



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2001202**  
**van 30 maart 2009**

**Opposant:** **DISTRIBUTION SHOE TRANSIT, S.L.**  
C/ Antonio Lopez, 67 1a despacho n° 20  
28019 Madrid  
Spanje

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick SA/NV**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving: 286732

***INTRUDER***

*tegen*

**Verweerder:** **Vereniging Intruder Owners Club Holland**  
Postbus 89  
6650 AB Druten  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** Depotnummer: 1123828



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 24 november 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord- beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 16, 21, 24, 25, 26 en 34. De aanvraag is onder nummer 1123828 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 13 december 2006.

2. Op 1 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze

**INTRUDER**

merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 286732

ingediend op 9 augustus 1996 en ingeschreven op 29 juni 2000 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 39.

3. Uit het Europese merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant is overgedragen aan DISTRIBUTION SHOE TRANSIT, S.L., deze overdracht is ingeschreven door het BHIM. Hiermee treedt DISTRIBUTION SHOE TRANSIT, S.L. in de rechten van Zafrilla S.L., de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 12 maart 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 mei 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 22 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 22 juli 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 18 juli 2007 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze argumenten zijn op 24 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 15 september 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 19 september 2007.

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

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

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

13. 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 opposant**

14. Opposant is van mening dat de waren uit klasse 25 ofwel identiek ofwel gelijksoortig zijn. Deze waren worden namelijk vaak aangeboden in dezelfde afdelingen van warenhuizen of in dezelfde verkooppunten en het relevante publiek van dergelijke waren is de gemiddelde consument, aldus opposant.

15. Het merk van opposant bestaat uit het woord INTRUDER, geschreven in vette, schuine blokletters. Het teken van verweerder bestaat volgens opposant uit het identieke woord INTRUDER, met daaronder het logo van een olifant op een motorfiets op een achtergrond van twee bierglazen en daaronder de woorden "OWNERS CLUB HOLLAND".

16. Volgens opposant bestaat er visuele overeenstemming, nu het oudere merk volledig is opgenomen in het jongere merk. INTRUDER is het dominerende bestanddeel van het jongere merk, het vormt het eerste woord van het teken en het is in het groot geschreven. Het kleinere onderschrift "owners club Holland" zal minder aandacht krijgen van de consument. Bovendien, stelt opposant, zal de consument meer aandacht besteden aan de wordelementen dan aan de beeldelementen. Voor wat betreft de auditieve overeenstemming is opposant van mening dat de consument zal refereren aan het teken van verweerder als INTRUDER, daarmee bestaat er tussen merk en teken auditief een sterke gelijkenis. Tenslotte stelt opposant dat er ook een mogelijke conceptuele gelijkenis tussen de merken bestaat, tenminste voor de consument die de betekenis van INTRUDER begrijpt, dit betekent namelijk indringer.

17. Opposant is van mening dat de totaalindruk van de tekens overeenstemmend is en dat de verschillen niet voldoende sterk zijn om tot een andere totaalindruk te komen. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het depot te weigeren voor de waren in klasse 25.

### **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder start met te stellen dat het depot waartegen de oppositie zich richt een vertraagde verlenging is van een depot dat geldig was ten tijde van het depot van opposant.

19. Verweerder voert aan dat de waren uit klasse 25 in het geheel niet in dezelfde afdelingen van warenhuizen of in dezelfde verkooppunten worden verkocht. De door de verweerder gevoerde artikelen worden uitsluitend door de Vereniging verkocht. Daarmee is het relevante publiek dat artikelen van verweerder aanschaft niet de gemiddelde consument, maar zijn het consumenten die in het bezit zijn van een motorrijwiel van het merk Suzuki Intruder. Kortom bij de verweerder is derhalve sprake van een specifieke doelgroep.

20. Verweerder licht toe dat in het logo waarin de olifant is opgenomen niet twee bierglazen te zien zijn, maar twee in lijn geplaatste cilinders. Het type motor Suzuki Intruder is namelijk een krachtige twee cilinder motorfiets en de kracht wordt weergegeven door de olifant, aldus verweerder.

21. Verweerder is van mening dat het dominante karakter van het identieke bestanddeel 'INTRUDER' niet of nauwelijks aanwezig is, het figuratieve element beslaat een aanmerkelijk groter deel van het logo dan de verbale elementen, daarbij komt ook nog eens het extra element "Owners Club Holland". Dit is in kleinere letters geschreven, anders zou het logo volgens verweerder niet in verhouding zijn. Auditief gezien is het woord INTRUDER volgens verweerder inderdaad identiek, verweerder is echter van mening dat opposant volledig voorbij gaat aan de extra woorden "Owners Club Holland", die de uitspraak verschillend maken. Begripsmatig stelt verweerder dat INTRUDER inderdaad indringer betekent, maar dat het ook de type aanduiding is voor een motorrijwiel van het merk Suzuki.

22. Voor wat betreft de totaalindruk van de merken is verweerder van mening dat het beeldmerk in zijn geheel wordt waargenomen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. De verweerder is dan ook van oordeel dat beide beeldmerken niet tot verwarring zullen leiden. Derhalve is er geen sprake van verwarringsgevaar. Daarnaast opereert opposant niet op de markt van verweerder. Verder dient mee gewogen te worden dat ten tijde van de inschrijving van het merk van opposant, het beeldmerk IOCH reeds meerdere jaren geregistreerd was. Op basis hiervan wordt door de verweerder gesteld dat beide beeldmerken gedurende een aantal jaren probleemloos naast elkaar hebben bestaan waarbij het beeldmerk van opposant en verweerder gelijktijdig waren gedeponerd.

23. De verweerder verzoekt het Bureau de Oppositie niet te aanvaarden en de inschrijving van het depot te honoreren voor de waren in de klasse 25.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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***

27. 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).

28. 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.

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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



#### *Visuele vergelijking*

31. Het merk van opposant is een gecombineerd woord- beeldmerk, bestaande uit het enkele woord INTRUDER in een schuingedrukt vet lettertype. Het merk van verweerder is een gecombineerd woord- beeldmerk, bestaande uit het woord INTRUDER in een flauwe ronding boven een afbeelding van een olifant met een helm op die op een motor rijdt. Achter de afbeelding van de olifant zijn twee grote cilinders te zien. Als onderschrift is "Owners Club Holland" opgenomen.

32. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het teken van verweerder, het element INTRUDER het dominerende element is. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, mede aangezien het dominerende woardelement boven het beeldelement staat. Het publiek zal aan het merk refereren door gebruik te maken van het woardelement. Het logo van de olifant op de motor zal meer worden opgevat als een versieringselement. Door de plaatsing centraal bovenaan in het beeld en door de grootte van de letters springt INTRUDER eruit en zal het duidelijkst beklijven in de herinnering van de consument.

33. "OWNERS CLUB HOLLAND" is in onderschrift is opgenomen en heeft bovendien voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux een betekenis, te weten de club van eigenaren in Nederland. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

34. Het dominerende element INTRUDER uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht, het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

35. De tekens zijn in visueel opzicht in de totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Op auditief vlak wordt het merk INTRUDER vooral vergeleken met het dominerende bestanddeel van het teken van verweerder, te weten INTRUDER. De overwegingen inzake de visuele vergelijking zijn in nog sterkere mate van toepassing op de auditieve vergelijking.

37. Het dominerende element INTRUDER uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht, het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

38. De tekens zijn in auditief opzicht in sterk overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

39. Het dominerende bestanddeel INTRUDER betekent indringer in het Engels. Voor zover het in aanmerking komend publiek deze betekenis kent, zijn merk en teken identiek. Indien het publiek deze betekenis niet zou herkennen, dan zou het merk en teken opvatten als een fantasienaam en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

40. Gezien bovenstaande zijn merk en teken begripsmatig sterk overeenstemmend ofwel is in voorkomend geval een begripsmatige vergelijking van merk en teken niet van toepassing.

*Conclusie*

41. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend begripsmatig sterk overeenstemmend ofwel in voorkomend geval is een begripsmatige vergelijking van merk en teken niet van toepassing.

**Vergelijking van de waren**

42. 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).

43. 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.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 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.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

45. De waren van verweerder in klasse 25 komen expressis verbis voor in klasse 25 van opposant, de waren zijn derhalve identiek.

**B. Overige relevante factoren**

46. 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.

47. 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 over een normaal onderscheidend vermogen en geniet dus geen ruimere bescherming. Opposant heeft ook niet de bekendheid van zijn merk op de markt ingeroepen of aangetoond.

48. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende kledingstukken of sportartikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

49. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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 consument zal met dergelijke waren in aanraking komen bij het winkelen, waarbij kledingstukken op elkaar liggen of naast elkaar hangen. De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zou afwijken van dat van de gemiddelde consument.

50. Met het argument van verweerder dat het in aanmerking komend publiek verschillend is, aangezien het in aanmerking komend publiek voor het merk van verweerder de eigenaren van een motor van het type Suzuki Intruder is, kan geen rekening worden gehouden nu het Bureau een beoordeling maakt van de waren zoals opgenomen in het register. Hieruit blijkt niet dat het in aanmerking komend publiek anders zou zijn.

51. Eveneens kan geen rekening worden gehouden met het argument van verweerder dat het depot waartegen de oppositie zich richt een vertraagde verlenging betreft van een eerder merk, aangezien de merken zoals in het register zijn opgenomen onderwerp van het geschil zijn.

### **C. Conclusie**

52. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend begripsmatig sterk overeenstemmend ofwel in voorkomend geval is een begripsmatige vergelijking van merk en teken niet van toepassing. De waren zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*



54. Oppositie met nummer 2001202 gegrond is.
55. Benelux depot met nummer 1123828 niet wordt ingeschreven.
56. 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, 30 maart 2009

Saskia Smits  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Françoise DufRASne