



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 1 april 2008
N° 2000339

Opposant: **FALKE KGaA**
Oststrasse 5
57392 Schmallenberg
Duitsland

Gemachtigde: **Muller & Eilbracht B.V.**
Postbus 1080
2260 BB Leidschendam
Nederland

Ingeroepen merk: FALKE (Internationale inschrijving 381077)

tegen

Verweerder: **Top Brands Holding B.V.**
Tolweg 6
3741 LK Baarn
Nederland

Gemachtigde: **Shield Mark B.V.**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland


Betwiste merk:



(Benelux inschrijving 794358)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 maart 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk  voor waren in klasse 25. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht hij om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 794358 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2006.

2. Op 31 mei 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere internationale woordmerk FALKE (inschrijvingsnummer 381077) ingediend op 29 juli 1971 voor waren in klasse 25.

3. Bij het instellen van de oppositie was de opposant FALKE KG. Uit het internationale register blijkt dat de nieuwe houder FALKE KGaA is. Op 24 april 2007 informeerde de gemachtigde van opposant het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") van deze wijziging van rechtsvorm. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe houder niet in de plaats zou komen van de eerdere houder, vervangt de nieuwe houder de eerdere houder als opposant.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedinschrijving 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")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 7 juni 2006 verstuurde het Bureau de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Partijen hebben gezamenlijk verzocht de cooling-off te verlengen. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 februari 2007. Het Bureau heeft op 14 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 14 april 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 11 april 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 20 april 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 juni 2007 is gegeven om hierop te reageren.

¹ 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.

10. Op 4 mei 2007 heeft de verweerder de opposant gevraagd om bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek overgemaakt aan de opposant op 24 mei, waarbij een termijn tot en met 24 juli 2007 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op respectievelijk 23 en 24 juli 2007 heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze stukken zijn op 14 augustus door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft hierop op 12 oktober gereageerd. Deze reactie is op 24 oktober 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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.

16. Opposant voert aan dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmen, omdat het wordelement vaak een grotere impact heeft bij samengestelde tekens en beide tekens één woord bevatten dat met dezelfde lettergreep FAL begint. Het figuratieve element versterkt volgens opposant alleen maar de gelijkenis tussen de twee merken.

17. Vanuit fonetisch oogpunt beginnen beide tekens met f-a-l-k en bestaan ze uit twee lettergrepen, waarvan de eerste identiek is en de tweede met dezelfde klank begint. Volgens opposant zit het oudere merk fonetisch volledig vervat in het jongere merk, waardoor de tekens op dit vlak eveneens overeenstemmen.

18. Verder stelt opposant dat de betrokken tekens begripsmatig identiek zijn. Immers, is het oudere merk FALKE het Duitse woord voor valk en het jongere merk FALCON het Engelse woord voor valk.

19. Voor wat betreft de waren is opposant van mening dat de waren van het oudere merk *expressis verbis* onder de waren kledingstukken vallen van het geopponeerde merk en derhalve identiek zijn. Hoofddeksels kunnen volgens opposant beschouwd worden als complementair en soortgelijk. Opposant voegt hieraan toe dat alle waren kunnen gemaakt worden door dezelfde producent en via dezelfde distributiekanaalen worden verhandeld.

20. Volgens opposant is er dan ook sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen en de registratie van het bestreden merk alsnog te weigeren.

21. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop hij zijn oppositie baseert.
22. In antwoord hierop dient opposant gebruiksbewijzen in.
23. Verweerder voert aan dat hij naast de betwiste spoedinschrijving houder c.q. licentiehouder is van andere Benelux-merkregistraties waarin het element FALCON dan wel het figuratieve element in voorkomt. Bovendien stelt verweerder dat het merk FALCON reeds sinds 1929 bestaat en uitgegroeid is van een vermaard regenjassenhuis tot een bekende naam op het gebied van all-weather sport- en vrijetijdskleding in de Benelux. Als resultaat van diverse marketing-, promotie- en advertentie-inspanningen zijn, volgens verweerder, deze merken onderscheidend geworden en aan te merken als bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.
24. Aangezien de opposant zich in zijn argumentatie enkel richt op het woordelement en niet op de kop van de valk, noch de vormgeving van de letters, meent verweerder dat dit genoegzaam duidelijk maakt dat er geen rechtsgrond bestaat voor deze oppositie en er sprake is van misbruik van (oppositie)recht.
25. Bovendien stelt verweerder dat hij over de oudste merkregistratie in de Benelux beschikt, te weten Benelux inschrijving 43303. Zelfs indien dit niet het geval zou zijn, dan is er volgens verweerder sprake van een gedogen van opposant in de zin van artikel 2.28 BVIE. Het merk waartegen oppositie wordt gevoerd is niet meer dan een restyling van de oudere Benelux merkregistratie van 3 juli 2003. Aangezien het woordelement FALCON reeds voorkomt in merkregistraties uit 1971 en 1990 is het volgens verweerder onbegrijpelijk op welke gronden opposant bezwaar meent te hebben tegen onderhavige merkregistratie.
26. Verweerder is verder van mening dat opposant het merk FALKE in de Benelux in de periode vóór 2006 louter en alleen heeft gebruikt voor sokken en onderkleding en dat partijen tot die tijd jarenlang naast elkaar hebben bestaan. Pas in 2006 zou opposant ook all-weather sport- en vrijetijdskleding in de Benelux verhandelen. Indien er al sprake zou zijn van gevaar voor verwarring, is het volgens verweerder opposant die dit heeft veroorzaakt.
27. Verweerder meent op grond van het bovenstaande niet meer in te moeten gaan op de stellingen met betrekking tot gevaar voor verwarring, maar merkt niettemin op dat opposant deze niet heeft onderbouwd met bewijzen uit de praktijk.
28. Verweerder verzoekt de oppositie geheel af te wijzen en de registratie van het desbetreffende merk in stand te houden c.q. alsnog toe te staan.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

29. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten 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 oppositie wordt ingesteld.

30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

31. De betwiste spoedinschrijving werd gepubliceerd op 2 maart 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 2 maart 2001 tot en met 2 maart 2006.

Beoordeling

32. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in klasse 25 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

33. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Omzet-/verkoopcijfers van FALKE producten in de Benelux;
- Voorbeelden van FALKE reclame en advertenties;
- Falke catalogi;
- Rekeningen ten name van verschillende Belgische, Luxemburgse en Nederlandse afnemers;
- Overige documenten.

Omzet-/verkoopcijfers

34. Om de omzet van het merk FALKE in de Benelux aan te tonen, wordt een 60-pagina's tellend overzicht van verkochte hoeveelheden producten (onder vermelding van het artikelnummer zoals vermeld in de catalogi) voor de periode 2002-2006 overgelegd, alsook een genotariseerde verklaring van de gemachtigde.

35. Het overzicht van de verkochte hoeveelheden toont geen details. Enkel de totalen per categorie (kinderen, heren, dames, sport en accessoires) zijn zichtbaar. Ter ondersteuning van de gegevens met betrekking tot de verkochte hoeveelheden, wordt eveneens een genotariseerde verklaring van de gemachtigde van opposant ingediend met betrekking tot omzetcijfers in de Benelux over de periode 2002-2006. Hieruit dient te blijken dat, voor alle FALKE-producten samen, de omzet jaarlijks meer dan twaalf miljoen euro bedraagt.

Reclame en advertenties

36. Opposant heeft voor wat betreft de relevante periode, voornamelijk kopiën van reclame- en advertentiecampagnes uit Nederlandse en Belgische (Nederlandstalige en Franstalige) tijdschriften en kranten ingediend die betrekking hebben op sokken, panties, ondergoed, arm- en beenwarmers, sportkleding, truien en geborduurde topjes.

Catalogi

37. Teneinde het gebruik verder te onderbouwen worden eveneens heren-, dames en kindercatalogi – opgesteld in het Duits, Engels en Frans – voor de jaartallen 2002/2003, 2003, 2004, 2004/2005, 2005 ingediend, alsook catalogi van de zogenaamde “Falke Ergonomic Sport System”-lijn voor de jaartallen 2004 tot en met 2006 (onder andere ook opgesteld in het Nederlands) meegestuurd. Deze catalogi hebben voornamelijk betrekking op sokken, kousen en ondergoed.

38. Hierbij wordt ook een verklaring van een controller bij Falke Nederland B.V. gevoegd, waaruit blijkt dat Falke Nederland B.V. de door het moederbedrijf Falke KGaA geproduceerde goederen met toestemming van deze laatste onder het merk FALKE op de markt brengt en ten behoeve van de verkoop de drietalige (internationale) catalogi ook in Nederland onder potentiële afnemers worden verspreid.

Rekeningen

39. Voor de drie Benelux-landen legt opposant rekeningen over. Wat betreft Luxemburg (één afnemer) en België (drie afnemers) gaat het om facturen uit 2004 en 2005. Met betrekking tot Nederland gaat het om facturen aan achttien afnemers voor de periode 2001 tot en met 2006.

40. Verder dient opposant eveneens facturen van 2002 - gericht aan Falke Nederland B.V. - in ter onderbouwing van gemaakte reclamekosten in Nederland.

Overige documenten

41. Als overige documenten dient opposant nog enkele etiketten en prijslijsten in, alsook een artikel over Falke sokken gedateerd 30 juni 2007 uit Volkskrant Magazine.

Conclusie

42. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 43). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 37; GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

43. Het Bureau is van mening dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de periode 2 maart 2001 tot en met 2 maart 2006 aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (Vitafruit T-203/02 GEA 8 juli 2003, overweging 53). Zo tonen de etiketten bijvoorbeeld aan dat het merk normaal in de markt wordt gezet en gebruikt.

44. Het bewijs van gebruik toont voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren probeert te vinden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.

45. Hoewel er uit de stukken een duidelijk overzicht blijkt betreffende gebruik voor sokken en ondergoed, meent het Bureau dat opposant toch voldoende bewijs van gebruik heeft overgelegd om aannemelijk te maken dat het woordmerk FALKE in de relevante periode gebruikt is voor de waren waar het voor gedeponereerd werd.

A.2. Verwarringsgevaar

46. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant 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.

47. 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.”*

48. 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).

Vergelijking van de waren

49. 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).

50. 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 25 Bonnerie, articles d'habillement, articles d'habillement tricotés et tissés à mailles, linge de corps, cravates, gants. KI 25 Breigoederen, kledingstukken, geweven en gebreide kledingstukken, onderkleding, dassen en handschoenen.	KI 25 Kledingstukken en hoofddeksels.
<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>	

51. De waren *kledingstukken* komen expressis verbis voor in de warenlijst van zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken.

52. Hoofddeksels kunnen eveneens als kledingstukken beschouwd worden, of op zijn minst als soortgelijk worden beschouwd. Naast de gespecialiseerde winkels, zijn hoofddeksels immers ook in de zaken waar andere kledingstukken worden verkocht te vinden. Zoals het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde, moet bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, *“rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 [...] Deze eventuele coördinatie hangt af van de betrokken consument, het soort activiteit waarvoor deze uitstraling wordt gevormd (met name werk, sport of vrije tijd) of de marketinginspanningen van de marktdeelnemers in de sector. Dat deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, draagt bovendien ertoe bij dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en versterkt de indruk dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming”* (GEA, Piranha, T 443/05, 11 juli 2007).

53. Het Bureau is van oordeel dat de waren deels identiek, deels soortgelijk zijn.

Vergelijking van de tekens


54. 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).

55. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij

onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

56. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan 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).

57. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FALKE	

Visuele vergelijking

58. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van vijf letters, FALKE.

59. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een wordelement van zes letters, FALCON, geschreven in een vet en schuingedrukt lettertype, gevolgd door een naar rechts gerichte gestileerde kop van een vogel.

60. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Bovendien staat het figuratieve element achteraan het teken en is het beeldelement louter de gestileerde weergave van het wordelement.

61. De eerste drie letters van beide tekens zijn identiek en staan op dezelfde positie. Overeenkomstig hetgeen het Gerecht van Eerste Aanleg in zijn arrest MUNDICOR heeft beslist, zal de consument normaal meer belang hechten aan het eerste deel van woorden (zie GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De laatste letters verschillen volledig.

62. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit visueel beperkt overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

63. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds aangegeven, bestaat het ingeroepen recht uit vijf letters, terwijl het wordelement van het bestreden teken zes letters omvat.

64. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep [FAL] is identiek. De tweede lettergreep [KE] en [CON] begint met dezelfde "k"-klank, maar eindigt licht verschillend. De overeenstemmingen zijn in casu groter dan de verschillen, waardoor de totaalindruk is dat de tekens overeenstemmen

65. Het Bureau is van oordeel dat op auditief vlak de tekens overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

66. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken hebben, respectievelijk in het Duits en het Engels, de betekenis "valk", te weten een specifieke roofvogel.

67. Het deel van het Benelux publiek dat onder andere als moedertaal Duits heeft (de Belgische Oostkantons en het Groot-Hertogdom Luxemburg), zal de betekenis van het ingeroepen merk perfect begrijpen. Dit deel van het Benelux publiek spreekt ook Frans, waardoor zij de betekenis van het bestreden teken naar alle waarschijnlijkheid zal vatten, aangezien het dicht aanleunt bij de Franse vertaling "faucon".

68. Dit geldt trouwens ook voor de personen die het Engelse woord „falcon” niet onmiddellijk kunnen thuisbrengen, maar de betekenis ervan zullen begrijpen bij het zien van het beeld van de kop van de roofvogel (een valk) die wordt afgebeeld in het bestreden teken (zie in deze zin ook GEA, HAI, T-33/03, 9 maart 2005).

69. Hoewel geen van beide tekens een vaststaande betekenis in het Frans of het Nederlands heeft, leunen zij niettemin dermate sterk aan bij de Nederlandstalige en Franstalige vertaling van deze woorden, namelijk "valk" en "faucon", dat een groot deel van het relevante publiek de identieke begripsmatige betekenis van beide tekens zal begrijpen.

70. Gezien het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat op begripsmatig vlak de tekens overeenstemmen.

Conclusie

71. De tekens stemmen op visueel vlak in beperkte mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemming.

A.3. Overige relevante factoren

72. Indien opposant meent dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar, conform artikel 2.14, lid 1, sub a jo 2.3, sub a en b BVIE, dan staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen. Het Bureau zal dan oordelen over de gegrondheid van de oppositie. Van een zogenaamd misbruik van (oppositie)recht, waarnaar verweerder verwijst (zie supra, 24) is in dit kader geen ruimte.

73. Voor wat betreft het beroep van de verweerder op oudere merkrechten, merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die

onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR). Het feit dat verweerder beschikt over al dan niet (algemeen) bekende oudere merkrechten doet dan ook niet af aan de mogelijkheid van opposant om bezwaar te maken tegen de inschrijving van onderhavig merk.

74. Het Bureau wenst er bovendien op te wijzen dat, in tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 27), de opposant geen bewijs dient te leveren dat er in de realiteit verwarring bestaat. Uit de formulering "... kan ontstaan" van artikel 2.3, sub b BVIE (en de ratio legis van deze bepaling, namelijk de bescherming van de oudere merkhouders) blijkt dat er nog geen sprake dient te zijn van reeds bestaande verwarring. Gevaar voor verwarring is het criterium dat voorzien is in het BVIE en op basis waarvan het Bureau dient te oordelen.

75. 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.

76. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval bestaat het in aanmerking komend publiek van de waren van opposant en verweerder uit personen die (sportieve) kleding kopen. De aandacht van het publiek zal dan ook niet hoger of lager liggen dan die van de gemiddelde consument.

77. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

B. Conclusie

78. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk. Op auditief en begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemming. De tekens stemmen visueel in beperkte mate overeen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar.

IV BESLUIT

79. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

80. Oppositie met nummer 2000339 gegrond is.

81. Benelux inschrijving 794358 voor alle waren doorgehaald wordt.

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

Den Haag, 1 april 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys