dat een paard een bestaand dier is en dat het een ieder derhalve vrij moet staan om gebruik te maken van de afbeelding van een paard.

30. Ten aanzien van de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat opposant het paard met de polospeler los en de woorden POLO SPORT los gebruikt voor kleding.

31. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

32. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

33. 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"*.

34. 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 (HvJEG,

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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


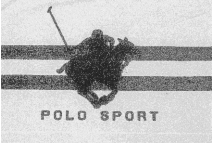
Vergelijking van de tekens

35. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. Het Bureau zal in eerste instantie de ingeroepen rechten B 659570 en E 4049201 vergelijken met het bestreden teken, aangezien deze nog niet gebruiksplichtig zijn.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk van een polospeler op een paard in actie. Het paard rijdt in de richting van de kijker en de polospeler heft de mallet de lucht in, klaar om te slaan. Het bestreden teken is een gecombineerd woord- /beeldmerk, bestaande uit een rechthoek met in het

midden twee strepen. Centraal in het beeldmerk staat een afbeelding van een polospeler op een paard in actie, het paard en de polospeler rijden in de rechter richting en de polospeler heft de mallet de lucht in, eveneens klaar om te slaan. Onder de afbeelding van de polospeler staan de woorden POLO SPORT.

40. Het Bureau is van oordeel dat de polospeler op het paard een dominante plaats inneemt in het bestreden teken, deze staat immers centraal in de afbeelding. De strepen zullen opgevat worden als een versieringselement en de woorden als een verwijzing naar de polospeler en de sport die hij beoefent.

41. Beide polospelers vertonen de volgende gemeenschappelijke kenmerken: het betreft een polospeler, gezeten op een paard, het paard is in actie en de polospeler heft de mallet, die duidelijk zichtbaar is. Het visuele verschil zit hem in de richting waarop het paard gaat.

42. Deze verschillen zijn onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. De betrokken consument heeft vaak een onvolmaakte herinnering van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

43. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak overeenstemt.

Auditieve vergelijking

44. Auditief zal het ingeroepen recht in principe niet uitgesproken worden, aangezien het een zuiver beeldmerk betreft. Niet uit te sluiten valt echter dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar het beeld door gebruik te maken van de beschrijving in hun moedertaal van de beschrijving van het beeld, te weten polospeler (zie in deze zin GEA, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). Aan het bestreden teken zal men refereren door gebruik te maken van de woorden POLO SPORT.

45. Op auditief vlak is er sprake van een zekere mate overeenstemming tussen merk en teken, als men ervan uitgaat dat men aan het ingeroepen recht zal refereren door gebruik te maken van de woorden polo speler.

Begripsmatige vergelijking

46. Het ingeroepen recht is de afbeelding van een polospeler, in het bestreden teken neemt de polo speler een centrale plaats in in de totaalindruk en bovendien behelzen de woorelementen POLO SPORT, waardoor er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen beide.

Conclusie

47. Zowel visueel als begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen de totaalindruk van merk en teken, op auditief vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Vergelijking van de diensten

48. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

50. De warenlijsten van beide behandelde ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven, aangezien het identieke merken betreft.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Klasse 9 Verrekijkers, etuis voor brillen, knijpbrillen, etuis voor knijpbrillen, kettinkjes voor knijpbrillen, koorden voor knijpbrillen, kettinkjes voor lorgnetten, monturen voor lorgnetten, koorden voor lorgnetten, lorgnetten, etuis voor brillen, brilmonturen, brillenglazen, koorden voor zonnebrillen, zonnebrilmonturen, kettingen voor zonnebrillen en zonnebrillen.	
	KI 11 Verlichtingsapparaten, waaronder lampen.
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; handtassen, rugzakken, schooltassen, strandtassen, handkoffers, knapzakken, kampeertassen, peltierijen, halsbanden voor dieren, kleden voor dieren, dozen van leder of lederkarton, attachékoffers, portefeuilles, schoolpukkels en aktetassen, sleuteletuis (aardewerk), attachékoffers, ransels, kaartenhouders, kaartenetuis, sleuteletuis, lederen schouderriemen, nettassen, portefeuilles, beurzen, zakjes, tassen met draagbanden, boodschappentassen, kledingtassen, draagtassen, make-upkoffertjes, foedralen voor paraplu's en portefeuilles.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.

<p>Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, manden, flessen-, potten- en tijdschiftenrekken; klerenhangars en staande kapstokken; kledinghoezen (kleerkasten); kussens en hoofdkussens; wandplaten, juwelenkistjes, beeldjes en mandenmakerswaren, leunstoelen, wiegen, bedden, beddengoed, bedframes van hout, banken, veldslagrekken, stoelen, ladenkasten, kisten, staande kapstokken, kratten, dekstoelen, lessenaars, rijdende buffetten, divans, toilettafels, ligstoelen, ventilatoren voor persoonlijk gebruik, voetenbankjes, lijsten, meubelen, korven, hoedenstandaards, tijdschriftenrekken, paspoppen, matrassen (met veren), spiegels, spiegeltegels, krantenstandaards, voetstukken, schilderijlijsten, hoofdkussens, gedenkplaten, rotan, canapés, vitrines, buffetten, slaapzakken voor het kamperen, sofa's, beelden van hout, was, gips of plastic, beeldjes van hout, was, gips of plastic, zitkrukjes, tafels, serveerwagens voor thee, serveerkarretjes voor thee, dienbladen, paraplustandaards, klokkenspellen, kunstwerken van hout, gips of plastic.</p>	<p>KI 20 Meubels, waaronder fauteuils, banken, voetenbanken, eetkamertafelstoelen.</p>
<p>Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, niet-elektrisch (niet van edele metalen of hiermee bedekt), kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), tafelgerei van glas, porselein- en aardewerk, drinkgerei van glas en van plastic, mokken van keramiek, kommen, vaatwerk voor voedingsmiddelen en dranken, dienbladen, niet van edele metalen, uithangborden van porselein of glas; niet-elektrisch gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, spatels, vergieten,</p>	

<p>soep- en opscheplepels (voor keukengebruik), kommen, warmte-isolerende houders voor dranken, emulgeertoestellen, flesopeners, zeepdozen, broodmanden, parfumbranders, botervlootjes, taartvormen, kaasschotels en kaasstolpen, pannen, karaffen, frituurpannen; zeepdispensers; dozen voor de afgifte van papieren servetten, eierdopjes; fruitschalen; vruchtenpersen, vuilnisbakken, vormen voor ijsblokjes, ketels, keukenmixers, broodtrommeltjes, handmixers voor cocktails, menglepels, servetringen, niet van edele metalen, bakpannen, zoutvaatjes, cocktailshakers, stoofpannen, suikerpotten, theeëieren, niet van edele metalen, tandenstokers; kammen en sponzen, haarkammen, sponzen voor huishoudelijk gebruik; borstels, cosmetische borstels, nagelborstels; materialen voor de borstelfabricage, staalwol voor reiniging; drinkglaswerk, huishoudkloppers (gardes, niet- elektrisch), keramiek, glaswerk, porselein, aardewerk, parfumverstuivers en -vernevelaars en vazen, bierpullen, flesopeners, broodtrommels, broodplanken, schoenborstels, botervlootjes, kandelaars, kaarsendovers, bobèches, kaarsenhouders, roerstaafjes voor cocktails, koffieserviezen, koffiepotten, etuis voor kammen, kammen, koekjestrømmels, pannen, kookgerei, kurkentrekkers, serviesgoed, kopjes, karaffen, schotels, veldflessen, drinkglazen, eierdopjes, beeldjes, fruitschalen, glazen schalen, glaswerk, drinkbekers, koelemmers, drinkkruiken, ketels, likeurstellen, pannen, pepermolens, parfumverstuivers, parfumvernevelaars, kannen, porselein, potten, ringen voor pluimvee, slaschalen, zoutvaatjes, steelpannen, scheerkwasten, zeepdozen, zeephouders, soepterrines, beelden van porselein, terracotta of glas, beeldjes van porselein, terracotta of glas, suikerpotten, borden, tafelserviezen, drinkkannen, theepotten, toiletborstels, toiletnecessaires, toiletgerei, tandenborstels, tandenstokers, bakken, urnen, huishoudelijk gerei, vazen.</p>	
--	--

	KI 22 Ruwe vezelige textielmaterialen.
	KI 23 Garen en draden voor textielgebruik.
Klasse 24 Weefsels voor textiele doeleinden; dekens en tafellakens, badlinnen, huishoudlinnengoed, gordijnen, bedlinnen, donsdekens, reisdekens, stukgoederen van textiel voor vervaardiging van de voornoemde goederen, beddendekens, beddengoed, bedovertrekken, bedspreien, onderzetters, donzen dekbedden, gezichtdoekjes, hoezen voor meubelen, vlaggen, zakdoeken, linnen, matrasbeschermers, kussenhoezen, kussenslopen, placemats, (textiel), dekbedden, vingerdoekjes (textiel), tafelkleden, tafellinnen, tafelservetten, tafelmatjes, tafellopers, handdoeken, reisdekens, meubelstoffen (weefsels) en behang.	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen zoals keukentextiel, badtextiel, woningtextiel, dekbedovertrekken en textieltassen; (sier)kussenovertrekken, badhanddoeken.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; onderkleding; schoenen; kledingstukken voor heren, dames, kinderen en peuters, spijkerbroeken, sportpantalons, broeken (lang), rokken, korte broeken, hemden, kragen, jerseys, T-shirts, truien, vesten, blouses, jurken, chemisettes, nachtkleding, lange japonnen, warming-uppakken, sweatshirts, regenkleding, truien, halsdoeken, hoeden, petten, wanten, sneeuwpakken, ceintuurs, blouses, zwemkleding, speelkleding, slabbetjes, kousen, sokken, waterdichte kleding, onderkleding;schoeisel voor heren, dames, kinderen en peuters, schoenen, gymschoenen, sandalen, pantoffels, laarzen;hoofddeksels voor heren, dames, kinderen en peuters, hoeden, hoofdbanden, oorwarmers, petten, truien, hemden, waaronder gebreide hemden, nette hemden, sporthemden, sweatshirts en T-shirts;jasjes, dassen, kostuums, badpakken, ceintuurs, rokken, jurken, mantels, hoeden, petten, smokings, onderbroeken, topjes, vesten, breigoederen, halsdoeken, pyjama's, onderkleding, kilts, knaldempers, omslagdoeken;schoeisel, schoenen, laarzen, pantoffels en sportschoenen;blazers, hoofdbanden, polsbanden, coveralls, overalls, trainingsbroeken en nachtkleding.	KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels.

	KI 27 Behangpapier; badmatten.
--	--------------------------------

Klasse 2

51. *Verven, vernissen, lakken; kleurstoffen; beitsen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars* zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan behang en gordijnen in klasse 24 van opposant. Het gaat in beide gevallen immers om decoratiemiddelen waarmee een interieur aangekleed wordt. *Roestwerende middelen; houtconserveringsmiddelen en natuurlijke harsen als grondstof* zijn naar oordeel van het Bureau daarentegen zo specifiek dat deze niet soortgelijk zijn aan enig waar of dienst van opposant. Het betreft namelijk geen decoratiemiddelen om een interieur sfeer en stijl te geven, maar om middelen die bedoeld zijn als toepassing om bijvoorbeeld meubelen of delen van gebouwen, zoals kozijnen of balken, te behouden.

Klasse 11

52. *Verlichtingsapparaten, waaronder lampen* zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de waren in klasse 20 van opposant. Opposant geniet in klasse 20 namelijk bescherming voor de meest uiteenlopende meubelstukken en waren om een huis in te richten en een inrichting is uiteraard niet compleet zonder de kroon op het werk; een goede verlichting.

Klasse 18

53. De waren in klasse 18 van verweerder komen expressis verbis voor in de warenlijst van opposant en zijn daarmee identiek.

Klasse 20

54. De meubels, waaronder fauteuils, banken, voetenbanken, eetkamertafelstoelen zijn identiek aan het genus meubelen in klasse 20 van opposant.

Klasse 22 en 23

55. De ruwe vezelige textielmaterialen zijn soortgelijk aan de weefsels voor textiele doeleinden in klasse 24 van opposant. Het garen en de draden voor textielgebruik zijn eveneens soortgelijk aan de weefsels voor textiele doeleinden, er bestaan immers nog steeds winkels waar men stoffen, garens, wol, knopen en allerlei benodigdheden voor het maken van bijvoorbeeld kleding kan kopen.

Klasse 24

56. De waren in klasse 24 van verweerder vallen onder de algemene noemer weefsels voor textiele doeleinden waar opposant bescherming voor geniet en deze zijn derhalve identiek.

Klasse 25

57. De waren in klasse 25 van verweerder komen expressis verbis voor in de waren van opposant en zijn daarmee identiek.

Klasse 27

58. Het behangpapier van verweerder is identiek aan het behang in klasse 24 van opposant en de badmatten zijn identiek aan de algemene noemer weefsels voor textiele doeleinden in klasse 24 van opposant.

59. De waren van verweerder zijn deels identiek dan wel soortgelijk aan de waren van opposant en deels niet soortgelijk.

A.2 Gebruiksbewijzen

60. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

61. Aangezien geen van de waren of diensten van de gebruiksplichtige ingeroepen rechten soortgelijk zijn aan de waar "*Roestwerende middelen; houtconserveringsmiddelen en natuurlijke harsen als grondstof*", zal het Bureau, om proceseconomische redenen, de gebruiksbewijzen niet behandelen. Immers zelfs al zou gebruik worden aangenomen voor alle waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten ingeschreven zijn, dan nog zou er geen sprake kunnen zijn van soortgelijkheid. Gebruiksbewijzen kunnen immers alleen als effect hebben dat de warenlijst wordt beperkt en niet dat deze wordt verruimd.

A.3 Overige relevante factoren

62. Aangezien de behandelde ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig zijn, doen de opmerkingen van verweerder terzake het gebruik van de woordmerken en de beeldmerken van opposant niet terzake (zie overweging 27). Het Bureau baseert zich bij de beoordeling van onderhavige oppositie op de merken en de waren waarvoor de inschrijving is gebeurd.

63. Hetzelfde geldt voor het werkelijke gebruik door verweerder van het bestreden teken met toevoeging van het label met daarop de merknaam PIXOTE. Het Bureau dient de oppositie te beoordelen op basis van de registergegevens en in het bestreden teken is geenszins sprake van het woordelement PIXOTE.

64. Verweerder merkt in eerste instantie op dat hij zijn merk al jarenlang, te weten vanaf 2000, op de door hem verkochte kussens en op de website gebruikt. Het werd meerdere malen gedeponneerd, eerst in zwart/wit en de oudste depotdatum dateert van 15 december 2004. Gedurende de hele periode van het gebruik heeft verweerder niets gemerkt van eventuele verwarring bij de consument. Het Bureau merkt op dat dit niet terzake doet in onderhavige oppositie, aangezien het opposant vrij staat om tegen een depot oppositie in te stellen als dit depot gepubliceerd is voor oppositiedoeleinden. Bovendien hoeft daadwerkelijke verwarring in het kader van een oppositie ook niet aangetoond te worden, maar is het bestaan van gevaar voor verwarring voldoende.

65. Het feit dat er meerdere bedrijven zijn die een beeldmerk gedeponneerd hebben met een polospeler te paard doet niet terzake, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken spelen bij deze beoordeling geen rol.

66. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren of diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

67. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

68. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Uit de gehanteerde dienstenlijst kan niet afgeleid worden dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau, waardoor uitgegaan dient te worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

69. 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, reeds geciteerd).

70. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor het is ingeschreven. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet tengevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

71. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze bepalingen zijn overigens imperatief geformuleerd, zodat kostenverwijzing plaatsvindt ongeacht of partijen daarom verzocht hebben.

B. Conclusie

72. Zowel visueel als begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen de totaalindruk van merk en teken, op auditief vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. De waren zijn deels niet soortgelijk en deels identiek dan wel soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die identiek dan wel soortgelijk zijn, afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

73. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

74. Oppositie met nummer 2000040 gedeeltelijk gegrond is.

75. Benelux spoedinschrijving 759109 gehandhaafd blijft voor de waren die niet soortgelijk zijn, te weten:

Klasse 2 Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; natuurlijke harsen als grondstof.

76. Benelux spoedinschrijving 759109 doorgehaald wordt voor de waren die identiek dan wel soortgelijk zijn, te weten:

Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; kleurstoffen; beitsen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 11 Alle waren

Klasse 18 Alle waren

Klasse 20 Alle waren

Klasse 22 Alle waren

Klasse 23 Alle waren

Klasse 24 Alle waren

Klasse 25 Alle waren

Klasse 27 Alle waren

77. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 29 september 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys