

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001982
van 20 mei 2010

Opposant: **G&P NET S.p.A.**
Via Provinciale del Biagioni, 55
55011 Altopascio (Lucca)
Italië

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

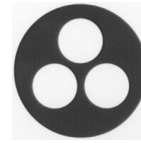
Merk:  (Internationale inschrijving 879264)

tegen

Verweerder: **G-Star International B.V.**
Keienbergweg 100
1101 GH Amsterdam
Nederland

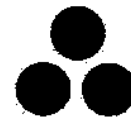
Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux spoedinschrijving 826640)

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

1. Op 16 juli 2007 heeft verweerder een Benelux depot van het beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 18 en 25. 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 (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 826640 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juli 2007.

2. Op 28 september 2007 heeft opposants rechtsvoorganger, Simoun - Trading e Marketing, Lda., oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Internationale



inschrijving 879264, met geldigheid in de Europese Unie, van het beeldmerk ingediend op 3 februari 2006 en ingeschreven op 30 april 2009 voor waren in klasse 25.

3. Gaande de procedure is het ingeroepen recht overgedragen, welke overdracht is aangetekend in het internationale register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedregistratie en is 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 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 2 oktober 2007. Aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze inschrijvingsperiode.

8. Op 22 mei 2009 werd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ervan in kennis gesteld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven. Het Bureau heeft partijen op 4 juni 2009 meegedeeld dat de ambtshalve opschorting daardoor een einde nam. De contradictoire fase van de procedure is bijgevolg aangevangen op 5 augustus 2009. Het Bureau heeft op 6 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 oktober 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 18 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 21 september 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 21 november 2009 om hierop te reageren.

10. Op 17 november 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 26 november 2009.

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

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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant merkt op dat de drie stippen in het bestreden teken op exact dezelfde wijze zijn weergegeven, dit wil zeggen in dezelfde afmetingen en op dezelfde wijze ten opzichte van elkaar geplaatst. Het enige verschil is dat de stippen niet in het zwart maar in het wit zijn weergegeven op een cirkelvormige, zwarte ronde achtergrond. Opposant meent derhalve dat de tekens visueel overeenstemmen.

15. Ook auditief en begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemming, zo stelt opposant, aangezien het publiek naar beide tekens kan verwijzen als "het drie stippen beeldmerk".

16. Opposant acht de waren in klasse 18 en klasse 25 van het betwiste teken respectievelijk soortgelijk en identiek aan de waren van het ingeroepen recht, terwijl hij het zeer aannemelijk vindt dat de waren in klasse 3 esthetisch complementair zijn aan de waren van het ingeroepen recht, en dus eveneens soortgelijk daaraan. Tevens is opposant van mening dat het doelpubliek en de distributiekanaalen van de wederzijdse waren dezelfde zijn.

17. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder stelt voorop dat opposant niet de rechthebbende is op het ingeroepen recht. Dit is inmiddels immers overgedragen, zodat opposant geen belang meer heeft bij de oppositie en derhalve niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Aangezien de overdracht reeds plaatsvond vóór het uitwisselen van de argumenten, had gemachtigde van opposant moeten aangeven dat de verkrijgende

partij in de plaats was getreden van opposant, hetgeen immers nimmer impliciet kan worden aangenomen, aldus verweerder, die zijn stelling baseert op het Nederlandse procesrecht.

19. Verweerder wijst erop dat algemene geometrische vormen geen of slechts een zeer beperkt onderscheidend vermogen bezitten. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, bestaande uit drie cirkels, gepositioneerd in een zeer eenvoudige driehoeksvorm, is dan ook uitermate beperkt, en daarmee tevens de beschermingsomvang, aldus verweerder.

20. Een belangrijk visueel verschilpunt tussen de tekens is volgens verweerder dat het betwiste teken veeleer wordt gezien als een rond object waarop of waarin cirkelvormige opdrukken dan wel uitsparingen zijn aangebracht. Het geheel kan worden gezien als een badge of een schild, maar het vertoont eveneens grote gelijkenis met een knoop. Dit is ook niet vreemd, aangezien verweerder veel gebruik maakt van knopen met drie gaten, hetgeen hij in bijlage illustreert. Van visuele overeenstemming is dan ook geen sprake, aldus verweerder.

21. Van auditieve overeenstemming kan evenmin sprake zijn, zo meent verweerder, aangezien het om zuivere beeldmerken gaat. Begripsmatig is er een duidelijk verschil, aangezien het ingeroepen recht geconcipieerd zal worden als "driestippen beeldmerk" en het betwiste teken als een rond object (een badge of een knoop) waarop drie cirkelvormige opdrukken zijn aangebracht dan wel drie gaten zijn uitgespaard.

22. Verweerder is het er mee eens dat de waren in klasse 25 identiek zijn en dat een laag niveau van soortgelijkheid met de waren in klasse 18 kan worden aangenomen. Van soortgelijkheid met de waren in klasse drie is daarentegen volgens verweerder geen sprake. Bovendien wijst hij op de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name het ontbreken van of de zeer geringe overeenstemming tussen de tekens en de beperkte soortgelijkheid van de waren in klasse 18.

23. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en de betwiste spoedinschrijving onverkort te handhaven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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.”

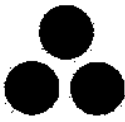
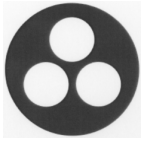
26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

27. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. 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.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit drie cirkels, bij het ingeroepen recht in het zwart tegen een egale witte achtergrond, bij het betwiste teken in het wit tegen een zwarte cirkelvormige achtergrond. De cirkels zijn van dezelfde grootte, hebben dezelfde onderlinge verhoudingen en zijn in beide gevallen in de vorm van een driehoek geplaatst. Het enige verschil is dus gelegen in het gebruik van de “kleuren” zwart en wit, maar daardoor zou de waarnemer de indruk kunnen krijgen dat de ene afbeelding het negatief is van de andere.

31. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Geen van beide tekens heeft een duidelijke en vaststaande betekenis. Het mag dan al zo zijn, zoals verweerder stelt (zie punt 20), dat het betwiste teken kan worden waargenomen als een badge, schild of knoop met cirkelvormige opdrukken dan wel uitsparingen, het Bureau wijst er in dit verband op dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). In zijn tweedimensionale weergave is het teken een cirkel met daarin drie kleinere cirkels in een specifieke positie, als waren de kleinere cirkels opeengestapeld. Dit is het beeld dat achterblijft bij de gemiddelde consument en precies overeenstemt met het ingeroepen recht, zij het dat daar de drie cirkels tegen een egale achtergrond zijn geplaatst.

33. De tekens zijn begripsmatig overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (zie in die zin ook BBIE, Videocare, oppositiebeslissing 2002351, 31 juli 2009).

Conclusie

35. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend, begripsmatig overeenstemmend en een auditieve vergelijking is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren

36. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. 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.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, zonnebrandoliën [cosmetische preparaten]; haarlotions.
	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, rugzakken, portefeuilles, koffers en reiskoffers, paraplu's.

<p>Classe 25 Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants, chaussures, bottes, bottes de ski, pantoufles, sandales et sabots.</p> <p><i>Herenkleding, dameskleding en kinderkleding, met name mantels, jacks, anoraks, regenjassen, pullovers, vesten, truien, sweaters, sweatshirts (), overhemden, bloezen, T-shirts, polohemden, rokken, shorten, pantalons, jeans, overalls, skipakken, badpakken, badjassen, sokken, hoeden en hoofddeksels, boordbeschermers, oorkleppen, handschoenen, schoenen, laarzen, skilaarzen, sandalen en klompen.</i></p>	<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding).</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Klasse 3

39. De waren in klasse 3 zijn naar hun aard en gebruik verschillend van de waren in klasse 25. 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. Ook de bestemming zal over het algemeen verschillend zijn. 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.

40. De waren in klasse 3 zijn niet concurrerend met de waren in klasse 25. Geen van deze waren zijn immers onderling vervangbaar. Evenmin is er sprake van esthetische complementariteit tussen deze waren, zoals meermaals is gebleken uit de jurisprudentie (GEA, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005 en Tosca Blu, T-150/04, 11 juli 2007; zie in die zin ook BBIE, No man's land, oppositiebeslissing 2001729, 11 mei 2009). Deze waren zijn dus niet soortgelijk.

Klasse 18 en klasse 25

41. Partijen zijn het erover eens dat de waren van het betwiste teken in deze klassen respectievelijk (in lichte mate) soortgelijk en identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

42. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

43. 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.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de min of meer regelmatige aankopen van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

45. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht bestaat weliswaar louter uit een aantal geometrische figuren, maar niet elk merk dat bestaat uit een combinatie van meetkundige figuren heeft een beperkt onderscheidingsvermogen, zoals verweerder het doet voorkomen. In casu heeft het ingeroepen recht naar het oordeel van het Bureau een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

46. 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, beide reeds geciteerd). In casu wordt een eventuele lage graad van soortgelijkheid, zoals die door verweerder is gesteld voor de waren in klasse 18, gecompenseerd door de sterke mate van overeenstemming tussen de tekens.

B. Overige factoren

47. Met betrekking tot de door verweerder gestelde niet-ontvankelijkheid van de oppositie (zie punt 18), zij opgemerkt dat de ontvankelijkheid wordt beoordeeld op het tijdstip van ontvangst van de oppositie. De dan vastgestelde ontvankelijkheid kan nadien niet meer worden aangetast door de overdracht van het ingeroepen recht. Van opschorting of afsluiting van de procedure is evenmin sprake, aangezien de opschortings- en afsluitingsgronden limitatief zijn vastgesteld in artikel 2.16, lid 2 en 3 BVIE. De procedure wordt dus verdergezet met de nieuwe merkhouders als opposant, uiteraard tenzij deze te kennen geeft de procedure te willen beëindigen. Anders dan verweerder suggereert, is het Nederlandse procesrecht niet van toepassing, aangezien de oppositieprocedure wordt beheerst door het BVIE en het daarbij horende uitvoeringsreglement.

C. Conclusie

48. De tekens zijn visueel in sterke mate en begripsmatig overeenstemmend en een auditieve vergelijking is niet mogelijk. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke of soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze waren.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2001982 wordt gedeeltelijk toegewezen.

50. Benelux spoedinschrijving 826640 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 18 Alle waren.

Klasse 25 Alle waren.

51. Benelux spoedinschrijving 826640 blijft gehandhaafd voor de volgende waren:

Klasse 3 Alle waren.

52. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 20 mei 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jan Hart