



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 25 juni 2008  
N° 2000301

- Opposant:** **CHANEL, société par actions simplifiée**  
135, avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine,  
Frankrijk.
- Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**  
Parc Scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 7  
1348 Louvain-La-Neuve,  
België.
- Ingeroepen merk:** CRISTALLE (Internationale inschrijving 423852)
- tegen*
- Verweerder:** **BRANTANO NEDERLAND B.V.**  
Spoorlaan 438  
5038 CH Tilburg,  
Nederland.
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen,  
België.
- Betwiste merk:** CRISTALLE (Benelux depot 1106214)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 8 maart 2006 heeft verweerder voor waren in klasse 25 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk CRISTALLE. Deze merkaanvraag is onder nummer 1106214 in behandeling genomen en werd op 23 maart 2006 gepubliceerd.
2. Op 16 mei 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere internationale woordmerk CRISTALLE (inschrijvingsnummer 423852) ingediend op 8 juli 1976 voor waren in klasse 3.
3. De opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren 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")<sup>1</sup>.
6. De proceduretaal is het Nederlands, de argumenten werden in het Engels uitgewisseld.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 18 mei 2006 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. Partijen hebben verscheidene keren gedurende de "cooling-off" op gezamenlijk verzoek verzocht de procedure op te schorten.
9. Op 10 januari 2007 verzocht verweerder zijn depot te beperken tot de waar "schoeisel". Deze warenbeperking werd aan partijen op 18 januari 2007 medegedeeld.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 januari 2007. Het Bureau heeft op 23 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 23 maart 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
11. Op 23 maart 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 14 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn van twee maanden is gegeven om hierop te reageren en om eventueel gebruiksbewijzen te vragen.

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), welke vervangen is door het BVIE. De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

12. Op 9 juli 2007 heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen. Het Bureau heeft op 20 juli 2007 dit verzoek om gebruiksbewijzen aan opposant gestuurd, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 september 2007 werd gegeven om de gevraagde bewijzen in te dienen.

13. Opposant liet op 11 september 2007 weten geen verdere stukken in te dienen dan degene die reeds samen met de argumenten waren opgestuurd. Gezien deze per vergissing niet samen met de argumenten werden doorgestuurd, heeft het Bureau op 20 september 2007 alsnog deze gebruiksbewijzen aan verweerder gestuurd, met de mogelijkheid om hierop te reageren tot en met 20 november 2007.

14. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de ingediende gebruiksbewijzen.

15. Gezien verweerder in het kader van de oppositieprocedure gereageerd heeft en de andere opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen, gaat het Bureau over tot het nemen van een beslissing.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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.

18. Opposant stelt dat de tekens identiek zijn. Bovendien is het een uitgevonden woord, waardoor het in relatie tot de aangeduide waren een hoog onderscheidend vermogen heeft en is het een bekend parfum van het modehuis Chanel.

19. Gezien de tekens identiek zijn en er sprake is van een hoog onderscheidend vermogen, meent opposant dat het merk van verweerder ook geweigerd moet worden als er sprake is van niet erg soortgelijke waren.

20. Parfum is volgens opposant, net als handtassen, kleding, brillen en schoenen, één van de elementen van een zogenaamde "total look". Verder is het gebruikelijk geworden dat modehuizen (zowel couture, als prêt-à-porter) complete collecties van kleding en accessoires verkopen, waaronder parfum en schoenen. Beide waren worden zowel apart in gespecialiseerde winkels, als samen in merkenboetieks verkocht.

21. Opposant meent dan ook dat het publiek de beide waren dezelfde oorsprong zal toedichten en er dus sprake is van soortgelijkheid en gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de merkaanvraag van verweerder te verwerpen.

22. Verweerder heeft enkel om bewijzen van gebruik gevraagd.

### III. BESLISSING

#### A. Gebruiksbewijzen

23. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen. Opposant heeft binnen de daartoe verleende termijn stukken ingediend waaruit het gebruik moet blijken. Verweerder heeft naar aanleiding van de doorzending door het Bureau van deze stukken niet meer gereageerd.

24. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen, nu verweerder niet heeft gereageerd. Op grond van regel 1.29, lid 4 van het Uitvoeringsreglement kan de verweerder "zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen". In regel 1.25, sub d wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet meer gereageerd heeft, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

#### B. Verwarringsgevaar

25. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

26. 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"*.

27. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### B.1. Vergelijking van de tekens

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

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

29. Beide tekens zijn identieke woordmerken.

## B.2. Vergelijking van de waren en diensten

30. 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).

31. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.  KI 3 Parfumerieën, schoonheidsmiddelen, zepen, schmink, etherische olieën, cosmetische middelen, tandpasta.	KI 25 Schoeisel.
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

32. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in de zaak TOSCA BLU dat vaststaat dat parfumerieartikelen en de lederwaren uit klasse 18 en de kledingstukken uit klasse 25 in se niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Deze waren verschillen immers duidelijk zowel naar aard als naar bestemming en gebruik. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn. Hoewel niet valt uit te sluiten dat in de modesector en de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren kan ontstaan, kan een dergelijke esthetische complementariteit slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak. Bovendien is vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht (zie GEA, TOSCA BLU, T-150/04, 11 juli 2007).

33. Niettegenstaande het argument van opposant betreffende de zogenaamde "*total look*", kan niet worden vastgesteld dat de waren in klasse 25 van het bestreden teken onontbeerlijk of belangrijk zijn voor het gebruik van de door het ingeroepen recht aangeduide waren in klasse 3 en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken. Het Bureau is dan ook van mening dat er in casu geen sprake is van esthetische complementariteit, noch soortgelijkheid.

34. Daarenboven is het argument van opposant dat het niet ongebruikelijk is dat modehuizen een heel gamma kledingproducten en accessoires op de markt brengen (zie supra, 20) in onderhavig geval niet aan de orde. Het ingeroepen recht is enkel ingeschreven voor waren in klasse 3 en het bestreden teken betreft na de warenbeperking enkel nog een merkaanvraag voor schoeisel. Het is niet aangetoond dat het op de markt gebruikelijk is dat parfummerken ook schoeisel op de markt brengen.

#### **C. Conclusie**

35. De tekens zijn identiek. De waren zijn echter niet soortgelijk, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

#### **IV BESLUIT**

36. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

37. Oppositie met nummer 2000301 niet gegrond is.

38. De Benelux merkaanvraag met nummer 1106214 ingeschreven wordt.

39. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 juni 2008

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne