



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000573

van 19 juni 2009

Opposant: **LAZER BRAND SA**
Rue Auguste Levêque 37 A
1400 Nivelles
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers SA**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk: Benelux inschrijving 521333

LAZER

tegen

Verweerder: **Koninklijke Gazelle B.V.**
Wilhelminaweg 8
6951 BP Dieren
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1112525

LASER

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

1. Op 29 mei 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk LASER ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 12. Deze merkaanvraag is onder nummer 1112525 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juni 2006.
2. Op 30 augustus 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie was gebaseerd op twee oudere merken, maar bij indiening van de argumenten heeft opposant te kennen gegeven de oppositie te baseren op Benelux inschrijving 521333 van het woordmerk LAZER, ingediend op 25 september 1992 voor waren in de klassen 9, 25 en 28.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 9 en 28 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 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 5 september 2006.
8. Op herhaald gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure diverse keren opgeschort.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 12 november 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 12 januari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 10 januari 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 15 januari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 maart 2008 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 21 januari 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
12. Op 22 januari 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 22 maart 2008.

13. Op 13 maart 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 14 maart 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 14 mei 2008.

14. Op 9 mei 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 15 mei 2008.

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

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant acht het ingeroepen recht en het teken visueel zeer sterk gelijkend en fonetisch bijna identiek of minstens zeer sterk gelijkend. Op conceptueel vlak doet het merk en het teken denken aan hetzelfde begrip, namelijk lasertrade of lasertechniek. Dit komt, volgens opposant, aangezien het woord "lazer" geen specifieke betekenis heeft en de consument zal denken dat het een foutieve schrijfwijze betreft. Derhalve zijn de tekens conceptueel identiek, aldus opposant.

19. De waren "kinderfietsen" in klasse 12 van het aangevraagde teken zijn volgens opposant zonder twijfel complementair aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht, namelijk *veiligheidshelmen voor gebruikers van voertuigen met twee wielen of meer, zoals fietsen, motorfietsen*. Kinderfietsen worden immers gefabriceerd door dezelfde producenten en verdeeld via dezelfde distributienetwerken en verkocht in dezelfde winkels, zo stelt opposant. Bij de aanschaf van een (kinder)fiets zullen de ouders als consument steeds geneigd zijn een veiligheidshelm aan te schaffen, waardoor zij zullen vermoeden dat beide waren verkocht worden onder hetzelfde merk of althans onder de merken van eenzelfde titularis.

20. Bijgevolg verzoekt opposant het betwiste depot niet te aanvaarden voor inschrijving.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt vast dat alleen bewijs van gebruik is ingediend voor de waren *veiligheidshelmen voor gebruikers van voertuigen met twee wielen of meer, zoals fietsen, motorfietsen* in klasse 9.

22. Volgens verweerder zijn de tekens visueel niet identiek. Het verschil zit in de letter Z in het merk van opposant, welke letter blijkens de door opposant ingediende bewijzen van gebruik zeer geprononceerd pleegt te worden weergegeven, zodat verwarring wegens visuele gelijkenis in de praktijk niet waarschijnlijk geacht dient te worden, aldus verweerder.

23. De benaming LASER zal volgens verweerder door het merendeel van het in aanmerking komend publiek worden uitgesproken als een Engels woord, terwijl de benaming LAZER in de Benelux eerder als een Frans of Nederlands woord zal worden uitgesproken. De benamingen zijn derhalve in de praktijk auditief niet gelijkend, aldus verweerder.

24. De benaming LASER zal volgens verweerder als een Engelse term worden opgevat en het Engelse begrip "laser" staat voor *light amplification by stimulated emission of radiation*. De benaming LAZER heeft daarentegen geen betekenis en is volgens de door opposant overgelegde gegevens bedacht door een zekere heer Lacroix. Derhalve acht verweerder het merk en het teken begripsmatig niet overeenstemmend. Op grond hiervan meent verweerder dat de visuele en auditieve overeenstemming tussen het merk en het teken wordt geneutraliseerd.

25. Het feit dat bepaalde waren in dezelfde soort winkels verkrijgbaar zijn of complementair geacht dienen te worden, acht verweerder niet voldoende om tot soortgelijkheid te kunnen concluderen. Er zijn immers legio voorbeelden van waren die complementair zijn en/of via dezelfde afzetkanalen verkocht plagen te worden, maar waarvoor het in aanmerking komend publiek geen aanleiding heeft om te denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, aldus verweerder.

26. Gezien de zeer specifieke technische kennis die nodig is voor het vervaardigen van helmen, acht opposant het niet waarschijnlijk dat fabrikanten van deze helmen ook fietsen vervaardigen, of omgekeerd.

27. Verweerder stelt dat bij het in aanmerking komend publiek van kinderfietsen een hoger aandachtsniveau mag verondersteld worden. Door dit hogere aandachtsniveau zal het gevaar van feitelijke verwarring navenant kleiner zijn, aldus verweerder.

28. Op grond hiervan verzoekt verweerder de oppositie volledig af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

29. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 1 juni 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 1 juni 2001 tot 1 juni 2006.

30. Opposant dient als bewijzen van gebruik een aantal catalogi en foto's in van de waren die sinds 1980 onder de naam LAZER worden verkocht, namelijk fiets- en motorhelmen en accessoires. Tevens voegt opposant een lijst toe van verdelers van het merk in de Benelux. Ten slotte verwijst opposant naar

zijn website, die alle referenties bevat betreffende de geschiedenis, de gebruikte technologie, de producten, de sponsors en de verdelers van zijn waren.

31. Verweerder bevestigt in zijn reactie op de bewijzen van gebruik dat hij heeft vastgesteld dat bewijs van gebruik is ingediend voor de waren *veiligheidshelmen voor gebruikers van voertuigen met twee wielen of meer, zoals fietsen, motorfietsen* in klasse 9 (zie supra, 21). Daarmee is het normale gebruik van het ingeroepen recht voor die waren *in confesso*.

32. Voor de overige waren waarop de oppositie gebaseerd is, werd geen bewijs van gebruik ingediend. Bijgevolg zal de oppositie uitsluitend beoordeeld worden op basis van de waren *veiligheidshelmen voor gebruikers van voertuigen met twee wielen of meer, zoals fietsen, motorfietsen* in klasse 9, overeenkomstig regel 1.17.1 sub e van het Uitvoeringsreglement.

A.2. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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

36. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het

verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

37. 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LAZER	LASER

Visuele vergelijking

39. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit vijf letters, waarvan de eerste twee en de laatste twee identiek zijn. Alleen de middelste letter verschilt derhalve, namelijk de letter Z in het ingeroepen recht versus de letter S in het teken van verweerder. Dit enkele punt van verschil kan echter de globale visuele indruk van overeenstemming niet teniet doen.

40. In visueel opzicht zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Aangezien de letter S in het Nederlands en in het Frans in een open lettergreep stemhebbend uitgesproken wordt en dus klinkt als een Z, worden de tekens identiek of tenminste sterk overeenstemmend uitgesproken. Dit geldt ook indien men zou opteren voor de Engelse uitspraak.

42. De tekens zijn op auditief vlak identiek of minstens sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

43. LAZER kan het harsig sap uit het lazerkruid zijn. In informeel taalgebruik betekent het "lichaam". Geen van beide betekenissen kan echter bekend verondersteld worden bij het in aanmerking komend publiek. LASER is een in Scandinavië veel gebruikte eenmanszeilboot (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, veertiende druk). Daarnaast is LASER een Engels acroniem voor *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. Dit begrip is bekend in samenstellingen als laserprinter en laserstraal en het woord LASER wordt ook zelfstandig gebruikt. Ofschoon het woord LAZER geen vaststaande betekenis heeft, kan het in aanmerking komend publiek – in twijfel aangaande de exacte schrijfwijze – er wel de betekenis aan toedichten van het woord LASER. Zulks te meer gezien de identieke of minstens sterk overeenstemmende uitspraak van beide woorden.

44. De tekens zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Conclusie

45. Het merk en het teken zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief identiek of minstens sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn beide tekens overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

46. 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).

47. 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, in dit geval voorzover het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 9 Casques de protection pour usagers de véhicules à deux roues ou plus, tels que vélos, motos. <i>Kl 9 Veiligheidshelmen voor gebruikers van voertuigen met twee wielen of meer, zoals fietsen, motorfietsen.</i>	Kl 12 Kinderfietsen.
<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>	

49. De waren *veiligheidshelmen voor gebruikers van voertuigen met twee wielen of meer, zoals fietsen, motorfietsen* in klasse 9 van het ingeroepen recht zijn complementair aan de waren *kinderfietsen* in klasse 12 van het aangevraagde teken. Met name fietshelmen zullen overwegend samen met fietsen gebruikt worden. Omgekeerd bestaat er een tendens dat fietsen, en in het bijzonder kinderfietsen, meer en meer samen gebruikt worden met fietshelmen. Ten slotte geldt dat beide waren vaak via dezelfde distributiekanaal verkocht worden. Deze waren zijn dus soortgelijk.

Conclusie

50. De waren van het teken van verweerder zijn soortgelijk aan de waren van het merk van opposant.

A.3. Overige relevante factoren

51. 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.

52. 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). De waren in kwestie zijn kinderfietsen. Het betreft dus geen alledaagse aankoop, die vooraf zal gegaan worden door het nodige opzoekingswerk, waarbij veiligheid en comfort voorop zullen staan. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan gemiddeld zal zijn.

53. 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).

54. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken (zie punt 22), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

55. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

56. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. Gezien de sterke overeenstemming respectievelijk de identiteit van de tekens op visueel en auditief en begripsmatig vlak en ondanks het hogere aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming als opposant of aan opposant economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

57. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

58. Oppositie met nummer 2000573 gegrond is.
59. Benelux depot 1112525 niet wordt ingeschreven.
60. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 juni 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard