



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001729

van 11 mei 2009

- Opposant:** **Cascone & Co Holding BV**
Buurt II nr. 30
1156 BC Marken
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** NO MAN'S LAND (Benelux inschrijving 423977)
- Ingeroepen recht 2:** No Man's Land (Benelux inschrijving 663381)
- Ingeroepen recht 3:** No Man's Land (Europese inschrijving 1931534)
- tegen*
- Verweerder:** **Loris Azzaro B.V.**
Strawinskylaan 3105
1077 ZX Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** NO MAN'S LAND (Benelux spoedinschrijving 824707)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 juni 2007 heeft de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk NO MAN'S LAND ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 3. 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 824707 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 juni 2007.

2. Op 27 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 423977 van het woordmerk NO MAN'S LAND, ingediend op 17 oktober 1986 voor waren in klasse 25.
- Benelux inschrijving 663381 van het merk NO MAN'S LAND, ingediend op 29 oktober 1999 voor waren in de klassen 25 en 28.
- Europese inschrijving 1931534 van het woordmerk NO MAN'S LAND, ingediend op 31 oktober 2000 en ingeschreven op 27 maart 2003 voor waren in de klassen 25 en 28.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers.

4. De spoedinschrijving van verweerder was ingediend door Arlette A. Verheij. In de loop van de oppositieprocedure is deze inschrijving overgedragen, welke overdracht is aangetekend in het Beneluxregister. De nieuwe houder treedt bijgevolg op als verweerder in deze oppositieprocedure.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 augustus 2007.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 11 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 december 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 7 december 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 11 december 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 februari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 11 februari 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft de reactie van verweerder doorgestuurd naar opposant op 13 februari 2008.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant stelt dat het teken van verweerder identiek is aan zijn merken, zowel op visueel, op auditief als op begripsmatig vlak. Dat de ingeroepen rechten zowel in kleine letters als in hoofdletters worden weergegeven, doet aan deze identieke overeenstemming in het geheel niets af, aldus opposant.

16. Opposant stelt dat zijn merken als zeer onderscheidend moeten worden aangemerkt. In de eerste plaats volgt dit uit het feit dat de merken geenszins beschrijvend zijn en derhalve uitermate geschikt zijn om als merk te dienen voor de in de klassen 3, 25 en 28 genoemde waren. In de tweede plaats blijkt dit uit het feit dat het merk in de Benelux slecht zeven maal is geregistreerd of aangevraagd, waarvan vier maal door opposant en twee maal door verweerder. Hieruit blijkt dat de merknaam op zeer kleine schaal als herkomstaanduiding wordt gebruikt, aldus opposant.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren is er volgens opposant overduidelijk sprake van een esthetische complementariteit tussen kleding en waren als parfum, deodorant en cosmetica. Opposant onderbouwt zijn stelling aan de hand van door het Gerecht van eerste aanleg aangevoerde criteria en de perceptie van het relevante publiek.

18. Het relevante publiek vindt het gebruikelijk en normaal om waren als kleding én deodorants, parfum en cosmetica samen te gebruiken, aldus opposant. Het is immers een feit dat ieder mens transpireert, hetgeen een onaangename geur en zweetplekken kan veroorzaken. Ter voorkoming van dergelijke nare geuren en transpiratievocht gebruikt de gemiddelde consument deodorant en/of parfum.

19. Bovendien vervullen kleding en waren als parfum en cosmetica een gemeenschappelijke esthetische functie door samen bij te dragen aan de uitstraling, aldus opposant. Zo wordt de consument er in de media van doordrongen dat kleding en overige uiterlijke verzorgingsproducten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zodoende zal de consument altijd proberen beide categorieën van waren op elkaar af te stemmen. Ook opposant adverteert met zijn merk in tijdschriften en wordt genoemd op

websites waarbij de in klasse 3 genoemde waren op dezelfde pagina zijn te raadplegen en worden geadverteerd.

20. Naast de esthetische complementariteit is vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht. Veel producenten van kleding hebben zowel een kleding- als een parfumlijn, aldus opposant. De consument is er ook zeker mee vertrouwd dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht. De consument die geconfronteerd wordt met een parfum, eau de toilette of cosmetica onder de merknaam van opposant zal in de veronderstelling kunnen verkeren dat het een parfum- of cosmeticalijn van opposant betreft.

21. Wat betreft de distributiekkanalen en verkooppunten van de betrokken waren is het de laatste jaren een trend dat met name gespecialiseerde winkels zowel kleding van diverse merken als een aantal parfum- en cosmeticalijnen verkopen. Nu tegenwoordig ieder gerespecteerd merk zowel een eigen kleding- als parfumlijn op de markt brengt, is de kans zeer aannemelijk dat het relevante publiek in de veronderstelling verkeert dat de waren van opposant en van verweerder van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

22. In samenhang met het zeer onderscheidend vermogen van het merk van opposant leidt dit tot de conclusie dat de kans zeer groot is dat het relevante publiek de merken van opposant en de identieke merkaanvraag van verweerder met elkaar zou kunnen verwarren.

23. Als deze verwarring zich voordoet, kan daarenboven de reputatie van opposant ook nog geschaad worden indien blijkt dat de desbetreffende parfum of cosmetica wat de kwaliteit en prijs betreft niet stroken met het marketingbeleid en de waren van opposant.

24. Opposant verzoekt het Bureau op basis van het voorgaande om het betwiste merk door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant, dat de waren in klasse 3 esthetisch complementair zijn aan deze van klasse 25. Opposant heeft namelijk niet aangetoond dat het dragen van kleding en het gebruiken van een parfum (of deodorant) een echte esthetische noodzaak met zich meebrengt. Opposant heeft hooguit laten zien dat er wellicht sprake is van een praktische relatie tussen parfum en kleding (zelf fris ruiken, maar ook kleding fris laten ruiken). Dit is echter onvoldoende voor het aannemen van een esthetische noodzaak, aldus verweerder.

26. Van functionele complementariteit is evenmin sprake, zo stelt verweerder, nu kleding en parfum naar aard, bestemming en gebruik niet belangrijk of onontbeerlijk zijn voor elkaar vanuit een functioneel perspectief. Kleding is immers niet nodig of onontbeerlijk bij het gebruik van parfum en vice versa.

27. Verder is de gebruiksfunctie van de betrokken waren verschillend. Kledingstukken kunnen na het wassen hergebruikt worden, terwijl verzorgingsproducten slechts een tijdelijk effect hebben. Vanwege deze verschillende gebruiksfuncties zijn de waren niet soortgelijk, aldus verweerder.

28. Op basis van het feit dat kleding en parfum als gemeenschappelijk kenmerk (onder meer) hebben dat zij in dezelfde bladen genoemd worden, kan volgens verweerder in geen geval een esthetische complementariteit tussen deze waren vastgesteld worden.

29. Het feit dat het soms gebeurt dat merken zowel kleding als parfum aanbieden, betekent nog niet dat er sprake is van soortgelijkheid van deze waren, aldus verweerder.

30. De stelling van opposant dat de verkooppunten van opposant en verweerder dezelfde zijn, is naar het oordeel van verweerder onjuist. Van de lijst met winkels waar opposant zijn merkkleding verkoopt, wordt in geen enkele winkel parfum verkocht (zo blijkt uit de door opposant genoemde websites), behalve in één warenhuis. Maar voor een warenhuis is juist kenmerkend dat ongelijksoortige waren verkocht worden op één locatie, maar op verschillende afdelingen, aldus verweerder. De waren van verweerder worden uitsluitend in gespecialiseerde parfumeriezaken en in een warenhuis verkocht. In deze winkels zijn de waren van opposant niet te vinden. Verweerder voegt een lijst bij van verkooppunten in Nederland, België en Luxemburg.

31. Verweerder concludeert dat de waren in klasse 3 niet gelijksoortig zijn aan de waren in klasse 25, zodat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

32. Verweerder verzoekt de oppositie te verwerpen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. 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, 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:
NO MAN'S LAND No Man's Land No Man's Land	NO MAN'S LAND

39. De tekens zijn zuivere woordmerken en zijn identiek. Het gebruik van hoofdletters of kleine letters doet daar niet aan af (zie o.m. BBIE oppositiebeslissingen 2001357, Op volle toeren, 21 augustus 2008 en 2000171, Floraworld, 7 augustus 2008).

Vergelijking van de waren

40. 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, Canon, reeds geciteerd).

41. 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.

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 03 Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne, préparations

	<p>cosmétiques pour le bain et la douche; crèmes cosmétiques, lotions et laits parfumés pour le corps à usage cosmétique, talc, savons parfumés, déodorants à usage personnel, huiles sèches parfumées à usage cosmétique.</p> <p><i>Parfums, eau de toilette, eau de cologne, cosmetische preparaten voor bad en douche; cosmetische crèmes, geparfumeerde lotions en melk voor het lichaam voor cosmetisch gebruik, talkpoeder, geparfumeerde zepen, deodorantia voor persoonlijk gebruik, droge geparfumeerde oliën voor cosmetisch gebruik.</i></p>
<p><u>Ingeroepen recht 1</u> KI 25 Kledingstukken.</p> <p><u>Ingeroepen recht 2</u> KI 25 Kledingstukken, waaronder skikleding en snowboardkleding, schoeisel, waaronder skischoenen en snowboardschoenen, hoofddeksels. KI 28 Sportartikelen (voor zover begrepen in deze klasse); ski's, snowboards.</p> <p><u>Ingeroepen recht 3</u> KI 25 Kledingstukken, waaronder skikleding en snowboardkleding, schoeisel, waaronder skischoenen en snowboardschoenen, hoofddeksels. KI 28 Sportartikelen (voor zover begrepen in deze klasse); ski's, snowboards.</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>

43. De waren in klasse 3 zijn naar hun aard en gebruik verschillend van de waren in klasse 25 en 28. Cosmetics, meestal in de vorm van (half)vloeibare middelen of crèmes, worden rechtstreeks op het lichaam aangebracht. Kleding, meestal van textiel, wordt op het lichaam gedragen. De in klasse 28 genoemde sportartikelen ten slotte zijn naar hun aard geheel anders

44. Ook de bestemming zal over het algemeen verschillend zijn. Dit ligt het meest voor de hand bij de sportartikelen; deze hebben geen andere bestemming dan het uitoefenen van een bepaalde sport en zullen ook nooit voor andere doeleinden gebruikt worden. Cosmetics worden gebruikt om het lichaam te verzorgen. Onder die verzorging kunnen vallen: het reinigen van het lichaam, of het verfraaien, opsmukken of versieren ervan. Dit alles kan op visueel vlak (kleur, schaduw, mascara) als op olfactorisch gebied (parfums, deodorants). Kleding wordt in essentie gebruikt voor het behoud van lichaamswarmte en bescherming van het lichaam.

45. De waren in klasse 3 zijn niet concurrerend met de waren in klasse 25 of klasse 28. Geen van deze waren zijn immers onderling vervangbaar.

46. Het valt niet uit te sluiten dat in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat. Een dergelijke esthetische complementariteit kan slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken (zie in die zin GEA, Sissi Rossi, reeds aangehaald en Tosca Blu, T-150/04, 11 juli 2007).

47. Toch volstaat het niet dat de betrokken waren esthetisch complementair in de zin van het vorige punt zijn, opdat kan worden geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben (arresten Sissi Rossi en Tosca Blu, beide reeds aangehaald). In casu is niet aangetoond dat dit laatste het geval is.

48. Het gegeven dat het publiek ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht, kan op zich het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en kleding anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt (zie in die zin GEA, Tosca blu, reeds aangehaald).

Conclusie

49. Op basis van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van esthetische complementariteit, noch van soortgelijkheid.

A.2. Overige relevante factoren

50. Opposant voert aan dat de betrokken waren als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij voor het imago van een persoon belangrijk zijn en dat zij in modebladen samen worden afgebeeld (zie punt 19). Op basis van dat gegeven kan in geen geval een esthetische complementariteit zoals in punt 46 supra beschreven, worden vastgesteld (zie in die zin GEA, Tosca Blu, reeds aangehaald).

51. De eventuele schade aan de reputatie van de opposant (zie punt 23) kan in het kader van een oppositieprocedure niet onderzocht worden, aangezien deze geen grond kan vormen voor een oppositie (art. 2.14 lid 1 juncto art. 2.3 sub a en b BVIE).

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

53. De tekens zijn identiek. De waren zijn echter niet soortgelijk, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. Oppositie met nummer 2001729 niet gegrond is.

56. Benelux spoedregistratie 824707 wordt gehandhaafd.

57. 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, 11 mei 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Willy Neys