



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001828

van 30 juni 2009

Opposant: **X-One B.V.**
Krijgsman 12-14
1186 DM Amstelveen
Nederland

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

Ingeroepen recht: PR-G
(Benelux inschrijving 752796)

tegen

Verweerder: **Zantman Holding B.V.**
Herengracht 185 c
1016 BE Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairesestraat 159
1075 HK Amsterdam,
Nederland

Betwiste merk: PRC
(Benelux depot 1136409)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 juni 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PRC ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42. De aanvraag is onder nummer 1136409 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 5 juni 2007.
2. Op 17 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 752796 van het woordmerk PR-G ingediend op 19 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 24 en 25.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie 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 30 augustus 2007.
8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 29 februari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 20 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 mei 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 17 februari 2008 werd door de gemachtigde van verweerder de overdracht van het bestreden teken aan Zantman Holding B.V. aangetekend. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe deposant niet in de plaats zou komen van de eerdere deposant, vervangt de nieuwe deposant (Zantman Holding B.V.) de eerdere (Marcus F.M. Duncker) als verweerder.
10. Op 28 april 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 5 mei 2008 opposant verzocht om een tweede identieke exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 5 juli 2008.
11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 9 mei 2008 door opposant ingediend en op 13 mei 2008 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 13 juli 2008 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 1 juli 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 9 juli 2008.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant voert aan dat merken en teken visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend zijn. Aangezien zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken geen betekenis hebben in één van de Benelux-talen, is een begripsmatige vergelijking niet nodig.

17. Voor wat betreft de waren is opposant van mening dat deze identiek zijn.

18. Opposant is van mening dat het onderscheidend vermogen van zijn merk groot is, aangezien PR-G geen speciale betekenis heeft en ook geen vaak voorkomend woord/element in één van de talen van de Benelux is. De beschermingsomvang van een dergelijk merk is volgens opposant dan ook hoog te noemen. Zelfs al zou men aannemen dat de overeenstemming tussen merk en teken minder is, dan nog zou dit gecompenseerd worden door het feit dat de betrokken waren identiek zijn.

19. Daarnaast vindt opposant dat de waren in kwestie in principe alledaagse aankopen zijn en dat het aandachtsniveau van het relevante publiek niet hoger dan gemiddeld zal zijn.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder voert aan dat het merk PRC verwijst naar een bekende modeontwerper, namelijk Percy Irausquin. Een Google onderzoek naar zijn naam levert meer dan 65000 hits op en daarnaast verscheen Irausquin regelmatig in tijdschriften en televisieprogramma's (voor meer informatie verwijst verweerder naar de site www.zantman.nl).

22. Verweerder stelt, onder verwijzing naar een aantal beslissingen van het OHIM, dat bij merken die uit drie letters bestaan het verschil in de laatste letter voldoende is om geen overeenstemming aan

te nemen. Ddoor een enkele letter bij een merk dat uit drie letters bestaat te wijzigen, ontstaat er volgens verweerder per definitie een niet-overeenstemmend merk.

23. Over de fonetische gelijkenis merkt verweerder op dat zijn merk wordt uitgesproken als P-R-STREEPJE-G, terwijl het merk van verweerder als P-R-C wordt uitgesproken. De uitspraak van "C" (zachte uitspraak) en "G" (harde uitspraak) verschilt duidelijk. Volgens verweerder moet auditieve overeenstemming dan ook worden uitgesloten

24. Merk en teken hebben begripsmatig geen specifieke betekenis, aldus verweerder.

25. Gezien het ontbreken van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, kan een mogelijke overeenstemming tussen de waren en of diensten volgens verweerder buiten beschouwing worden gelaten.

26. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht geen sterk onderscheidend vermogen heeft, aangezien er een oppositiebeslissing van het OHIM is waarin wordt gesteld dat merken bestaande uit drie letters niet als sterke merken beschouwd kunnen worden. Voor wat betreft het aandachtsniveau is verweerder van mening dat dit wel degelijk hoger zal zijn, aangezien de modebewuste consument goed op zal letten van wat voor een merk kleding wordt gekocht, zeker wanneer het kleding betreft van een bekende ontwerper.

27. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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 en diensten

31. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels	Klasse 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels

33. De waren kleding, schoeisel, hoofddeksels komen *expressis verbis* voor bij zowel merk als teken en zijn derhalve identiek.

Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. 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.

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PR-G	PRC

Visuele vergelijking

35. Het merk van opposant bestaat uit een afkorting van drie letters, waarbij de laatste letter gescheiden wordt door een koppelteken, het teken van verweerder eveneens uit een afkorting van drie letters.

36. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Beide afkortingen beginnen met identieke letters in dezelfde volgorde, de P en de R. De derde letters, respectievelijk de G en de C zijn anders, maar ogen hetzelfde; het zijn halve cirkels, waarbij bij de G een streepje naar binnen is toegevoegd. De toevoeging van het koppelteken verandert naar oordeel van het Bureau niet veel aan de visuele overeenstemming, leestekens zijn over het algemeen ondergeschikt aan de lettercombinatie.

37. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk visueel overeen.

Auditieve vergelijking

38. Auditief worden merk en teken beide uitgesproken als een afkorting, respectievelijk PEE-ER-GEE en PEE-ER-CEE. Het koppelteken in het ingeroepen recht heeft geen invloed op het ritme of de cadans van de uitspraak. Het koppelteken zal ook niet worden uitgesproken als men refereert aan het merk.

39. Ook bij het beoordelen van de auditieve overeenstemming geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. De eerste twee letters zijn hetzelfde en worden derhalve identiek uitgesproken. De laatste letter verschilt weliswaar, maar heeft dezelfde eindklank bij de uitspraak, namelijk een lange EE-klank.

40. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk auditief overeen.

Begripsmatige vergelijking

41. Hoewel verweerder betoogt dat de afkorting PRC verwijst naar de, inmiddels overleden, bekende modeontwerper Percy Irausquin, is het Bureau van oordeel dat het merendeel van het in aanmerking komend publiek, het brede publiek dat kleding koopt, dit niet als zodanig op zal vatten.

42. Zowel merk als teken hebben geen betekenis, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet van toepassing.

Conclusie

43. De tekens zijn auditief en visueel in overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

A.2. Overige relevante factoren

44. 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.

45. 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).

46. 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). Men mag aannemen dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, aangezien uit de warenlijst niet blijkt dat het om een gespecialiseerd publiek zou gaan, van een gemiddeld niveau is (zie in deze zin BBIE, oppositie REBEL & REPUBLIC, nr. 2000439). Het feit dat de kleding van verweerder afkomstig is van een bekende modeontwerper blijkt niet uit de gegevens in het register en dit kan dan ook niet in overweging worden genomen bij de vaststelling van het aandachtniveau van het publiek.

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 (zie HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). *Ab initio* heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen. De zienswijze van verweerder dat afkortingen die uit drie letters bestaan per definitie een beperkt onderscheidend vermogen zouden genieten, kan het Bureau niet bijtreden.

48. Verweerder stelt, onder verwijzing naar beslissingen van het OHIM, dat een letter verschil in een drieletter merk tot de conclusie leidt dat de tekens niet overeenstemmen. Uit de vergelijking van de tekens zoals in deze beslissing gemaakt, vloeit voort dat het Bureau deze mening niet deelt. Ook het GEA is van oordeel dat er in een dergelijke situatie overeenstemming kan bestaan. Bij de vergelijking van de tekens FVD en FVB was het GEA van oordeel dat bij een drieletter merk waarvan de laatste letter verschilt er toch sprake kan zijn van overeenstemming; volgens het GEA lijken de B en de D namelijk op elkaar en zijn de eerste letters identiek en in dezelfde volgorde opgenomen. Het GEA voegt nog toe dat ook al zou het ingeroepen recht geen hoog onderscheidend vermogen hebben (de letters F en V zouden voor respectievelijk financiering en verzekering kunnen staan), dit geen verschil maakt voor de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring (GEA, FVD, T-10/07, 17 september 2008).

B. Conclusie

49. De waren zijn identiek. De totaalindruk van de tekens stemt in visueel en auditief opzicht overeen, een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. 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

50. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

51. De oppositie met nummer 2001828 gegrond is.

52. De Benelux merkaanvraag met nummer 1136409 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich heeft gericht:

Klasse 25: alle waren waarvoor het gedeponeerd werd

53. De Benelux merkaanvraag met nummer 1136409 wel ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie zich niet heeft gericht:

Klasse 35: alle diensten waarvoor het gedeponeerd werd

Klasse 42: alle diensten waarvoor het gedeponeerd werd

54. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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 executorialie titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman