

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001765
van 15 juni 2009

Opposant: **ONGHENA, Emmanuel André Maurice Denise**
Frans Verbeekstraat 194
3090 Overijse
België


Gemachtigde: **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
België

Ingeroepen recht: Salt & Pepper
(Internationale inschrijving 719154)

tegen

Verweerder: **P.G.R.-MANAGEMENT, naamloze vennootschap**
Herentalseweg 66
2440 Geel
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: 
(Benelux spoedinschrijving 823823)

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

1. Op 21 mei 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 20, 24 en 35:



Dit depot is onder nummer 1135557 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 mei 2007. Gedurende de procedure, heeft verweerder, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 823823 in behandeling genomen en op 8 november 2007 gepubliceerd.

2. Op 31 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 719154 van het woordmerk Salt & Pepper, voor waren in de klasse 25. Deze internationale inschrijving werd op 27 juli 1999 ingediend (met Benelux prioriteit van 23 februari 1999) en op 13 januari 2005 uitgebreid met de Europese Gemeenschap, dewelke werd ingeschreven op 23 mei 2005.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 24 en 35 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

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. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken van opschorting van de procedure is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 4 februari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 6 februari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 april 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 3 april 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 8 april 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 9 juni 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 8 juni 2008 op een zondag viel, is overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement deze reactie tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze aan de opposant gezonden op 13 juni 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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de draagwijdte van de oppositie tot de waren in klasse 24 van het bestreden teken.

16. Opposant merkt in eerste instantie op dat niet het beeldelement "S & P", maar het verbale element "Salt & Pepper" als het dominante element aangemerkt moet worden. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt hij op dat beide merken het identieke wordelement "Salt & Pepper" vertonen en dat het beeldelement "S & P" niets meer dan de verkorte schrijfwijze van dit element is. Op grond hiervan acht opposant de tekens quasi identiek of minstens zeer overeenstemmend.

17. Voor wat betreft de fonetische vergelijking stelt opposant dat het wordelement van beide tekens uit de identieke combinatie van twee Engelse woorden en een ampersand bestaat en dat beide dus op dezelfde manier zullen worden uitgesproken. Het beeldelement zal al dan niet worden uitgesproken. Volgens opposant zijn de tekens fonetisch identiek of zeer overeenstemmend.

18. Over de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat het verbaal element naar de Nederlandse woorden "zout & peper" refereert. Het beeldelement is de loutere afkorting van dit wordelement. Bijgevolg zijn de betrokken merken begripsmatig identiek.

19. Onder verwijzing naar beslissingen van het BHIM, stelt opposant dat de waren "weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen" (klasse 24) van het betwiste merk onbetwistbaar soortgelijk aan de waren "kledingstukken" (klasse 25) van zijn merk. De overige waren in klasse 24 zijn eindproducten en hebben niet dezelfde bestemming, maar delen wel dezelfde grondstof en distributiekkanalen.

20. Verder stelt opposant dat ondernemingen die textielproducten verkopen over het algemeen ook kledingstukken aan de man zullen brengen. Ter onderbouwing van deze stelling verwijst opposant naar de vele merken die in de Benelux en Europa bescherming hebben verzocht voor zowel klasse 24 als klasse 25, alsook naar enkele praktijkvoorbeelden.

21. Opposant acht verwarringsgevaar meer dan aanneembaar, hetgeen bovendien nog verstrekt wordt door het sterk onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

22. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de aanvraag van de verweerder niet in te schrijven voor wat betreft de waren in klasse 24 en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

23. Inzake de vergelijking van de waren, stelt verweerder dat de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 24 van zijn merk. De waren zijn van verschillende aard, hebben een verschillende bestemming en gebruik en zijn niet concurrerend of complementair. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst verweerder naar rechtsleer en naar beroepszaken inzake opposities van het BHIM, enkele recente beslissingen inzake opposities van het BHIM, alsook een arrest van het GEA (Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004) en van het Hof van Beroep te Parijs.

24. Het feit dat bepaalde kledingmerken hun assortiment uitbreiden naar bepaalde huishoudartikelen vormt een uitzondering en, volgens verweerder, mag men niet stellen dat zulke uitbreidingen tot aanname van soortgelijkheid van de producten mag leiden. Verweerder concludeert dat er geen sprake van soortgelijkheid aanwezig is.

25. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat zijn teken visueel gedomineerd wordt door de letters S en P gescheiden door ampersand; qua verhouding zijn deze letters het vijfvoud van de woorden Salt & Pepper, het beeldelement S&P is aldus visueel dominant.

26. Voor wat betreft de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat er inderdaad een identieke combinatie van twee Engelse woorden in beide merken terugkomt, maar aangezien het dominante bestanddeel het element S&P is, worden merk en teken toch anders uitgesproken.

27. Op conceptueel vlak zijn de tekens ook verschillend, de afkorting S & P stelt de gemiddeld geïnformeerde consument niet in staat de link te leggen met "Salt & Pepper", aldus verweerder.

28. Verweerder concludeert dat de merken op visueel, auditief en conceptueel vlak van elkaar verschillen.

29. Met betrekking tot het verwarringsgevaar merkt verweerder op dat de waren in klasse 24 van zijn merk niet soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het merk van opposant zijn en dat er geen reden bestaat om verwarringsgevaar aan te nemen. Bovendien heeft opposant geen bewijs aangevoerd waaruit enige bekendheid van zijn merk blijkt.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, zijn inschrijving te accepteren en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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 waren

34. 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).

35. 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. <i>(KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis).</i>	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; huisraad-, horeca- en geschenkartikelen in deze klasse begrepen zoals

	tafelservetten van textiel, placemats, niet van papier en tafelkleden, -lakens en -linnen, niet van papier.
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	


36. De waren van klasse 25 dienen om delen van het menselijke lichaam te bedekken en te kleden, terwijl de waren van klasse 24 eerder een huishoudelijk doel dienen of als grondstof voor fabrikanten of andere makers van kleding dienen. Zij worden normaliter door verschillende fabrikanten gemaakt en via verschillende distributiekkanalen op de markt gebracht. Het zijn tevens geen concurrerende of complementaire waren. Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een "overduidelijk en zeer nauw verband" tussen de waren van de klasse 24 enerzijds en de waren van de klasse 25 anderzijds, doch dat zij normaliter niet voldoende soortgelijk zijn om bij het relevante publiek gevaar van verwarring te doen ontstaan wat de commerciële herkomst ervan betreft, ook al stemmen de tekens met elkaar overeen (zie GEA, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004).

37. Dat deze twee categorieën van waren soms in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toedichten (zie in die zin, GEA, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en GEA, Piranha, T-443/05, 11 juli 2007; alsook oppositiebeslissing BBIE, Dotties, 2001836).

38. Zoals verweerder terecht opmerkt (zie supra, 29), is er in casu – op grond van de ingediende argumenten en stukken – geen sprake van enige omstandigheid die de conclusie betreffende de soortgelijkheid van de waren mogelijk zou veranderen.

Vergelijking van de tekens

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Salt & Pepper	

40. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de beoordeling van tekens achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook indien de tekens identiek of overeenstemmend zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren in kwestie.

A.2. Overige relevante factoren

41. 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

42. De waren zijn niet soortgelijk. Er kan dus, overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 jo 2.3 sub b BVIE, geen gevaar voor verwarring bestaan. Om redenen van proceseconomie heeft het Bureau dan ook de beoordeling van de tekens achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

43. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

44. De oppositie met nummer 2001765 niet gegrond is.

45. De Benelux spoedinschrijving met nummer 823823 gehandhaafd blijft.

46. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 15 juni 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard