



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2001974**

**van 27 februari 2009**

**Opposant:** **LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A.**  
15, rue de la Tuilerie  
38170 Seyssinet-Pariset  
Parijs

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. BOCKSTAEL N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 468702  
  
LOU

*tegen*

**Verweerder:** **Elday VOF**  
Van Hallstraat 5  
1161 CG Zwanenburg  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1139219

MALOU

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

1. Op 12 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk MALOU ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 14, 25 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1139219 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 juli 2007.
2. Op 27 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving LOU (E 468702) ingediend op 18 februari 1997 en ingeschreven op 19 juni 2000 voor waren in de klassen 24, 25 en 26.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht en ingesteld tegen de waren in klasse 25 van het bestreden teken.
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 4 oktober 2007. Tevens werd hierin vermeld dat er op 25 september 2007 nog een andere oppositie was ingediend tegen het depot en dat geen enkele oppositie zou worden uitgesteld.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 10 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 10 februari 2008 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en stukken.
9. Op 6 februari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 17 april 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 april 2008.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

### **II.1. Argumenten van opposant**

13. 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.

14. Opposant is van mening dat merk en teken quasi identiek zijn en slechts verschillen in twee letters. Het achtervoegsel is identiek aan het merk van opposant. Het voorvoegsel "MA-" verwijst naar "vrouwelijk van mijn". Wanneer een consument lingerie gaat lopen zal hij aannemen dat MALOU of MALOU een product is van opposant.

15. Zowel merk als teken zijn gedeponeerd voor identieke producten uit de klasse 25, aldus opposant.

16. Opposant stelt dat hij sinds jaren een bekendheid heeft opgebouwd in de kledingsector, specifiek de lingersector en dient hiertoe bewijzen van gebruik in. Hij is van mening dat het teken MALOU inbreuk maakt op zijn merkenrechten, daar er verwarring zal ontstaan bij het publiek en de consument ervan uit zal gaan dat de MALOU producten van opposant zijn.

17. Opposant verzoekt daarom de merkaanvraag MALOU niet in te schrijven in de Benelux voor klasse 25.

### **II.2. Reactie van verweerder**

18. Verweerder voert aan dat er geen overeenstemming/gelijkenis is tussen merk en teken. Als opposant problemen heeft met het voorvoegsel MA meent verweerder dat het misschien verstandig geweest als opposant dit ook geregistreerd had, met misschien ook nog andere voorvoegsels.

19. Het niet mogen gebruiken van het achtervoegsel LOU is volgens verweerder gelijk aan het stellen dat niemand het achtervoegsel COLA kan gebruiken.

20. Verweerder verzoekt derhalve de merkaanvraag MALOU in te schrijven

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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 tekens en waren**

24. 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).

25. 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.

26. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>LOU</b>	<b>MALOU</b>
Kl 25 Onderjurken, strandkleding, slips, allerlei lingerie, sportkleding, laddervrije lingerie, allerlei gebreide kleding, ceintuurs, corsetten, step-ins en jarrettelgordels, kleding en allerlei kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels.	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

*Visuele vergelijking*

27. Zowel merk als teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat evenwel uit drie letters, terwijl het bestreden teken er vijf telt.

28. De laatste drie letters van het bestreden teken zijn identiek aan het ingeroepen recht. Evenwel wordt dit in het bestreden teken voorafgegaan door twee andere letters, namelijk M en A. Volgens de rechtspraak zal de consument in beginsel 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). Dit is in onderhavig geval niet anders. Bovendien betreft het hier korte tekens, waardoor de verschillen snel zullen opvallen.

29. Hoewel het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het bestreden teken, neemt het daarin geen zelfstandige en onderscheiden plaats meer in. Het bestreden teken zal door het in aanmerking komend publiek namelijk worden beschouwd als een geheel en niet opgesplitst worden in begrijpelijke delen, omdat het dat niet heeft.

30. De totaalindruk van de tekens is in visueel opzicht verschillend.

*Auditieve vergelijking*

31. Het ingeroepen recht bestaat uit een lettergreep, terwijl het bestreden teken uit twee lettergrepen bestaat. De laatste lettergreep is identiek.

32. Ook hier geldt echter dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, reeds aangehaald). Dit geldt ook hier, de extra beginklank ontbreekt immers volledig in het ingeroepen recht, waardoor dit verschil op een kort auditief totaalbeeld de aandacht zal trekken.

33. De totaalindruk van de tekens is op auditief vlak verschillend.

*Begripsmatige vergelijking*

34. Hoewel "ma" inderdaad in de Franse taal een bezittelijk voornaamwoord is (zie supra, 14), verwijzend naar een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, zal het in aanmerking komend publiek naar oordeel van het Bureau het teken van verweerder begripsmatige niet splitsen in deze twee delen, aangezien LOU niet zo'n dergelijk zelfstandig voornaamwoord is.

35. Merk en teken hebben geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de verdere beoordeling.

*Conclusie*

36. De totaalindruk van merk en teken verschilt op zowel visueel als auditief vlak. Begripsmatig hebben beide geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

**Vergelijking van de waren**

37. Om verwarringsgevaar vast te stellen moet er, conform artikel 2.3., sub b BVIE, sprake zijn van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken. Aangezien uit het bovenstaande blijkt dat de tekens niet overeenstemmend zijn, dient aan de beoordeling van de waren niet te worden toegekomen. Immers, zelfs indien vastgesteld zou worden dat de waren identiek zijn dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

**B. Overige relevante factoren**

38. Aangezien hiervoor reeds is vastgesteld dat er geen overeenstemming is tussen de tekens, wordt niet verder ingegaan op de bekendheid. Immers ook bij een verruimde beschermingsomvang geldt dat, indien de tekens niet overeenstemmen, er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

**C. Conclusie**

39. De tekens stemmen op auditief en visueel vlak niet overeen. Begripsmatig hebben ze geen betekenis. Daar er geen overeenstemming is tussen de tekens, is aan de voorwaarde voorzien in artikel 2.3, sub b BVIE niet voldaan, waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

40. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

41. De oppositie met nummer 2001974 niet gegrond is.

42. Benelux merkaanvraag met nummer 1139219 ingeschreven wordt, indien de andere oppositie gericht tegen dit depot eveneens niet slaagt.

43. 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, 27 februari 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne