



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001323

van 24 september 2009

- Opposant:** **CZ Verwaltungs GmbH**
Blocksbergstr. 176
66955 Pirmansens
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** Reflexan
(Internationale inschrijving 782445)

tegen
- Verweerder:** **F&F Design B.V.**
Schutweg 15
5145 NP Waalwijk
Nederland
- Gemachtigde:** **Keesom & Hendriks N.V.**
Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Nederland
- Betwiste merk:** REFLEX-X
(Benelux depot 1126457)

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

1. Op 8 januari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk REFLEX-X ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 25. Deze aanvraag is onder nummer 1126457 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 januari 2007.
2. Op 30 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 782445 van het woordmerk Reflexan, ingediend op 16 mei 2002 voor waren in klasse 25.
3. Bij het indienen van de oppositie was de opposant Shoe Concept Handels GmbH. Uit het internationale register blijkt dat de nieuwe houder CZ Verwaltungs GmbH is. 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 aanvraag tot inschrijving 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").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 13 april 2007.
8. Verweerder gaf op 20 april 2007 zijn taalvoorkeur te kennen. In dezelfde brief verzocht hij eveneens om bewijzen van gebruik en nam reeds een aanvang met zijn argumentatie.
9. Op 24 april 2007 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de keuze van de verweerder inzake de proceduretaal aan partijen bevestigd. Het verzoek om bewijzen, alsook de verdere argumentatie werd niet meegestuurd, aangezien deze vroegtijdig was ingediend.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 juni 2007. Het Bureau heeft op 15 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 augustus 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
11. Opposant verstrekte op 27 juni 2007 een specificatie in de proceduretaal van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waartegen deze is ingesteld.

12. Op 14 augustus 2007 heeft de opposant zijn argumenten in het Frans ingediend. Op 1 oktober 2007 heeft het Bureau deze argumenten, samen met een Nederlandse vertaling ervan, doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn tot en 1 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

13. Op 4 oktober 2007 heeft de verweerder, onder verwijzing naar zijn eerdere brief van 18 april 2007, gereageerd op de argumenten van opposant en om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft deze reactie, alsook het eerdere schrijven van 18 april 2007, aan de opposant gezonden op 18 december 2007, waarbij deze laatste een termijn tot en met 18 februari 2008 is gegeven om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen.

14. Op 18 februari 2008 heeft de opposant op het verzoek van de verweerder gereageerd. Enerzijds stelde opposant dat het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik ongegrond was en anderzijds reageerde opposant ook nog op enkele argumenten van verweerder uit zijn brief van 18 april 2007. Deze reactie is door het Bureau aan de verweerder op 2 juni 2008 doorgestuurd, maar aangezien het verzoek om de bewijzen van gebruik inderdaad ongegrond was, werd de uitwisseling van argumenten afgerond. De bijkomende inhoudelijke reactie van opposant op de argumenten van verweerder zal door het Bureau niet in overweging worden genomen bij de beoordeling van onderhavige procedure, daar er slechts voorzien is in één argumentatieronde.

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 is van mening dat de waren van de betrokken tekens identiek zijn.

19. Opposant stelt dat vanuit visueel oogpunt beide tekens uit acht karakters bestaan, waarbij het woardelement REFLEX identiek is. De tekens zijn identiek in lengte en op zijn minst sterk overeenstemmend in structuur en grafische weergave door de herhaling van het element REFLEX. Dit element zal duidelijker in het geheugen van de consument blijven hangen. De kleine verschillen op het einde van beide tekens kunnen er volgens opposant niet voor zorgen dat er sprake is van visueel overeenstemmende tekens.

20. Fonetisch worden de tekens in drie lettergrepen verbogen, RE-FLEX-AN en RE-FLEX-X, zowel in het Nederlands als in het Frans. De twee eerste lettergrepen van beide tekens zijn identiek. Slechts de uitspraak van de laatste lettergreep verschilt, maar dat is volgens opposant niet genoeg om de sterke fonetische overeenstemming te verzwakken.

21. Begripsmatig zal een gemiddelde consument een verwijzing naar "réflexe" in het Frans of "reflex" in het Nederlands waarnemen. De toevoeging van de achtervoegsels "-X" en "AN" wijzigt deze begripsmatige gelijkheid niet. Begripsmatig zijn de merken duidelijk gelijk of tenminste sterk overeenstemmend, aldus opposant.

22. Opposant concludeert dat de tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig gebied meer overeenstemmingen dan verschillen vertonen en als overeenstemmend beschouwd moeten worden.

23. Voor wat betreft het onderscheidend vermogen van het oudere merk, voert opposant aan dat het teken REFLEXAN naar het idee van "réflexe" of "reflex" verwijst en dat de genoemde term geenszins beschrijvend is noch een bepaalde betekenis heeft ten opzichte van de aangewezen waren.

24. Het relevante publiek bestaat volgens opposant uit gemiddelde consumenten. Er moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de consument in kwestie zelden een rechtstreekse vergelijkingsmogelijkheid heeft en zich dus op het onvolmaakte beeld dat bij hem in herinnering is gebleven, moet vertrouwen. Aangezien de waren identiek zijn, worden ze door dezelfde kanalen zoals supermarkten of kledingzaken, gedistribueerd en daar tentoongesteld zodat de consument zelf een visueel onderzoek kan verrichten. Hierdoor speelt de visuele overeenstemming volgens opposant een belangrijke rol.

25. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder voert in eerste instantie aan dat het ingeroepen recht op 16 mei 2007, d.w.z. voor de aanvang van de oppositieprocedure, vijf jaar oud is. Verweerder wenst dan ook bewijzen van gebruik in de Benelux te zien, anders behoudt hij zich het recht om de vervallenverklaring te vorderen.

27. Verweerder stelt dat een zoektocht op internet naar het merk van opposant er op lijkt te duiden dat zijn merknaam tot een soortnaam is geworden, de naam REFLEXAN wordt door verschillende winkels (met name in Duitsland) gebruikt voor schoenen en zolen die het welzijn van de voeten bevorderen en wordt gekoppeld aan de naam van een zekere Dr. Bath, wiens naam voor draagcomfort en gezonde voeten staat.

28. Volgens verweerder zal het publiek REFLEXAN niet direct in verband brengen met de merkhouders en reflexan eerder beschouwen als materiaal dat gebruikt wordt bij de vervaardiging van zogenaamde "gezonde" schoenen.

29. Verweerder merkt tenslotte op dat het naast elkaar bestaan van beide merken niet tot verwarring van het relevante publiek zal leiden. Enerzijds zijn er reeds verscheidene merken die het bestanddeel "reflex" in hun naam hebben opgenomen en gaat het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dus om de extra elementen die aan de merknaam zijn toegevoegd. Verweerder stelt dat voor schoeisel de voetreflex van het grootste belang is en dat beide partijen een

weigering hebben vermeden door aan het merk een uitgang toe te voegen die het merk onderscheidend vermogen verleent.

30. Anderzijds kunnen de twee tekens zowel auditief als visueel niet met elkaar verward worden. REFLEXAN klinkt wezenlijk anders dan REFLEX-X en door de verschillende spelling zal de normaal geïnformeerde, gemiddelde consument niet denken dat hij met een en hetzelfde product te maken heeft. Bovendien is REFLEX-X voor de sportieve consument bedoeld, terwijl REFLEXAN gekocht zal worden door de consument die de gezondheid van de van de voeten voorop stelt. Er is volgens verweerder dan ook geen gevaar voor verwarring aanwezig.

31. Verweerder ziet geen reden om het traject van de oppositieprocedure te volgen.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

32. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, daar hij van oordeel was dat het ingeroepen recht gebruikspflichtig was voor de aanvang van de oppositieprocedure (zie supra, 26).

33. Echter, overeenkomstig regel 1.29 van het Uitvoeringsreglement dienen de bewijzen gebruik aan te tonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

34. Uit nader onderzoek van het dossier is gebleken dat de inschrijving van het ingeroepen recht voltooid werd in de Benelux op 17 oktober 2002. Hierdoor was het - op het ogenblik van het instellen van de oppositie - nog niet onderworpen aan een gebruikplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 16 januari 2007. Aangezien de inschrijving - en zelfs het depot - van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruikspflichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

A.2. Verwarringsgevaar

35. 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.

36. 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.”*

37. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 waren

38. 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).

39. 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 Vêtements, chaussures, chapellerie.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
<i>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</i>	
N.B. De Nederlandse vertaling van de warenlijst van de inschrijving is louter bijgevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.	

40. De waren in klasse 25 van bestreden teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

Vergelijking van de tekens

41. 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).

42. 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.

43. In de zaak Matratzen Concord wordt door het Hof het volgende overwogen: “Het Gerecht heeft [...] terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd” (HvJEG, Matratzen Concord, C-3/03 P, 28 april 2004).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Reflexan	REFLEX-X

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters.

46. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit acht karakters, namelijk het woord REFLEX, een koppelteken en de letter X. De eerste zes letters van het ingeroepen recht worden identiek en op dezelfde positie overgenomen in het bestreden teken, waardoor de eerste zes letters van het teken dus identiek zijn.

47. Er dient in dit kader opgemerkt te worden dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. Hoewel er visueel merkbare verschillen bestaan op het einde van merk en teken, kan niet voorbij worden gegaan aan het grote gedeelte dat identiek is en zich bovendien in het begin van de tekens bevindt.

48. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

49. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van drie lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee dan wel drie lettergrepen. Immers zal het van de betrokken consument afhangen of hij de dubbele X op het einde van het teken al dan niet apart zal uitspreken.

50. Ook hier geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). Ongeacht hoe het in aanmerking komend publiek het bestreden teken zal uitspreken, dient vastgesteld te worden dat de eerste twee lettergrepen van merk en teken identiek zijn. Immers zal de toevoeging van een extra X in het bestreden teken geen invloed hebben op het klankbeeld van de tweede lettergreep, daar deze al reeds eindigt met een X.

51. Rekening houdende met het verschil in eindklank, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in auditief opzicht in zekere mate overeenstemt.

Begripsmatige vergelijking

52. Geen van beide merken heeft in zijn geheel een vaststaande betekenis. Echter bevatten zowel merk als teken een duidelijke verwijzing naar het woord "reflex". Dit woord dat zowel in het Nederlands als Engels op deze wijze wordt geschreven, leunt sterk aan bij het Franse equivalent "réflexe" en zal dan ook door het Benelux publiek als zodanig begrepen worden.

53. Het Bureau is dan ook van oordeel dat door de verwijzing naar het woord reflex die beide tekens in zich dragen het in aanmerking komend Benelux publiek deze tekens een zekere zelfde begripsmatige inhoud zal toedichten.

Conclusie

54. De tekens stemmen zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

A.3. Overige relevante factoren

55. 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.

56. 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, beide reeds geciteerd).

57. 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, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren geldt dat het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar uit de gemiddelde consumenten in de Benelux bestaat en er geen sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

58. Het argument van verweerder dat merk en teken zich tot een ander publiek richten (zie, supra 30), kan niet bijgetreden worden, aangezien dit niet blijkt uit de gehanteerde classificatie. Bij de beoordeling van een oppositie dient het Bureau zich immers te baseren op de registergegevens.

59. Het bestaan van andere merken met als bestanddeel reflex (zie supra, 29) neemt niet weg dat het ingeroepen recht op zich onderscheidend kan zijn voor de aangeduide waren.

60. 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 (zie HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is niet gesteld. Hoewel er, zoals verweerder terecht stelt, zoiets bestaat als een voetreflex (zie supra, 29), is echter niet aangetoond dat deze term als zodanig beschrijvend en niet onderscheidend zou zijn voor de aangeduide waren. Voor de beoordeling van deze beslissing zal aldus worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

61. Verweerder stelt dat het lijkt dat het ingeroepen recht verworden is tot soortnaam (zie supra, 27). Dit wordt echter niet verder onderbouwd met stukken en kan derhalve niet worden weerhouden.

B. Conclusie

62. De waren zijn identiek. De totaalindruk van de tekens stemt zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak in zekere mate overeen. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

63. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

64. De oppositie met nummer 2001323 gegrond is.

65. Benelux depot met nummer 1126457 niet ingeschreven wordt.

66. 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, 24 september 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne