



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 28 juli 2009
N° 2001804

Opposant: **Wolverine Outdoors, Inc., Michigan corporation**
9341 Courtland Drive N.E.
Rockford, Michigan 49351
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland



Ingeroepen merk: (Benelux inschrijving 683905)

tegen

Verweerder: **Fair & Co. B.V.**
Goedestraat 2
3572 RT Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland



Betwiste merk: (Benelux depot 1134266)

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

1. Op 27 april 2007 heeft verweerder voor waren in klasse 25 een Benelux merkaanvraag verricht van het volgende beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1134266 in behandeling genomen en werd op 4 mei 2007 gepubliceerd.

2. Op 1 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 683905, ingediend op 9 juni 2000 voor waren in klasse 25, van het beeldmerk:



3. De opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken 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, de argumenten worden uitgewisseld in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 6 augustus 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen, waarbij aan verweerder werd gevraagd of hij akkoord ging met het voorstel van opposant om gebruik te maken van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Hiervoor kreeg verweerder een termijn tot en met 6 september 2007.

8. Op 15 augustus 2007 stelde verweerder akkoord te gaan met het gebruik van het Engels. Dit werd door het Bureau aan partijen bevestigd op 16 augustus 2007.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 oktober 2007. Het Bureau heeft op 10 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 10 december 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 10 december 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze echter in enkelvoud werden ingediend, verzocht het Bureau op 13 december 2007 om een tweede exemplaar, teneinde een exemplaar te kunnen doorsturen aan verweerder. Op 31 december 2007 ontving het Bureau dit tweede exemplaar van opposant en op 8 januari 2008 verzond het Bureau de argumenten van opposant aan verweerder. Verweerder kreeg hierbij een termijn tot en met 8 maart 2008 om hierop te reageren.

11. Op 11 januari 2008 verzocht verweerder om gebruiksbewijzen. Dit verzoek werd op 14 januari 2008 door het Bureau aan opposant overgemaakt, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 14 maart 2008 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Opposant diende op 14 maart 2008 de gevraagde bewijzen van gebruik in. Deze werden door het Bureau aan verweerder toegezonden op 19 maart 2008, waarbij deze een termijn kreeg tot en met 19 mei 2008 om te reageren op de ingediende argumenten en gebruiksbewijzen.

13. Verweerder heeft op 16 mei 2008 gereageerd. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 20 mei 2008.

14. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant is van mening dat het door verweerder gedeponeerde M logo in grote mate overeenstemmend is met zijn M logo, dat hij wereldwijd (inclusief in de Benelux) gebruikt voor waren in klasse 25. Immers zijn het in beide gevallen logo's waarin de letter M een dominante plaats inneemt in een cirkelvormige omlijsting en is de totaalindruk van beide merken dus overeenstemmend.

18. Aangezien de waren van merk en teken identiek zijn, versterkt dit volgens opposant het verwarringsgevaar.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Allereerst verzocht verweerder om bewijzen van gebruik.
21. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze in het Nederlands zijn, terwijl op verzoek van opposant de taal voor de uitwisseling van de argumenten het Engels is. Hoewel verweerder gelukkig Nederlands begrijpt, had volgens hem bij de stukken een Engelse vertaling dienen te zitten.
22. Voor zover het Bureau van oordeel is dat de bewijzen van gebruik aanvaardbaar zijn, is verweerder van oordeel dat deze geen gebruik van het ingeroepen recht aantonen. Immers tonen deze een ander of geen teken, zijn ze deels niet gedateerd of van buiten de relevante periode. De oppositie dient dus op deze grond te worden afgewezen.
23. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat de gebruiksbewijzen voldoende zijn, stelt verweerder dat er in de Benelux meer dan 160 geldige merken naast elkaar bestaan in klasse 25 die bestaan uit een gestileerde letter M. Ter ondersteuning dient hij hiertoe stukken in. De overeenstemming tussen de tekens in kwestie is volgens hem niet van dien aard dat deze niet, zoals de andere merken, naast elkaar kunnen bestaan.
24. Fonetisch zijn de tekens identiek. Begripsmatig is er volgens verweerder geen vergelijking mogelijk. Visueel zijn volgens hem de verschillen voldoende om de tekens te onderscheiden. De waren zijn identiek, maar de bewijzen van gebruik volstaan zoals gezegd naar zijn oordeel niet of tonen alleszins geen gebruik aan voor al deze waren.
25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en de opposant alle kosten inzake deze oppositie te laten dragen.

III. BESLISSING**A. Gebruiksbewijzen*****Algemeen***

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (UR), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.
27. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.
28. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen

van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

29. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

30. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot werd ingeschreven, is het verzoek om overlegging van gebruiksbewijs gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 4 mei 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 mei 2002 tot 4 mei 2007.

33. Opposant heeft als bewijzen van gebruik de volgende documenten ingediend:

- i. Foto's;
- ii. Een balans (winst- en verliesrekening) met betrekking tot de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006;
- iii. Een overzicht van verkooppunten in België;
- iv. Advertenties;
- v. Overzicht van bestellingen 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007;
- vi. PR rapportering 2005 en 2007;
- vii. Facturen;
- viii. Catalogi.

34. Onder verwijzing naar regel 1.24 UR is het Bureau van oordeel dat de in het Nederlands ingediende documenten, ingediend om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, voldoende begrijpelijk zijn. Regel 1.24 UR stelt immers: *“het bepaalde in de regels 1.20 tot en met 1.23 laat onverlet dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. De stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau*

oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn". Niet alleen is het Nederlands een officiële taal van het Bureau, in onderhavig geval zijn de door opposant ingediende stukken, zoals onder andere facturen en catalogi, naar hun aard als zodanig herkenbaar en voldoende begrijpelijk. Het Bureau deelt de mening van verweerder dan ook niet dat deze stukken niet onder de term voldoende begrijpelijk in het UR vallen en een vertaling in het Engels zouden behoeven. De stukken worden derhalve in overweging genomen.

35. De ingediende bewijzen van gebruik tonen het beeldelement van het ingeroepen recht veelal in combinatie met het woord "MERELL". Voor wat het gebruik van het beeldelement in combinatie met het woardelement MERELL betreft, zorgt dit ervoor dat het onderscheidend karakter gewijzigd wordt. Hetzelfde geldt voor de gestikte M op de afbeeldingen van schoenen. In dit geval ontbreekt de karakteristieke cirkel.

36. Toch heeft opposant eveneens stukken ingediend, zoals catalogi, waaruit blijkt dat het ingeroepen recht, in een bepaalde kleuropmaak, los wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld op de zool of de lip van schoenen of afgebeeld op t-shirts. Het loutere gebruik van een andere kleur heeft in casu niet tot gevolg dat het onderscheidend vermogen wordt aangetast.

37. Op basis van de relevante ingediende stukken is het Bureau dan ook van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond normaal gebruik te hebben gemaakt van het ingeroepen recht gedurende de relevante periode.

B. Verwarringsgevaar

38. 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.

39. 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."

40. 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

41. 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).

42. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen, respectievelijk in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

43. De door merk en teken aangeduide waren zijn identiek.



Vergelijking van de tekens

44. 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).

45. 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.

46. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan 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 bezien, 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).

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

48. Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt als merk kan zijn, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen. In een samengesteld teken bestaande uit een één letter moet aldus worden gekeken welk element het dominerende bestanddeel is en kan de grafische weergave een belangrijke rol spelen (zie in die zin GEA, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

49. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel niet beschouwd worden door het publiek als het dominerend of onderscheidend bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, 7 juli 2005, T-385/03). In casu kan de letter M voor de desbetreffende waren uit de kledingsector verwijzen naar de maat van deze waren (medium). Dit heeft tot gevolg dat het onderscheidend vermogen van het merk voornamelijk beïnvloed wordt door specifieke wijze van weergave van de letter M. Hierdoor kan het enkel bescherming genieten tegen andere tekens die qua grafische weergave aanleunen bij het merk. Bovendien zal hierdoor het auditieve en begripsmatige aspect in casu van ondergeschikt belang zijn.

50. Het ingeroepen recht bestaat uit een zwarte cirkel met in het wit de letter M. Deze letter is in perspectief weergegeven, waardoor de linkerzijde van de letter groter is dan de rechterzijde.

51. Het bestreden teken lijkt sterk op de apenstaart (@) die gebruikt wordt in e-mailadressen. Een karakter gelijkaardig aan de letter a die normalerwijze in dit teken centraal staat is in het bestreden teken vervangen door een karakter dat lijkt op de letter M. Door de weergave als een apenstaart zal het publiek het teken echter niet opvatten en zien als een letter M in een cirkelvorm, maar als een karakter dat sterke gelijkenissen toont met een apenstaart. Het teken is weergegeven in een schuin gedrukt zwart lettertype.

52. Gezien het in casu beeldmerken betreft bestaande uit één letter, die daarenboven weinig onderscheidend is voor de aangeduide waren (zie supra, 49), zal de aandacht van het publiek getrokken worden naar de opmaak van de tekens. De opmaak van merk en teken is in casu verschillend. Zo trekt in het ingeroepen recht het contrast tussen de zwarte cirkel op de achtergrond en de witte letter in perspectief de aandacht. Deze elementen komen niet voor in het bestreden teken.

Conclusie

53. De overeenstemmingen op auditief en begripsmatig vlak vloeien voort uit het gevolg dat het relevante publiek in beide tekens de in de kledingbranche weinig onderscheidende letter M kan zien. Door de duidelijke verschillen in grafische weergave, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak niet overeenstemt.

C. Overige relevante factoren

54. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens een rol.

55. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het

aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Aangezien het hier om waren gaat die op regelmatige basis worden gekocht, kan uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau.

57. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende kledingstukken of schoenen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. De consument zal met dergelijke waren in aanraking komen bij het winkelen, waarbij kledingstukken op elkaar liggen of naast elkaar hangen. Hieruit volgt dat het visuele aspect een grote rol speelt in de beoordeling en de verschillen in grafische weergave een nog grotere rol zullen spelen.

58. 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, reeds geciteerd).

59. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze bepalingen zijn overigens imperatief geformuleerd, zodat kostenverwijzing plaatsvindt ongeacht of partijen daarom verzocht hebben.

D. Conclusie

60. De waren zijn identiek. In casu is het visuele aspect van doorslaggevend belang, aangezien de overeenstemming tussen merk en teken louter gelegen is in het voorkomen van de in de kledingbranche weinig onderscheidende letter M. De door de tekens opgewekte totaalindruk is naar oordeel van het Bureau verschillend, waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

61. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

62. Oppositie met nummer 2001804 niet gegrond is.

63. De Benelux merkaanvraag met nummer 1134266 ingeschreven wordt.

64. 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, 28 juli 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard