

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2000935
van 10 april 2009

Opposant: **LORMAR S.r.l.**
Via dell'Agricoltura 23
Capri, Modena
Italië

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Internationale inschrijving 655905

LORMAR

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 291005

LORMAR

tegen

Verweerder: **E.R.S. Impex B.V.**
Overschieseweg 54
3044 EG Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 809900

LIMAR

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

1. Op 20 oktober 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk LIMAR ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 25. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 809900 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 oktober 2006.

2. Op 21 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 655905 van het gecombineerd woord-/beeldmerk



ingediend op 30 april 1996 voor waren in klasse 25.

- Europese inschrijving 291005 van het gecombineerd woord-/beeldmerk



ingediend op 10 juni 1996 en ingeschreven op 8 april 1999 voor waren in klasse 25.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen 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 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 22 december 2006.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 februari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 28 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 28 april 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure voor de duur van vier maanden opgeschort.
10. Op 24 augustus 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 30 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 1 oktober 2007 heeft verweerder zijn reactie ingediend en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
12. Op 10 oktober 2007 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd aan opposant en hem verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellend tot en met 10 december 2007.
13. Op 10 december 2007 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 14 december 2007 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 14 februari 2008.
14. Op 13 februari 2008 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 18 februari 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 of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant acht de waren van zijn merken en het teken van verweerder identiek. Immers de algemene aanduiding "kledingstukken van iedere soort of materiaal" dekt alle door verweerder aangevraagde waren, namelijk "onderkleding, lingerie, nacht-, bad, en strandkleding". Met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar benadrukt opposant dat hij zijn merken in de praktijk gebruikt voor allerlei soorten lingerie en badkleding. Opposant verwijst daarbij naar zijn website en voegt ter illustratie een aantal pagina's daarvan bij. Aangezien opposant en verweerder beiden lingerie en badkleding verkopen, is volgens opposant sprake van identieke waren, met dezelfde gebruiksfunctie, die zullen worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen aan dezelfde doelgroep.
19. Visueel stemmen de merken en het teken sterk overeen, aldus opposant. Van de vijf letters van het teken van verweerder zijn er vier identiek aan de merken van opposant. Het enige verschil is de

letter l in het teken van verweerder, maar omdat die in het midden van het merk geconcentreerd is, valt dit verschil voor de consument nauwelijks op. De consument zal immers meer aandacht besteden aan de identieke elementen. De totaalindruk die het teken bij het relevante publiek oproept, zal derhalve door de identieke elementen (L aan het begin en MAR aan het einde) worden gedomineerd.

20. In fonetisch opzicht zijn de merken en het teken eveneens overeenstemmend, zo stelt opposant. De eerste en de drie laatste letters van merken en teken zijn identiek en worden dus op dezelfde wijze uitgesproken. Het middelste gedeelte zal gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen, zodat alleen de identieke elementen onthouden worden.

21. Op conceptueel vlak meent opposant geen vergelijking te kunnen maken, aangezien noch de merken noch het teken een specifieke betekenis hebben.

22. Met betrekking tot het verwarringsgevaar merkt opposant op dat er winkels zijn die gespecialiseerd zijn in lingerie en badkleding. In dergelijke winkels zullen de waren van verweerder naast de waren van opposant hangen, waardoor opposant de kans op verwarring bijzonder groot acht.

23. Op vraag van verweerder heeft opposant de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- twee catalogi van 2007, waarin de waren van opposant getoond worden;
- print-outs van de website van opposant;
- een brochure van lente-zomer 2006;
- een brochure getiteld "new winter colors";
- een brochure waarin wordt vermeld dat het merk al sinds 1971 gebruikt wordt;
- een aantal kopie-facturen, onder andere betrekking hebbend op de verkoop in België.

24. Op grond van al het voorgaande verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder merkt vooreerst op dat opposant in zijn argumenten het teken van verweerder niet correct heeft weergegeven. Verweerder heeft het teken namelijk als woordmerk aangevraagd en niet in een speciale schrijfwijze. Visueel stemt dit woordmerk op geen enkele wijze overeen met de figuratieve merken van opposant, aldus verweerder. Verweerder merkt daarbij nog op dat volgens de rechtspraak merken niet eerst in onderdelen uiteengerafeld mogen worden om vervolgens de delen met elkaar te vergelijken, zoals opposant doet.

26. Ook op fonetisch vlak zijn de merken en het teken niet overeenstemmend, aldus verweerder. In dat verband merkt hij op dat bij verbale merken of merken waarbij het woordelement dominant is, het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. In casu is verweerder van oordeel dat het eerste gedeelte van merken en teken duidelijk herinnerd zal worden en dat dit een belangrijke invloed zal hebben op de totaalindruk. Het eerste gedeelte maakt de klankinhoud anders, zo stelt verweerder.

27. Ook op begripsmatig vlak ziet verweerder geen overeenstemming tussen de merken en het teken, aangezien geen van beide een betekenis heeft.

28. Met betrekking tot het verwarringsgevaar stelt verweerder dat zijn waren alleen verkocht worden in eigen winkels. De kans dat de waren van opposant en de waren van verweerder in dezelfde winkels zullen worden verkocht is dan ook uitgesloten. Om die reden zal er onder het in aanmerking komend publiek geen sprake van verwarring zijn.

29. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik concludeert verweerder dan het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet voldoende bewezen is.

30. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen.


III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

31. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="911 1360 987 1388">LIMAR</p>

Visuele vergelijking

34. De ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit één woord van zes letters in een sierlijk lettertype. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk – zoals verweerder overigens terecht opmerkt (zie punt 25) - bestaande uit één woord van vijf letters.

35. 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. Dit is in onderhavig geval niet anders, aangezien het beeldelement enkel bestaat uit een specifieke opmaak van de letters. Deze opmaak zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering.

36. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit zal ook hier het geval zijn, te meer aangezien de eerste twee letters van de ingeroepen rechten een afwijkende opmaak hebben. De horizontale lijn van de letter L is als een sierlijke band gedrapeerd onder de letter O, die hierdoor kleiner is uitgevoerd dan de overige letters. Bovendien is ook inzake lettercombinatie de eerste lettergreep van de tekens verschillend. Ten slotte gaat het in beide gevallen om eerder korte tekens, zodat de verschillen eerder opvallen.

37. De tekens zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste de klemtoon heeft. De laatste lettergreep van de tekens wordt hetzelfde uitgesproken. Ook op auditief vlak geldt evenwel dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk. In dit geval wordt het eerste deel van het ingeroepen recht geheel anders uitgesproken dan dat van het aangevraagde teken. Niet alleen zijn de klanken geheel verschillend, maar in het ene geval gaat het om een gesloten lettergreep en in het andere geval om een open lettergreep, hetgeen een andere intonatie van het geheel teweegbrengt.

39. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat het begripsmatige aspect geen rol zal spelen bij de verdere beoordeling.

Conclusie

41. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak niet overeen. Op begripsmatig vlak heeft geen van beide tekens een betekenis, zodat dit aspect geen rol speelt bij de beoordeling.

A.2. Gebruiksbewijzen - vergelijking van de waren

42. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de beoordeling van de ingediende bewijzen van gebruik en de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook indien deze bewijzen slagen en ook al zouden de waren identiek zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

43. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Ingeroepen recht 1</u> CI 25 Articles de corseterie, articles d'habillement dans n'importe quel type de tissus ou matière, y compris les bottes, les chaussures et les pantoufles. <i>Korsetwaren, kledingstukken van ieder soort stof of materiaal, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.</i></p>	<p>KI 25 Onderkleding; lingerie; nacht-, bad- en strandkleding.</p>
<p><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></p>	
<p><u>Ingeroepen recht 2</u> KI 25 Korsetwaren, kledingstukken van iedere soort stof of materiaal, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.</p>	

A.3.. Overige relevante factoren

44. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement.

B. Conclusie

45. Gezien merk en teken noch visueel, noch auditief, noch begripsmatig overeenstemmen kan er geen gevaar voor verwarring bestaan. Om die reden heeft het Bureau de bewijzen van gebruik en de omstreden waren niet nader onderzocht.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

47. Oppositie met nummer 2000935 niet gegrond is.

48. Benelux spoedregistratie met nummer 809900 gehandhaafd blijft.

49. 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, 10 april 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard