



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 4 augustus 2009**  
**N° 2002008**

**Opposant:** **LONSDALE SPORTS LIMITED**  
Grenville Court Britwell Road  
SL1 8DF, Burnham, Buckinghamshire  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**  
Constantijn Office  
Prinsenkade 4 H  
4811 VB Breda  
Nederland

**Ingeroepen merk:** (Europese inschrijving 4002713)



*tegen*

**Verweerder:** **Sebastiaan Baldinger**  
James Wattstraat 7  
1817 DC Alkmaar  
Nederland

**Gemachtigde:** **Klaver advocaten**  
Postbus 332  
1800 AH Alkmaar  
Nederland

**Betwiste merk:** (Benelux depot 1137812)



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 21 juni 2007 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 36 en 45 een Benelux merkaanvraag verricht van het volgende beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1137812 in behandeling genomen en werd op 9 juli 2007 gepubliceerd.

2. Op 28 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 4002713, ingediend op 27 augustus 2004 en ingeschreven op 9 juni 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32 en 35, van het beeldmerk:



3. De opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 35 van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant echter aangegeven zich enkel nog op klasse 35 te willen baseren.
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. Op 4 oktober 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Gezien het ingeroepen recht echter nog niet ingeschreven was, werd de oppositie voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 23 juni 2008 stelde opposant het Bureau op de hoogte van de inschrijving van het ingeroepen recht. Naar aanleiding van deze inschrijving verstuurde het Bureau op 24 juni 2008 de bevestiging van het einde van de ambtshalve opschorting en de aanvang van de zogenaamde *cooling off* periode.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 augustus 2008. Het Bureau heeft op 2 september 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de

opposant een termijn kreeg tot en met 2 november 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 29 oktober 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Het Bureau verzond op 7 november 2008 deze argumenten aan verweerder. Verweerder kreeg hierbij een termijn tot en met 7 januari 2009 om hierop te reageren.

11. Op 6 januari 2009 verzocht verweerder om gebruiksbewijzen. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het Bureau op 15 januari 2009 partijen op de hoogte gesteld van een vergissing. Immers waren bij het doorsturen van de argumenten van opposant stukken meegestuurd waardoor ten onrechte de indruk werd gewekt dat om gebruiksbewijzen gevraagd kon worden. Om deze reden stelde het Bureau verweerder een nieuwe termijn van twee maanden, tot en met 15 maart 2009, om inhoudelijk te reageren.

12. Verweerder diende op 2 maart 2009 zijn reactie in. Aangezien deze reactie echter in enkelvoud was, verzocht het Bureau verweerder om een tweede exemplaar, teneinde een exemplaar aan opposant te kunnen sturen. Op 6 maart 2009 diende verweerder het gevraagde tweede exemplaar in. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 11 maart 2009.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 stelt in de eerste plaats zich enkel nog te willen baseren op de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

17. Met betrekking tot de tekens is opposant van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de beide beeldmerken direct zal herkennen en zien als de afbeelding van een leeuw, waardoor er sprake is van begripsmatige identiteit. Verder meent hij dat een auditieve vergelijking niet van toepassing is. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt opposant nog dat beide leeuwen op dezelfde manier zijn weergegeven, waardoor de tekens sterk overeenstemmen.

18. De claim op een bepaalde kleur van het betwiste teken is volgens opposant niet relevant, aangezien het ingeroepen recht een zwart-wit beeldmerk is en de bescherming daarvan zich uitstrekt over het beeldmerk, ongeacht de kleuren.

19. De diensten van het bestreden teken komen identiek voor in de waren- en dienstenlijst van opposant, waardoor er volgens deze laatste sprake is van identiteit.

20. Gezien de beeldmerken visueel en begripsmatig overeenstemmen en de diensten identiek zijn, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot niet in te schrijven en een beslissing te nemen inzake de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder stelt dat opposant niet actief is op het gebied van reclame ter zake zakelijke administratie, beheer voor commerciële zaken en administratieve diensten. Tevens gaat verweerder in op zijn activiteiten als deurwaarder in de regio Noord Holland. Volgens verweerder kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar tussen het beeldmerk van een deurwaarder en kleding. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst verweerder naar communautaire en nationale rechtspraak inzake soortgelijkheid van waren en diensten.

22. Verweerder stelt dat het aldus uitgesloten is dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het is volgens hem aan opposant om te bewijzen dat dit anders is.

23. Bovendien is er volgens verweerder geen sprake van visuele gelijkenis van de tekens. Zo is het teken een driedimensionale weergave in tegenstelling tot de tweedimensionale weergave van opposant. Tevens ontbeert zijn leeuw(in) manen, hetgeen die van opposant wel heeft. Overigens wordt het beeldelement van opposant alleen gebruikt in samenhang met het woord Lonsdale. Gelet op het voorgaande valt er volgens verweerder op de door opposant gestelde begripsmatige vergelijking ook het een en ander af te dingen.

24. Onder verwijzing naar de zaak Puma/Sabèl stelt verweerder dat louter associatiegevaar onvoldoende is.

25. Volgens verweerder gaat het in casu om diensten in klasse 36. Diensten in een klasse waar opposant niet actief is. Het louter stellen dat de diensten identiek zijn omdat deze voorkomen onder het ingeroepen recht alsmede aangevallen depot is naar zijn mening te kort door de bocht.

26. Samenvattend stelt verweerder dat hij diensten aanbiedt en opposant waren. Verweerder is actief als deurwaarder en opposant als kledingfabrikant. Verweerder biedt incassodiensten aan. Opposant verkoopt kleding.

27. In het licht van het voorgaande is er volgens verweerder geen sprake van verwarringsgevaar en verzoekt hij het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen met veroordeling van de opposant in de proceskosten.

### III. BESLISSING

#### A.1. 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 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 (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 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 diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen, respectievelijk in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. Bij het indienen van de oppositie heeft opposant de draagwijdte van de oppositie beperkt tot de diensten in klasse 35 van het bestreden teken. In zijn argumenten heeft opposant gesteld zich enkel nog te baseren op de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Bedrijfs- en managementadviesing; consultancy en informatie op het gebied van zaken; verzameling en verschaafing van	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

<p>handels- en zakelijke prijzen en statistische informatie en databases; het voorbereiden en samenstellen van rapporten; reclame, zakelijke administratie, marketing en marketingplanning; advisering en consultancy met betrekking tot marketing, marketingbeoordeling; zakelijke planning en ontwikkeling, voorraadbeheer; het opzetten, organiseren, beheren, uitvoeren en controleren van klantenbindings-, verkoop-, aanmoedigingsacties en reclamecampagnes en advisering en inlichtingen met betrekking tot dergelijke diensten; beheer van commerciële zaken, waaronder hulp en advisering voor opzetten en beheer van detailhandels; administratieve diensten; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan goederen om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen in een warenhuis, groothandel, supermarkt, discountwinkelcentrum aan de periferie van een stad, detailhandel en/of concessie via een winkelkanaal op televisie of uit een catalogus via postorder of via telecommunicatie of vanaf een internetwebsite die gespecialiseerd is in de verkoop van algemene handelsgoederen; verschaffing van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; advisering over zaken, promotie en informatie met betrekking daartoe; mailing; verspreiding (verdeling) van monsters en promotiematerialen; diensten op het gebied van marketing; zakelijke advisering en inlichtingen over zaken, on line verschaft vanuit een computerdatabase of vanaf internet; detailhandelsdiensten.</p>	
--	--

34. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in klasse 35 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.



#### **Vergelijking van de tekens**

35. 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).

36. 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.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk in zwart-wit van een leeuw. Deze leeuw heeft een open muil, alsof hij aan het brullen is, de rechterpoten voor de linkerpoten, de staart die net over de linker achterpoot komt en weelderige manen.

39. Het bestreden teken is eveneens een zuiver beeldmerk. In het bestreden teken is de leeuw weergegeven in het oranje. Deze leeuw richt zich op met een open muil.

40. Beide leeuwen vertonen de volgende gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn allebei naar links gericht, hebben een open muil, de poten in eenzelfde positie en de staart op dezelfde plaats. Het visuele verschil zit hem in een ander kleurgebruik en het feit dat de leeuw in het bestreden teken geen manen heeft en zich iets meer opricht.

41. Deze verschillen zijn echter onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

42. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak overeenstemt.

#### *Auditieve vergelijking*

43. Hoewel het hier in casu om twee zuivere beeldmerken gaat, waarvoor in beginsel geen auditieve vergelijking mogelijk is, valt niet uit te sluiten dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar deze beelden door gebruik te maken van de beschrijving in hun moedertaal van de beschrijving van het beeld, te weten leeuw (zie in deze zin GEA, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008).

44. Op auditief vlak is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken.

*Begripsmatige vergelijking*

45. Zoals hiervoor reeds aangestipt, zijn merk en teken de weergave van een leeuw, waardoor er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen beide.

*Conclusie*

46. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken.

**A.2. Overige relevante factoren**

47. Aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is, kan er niet verlangd worden van opposant dat hij aantoont zijn inschrijving voor alle diensten reeds te gebruiken. Het Bureau dient bij de beoordeling van onderhavige oppositie zich aldus te baseren op de diensten waarvoor de inschrijving is gebeurd.

48. Hetzelfde geldt voor het werkelijke gebruik door verweerder (zie supra, 21). Het Bureau dient de oppositie te beoordelen op basis van de registergegevens. Voor zover een verschil in de aangeboden diensten van opposant en verweerder niet af te leiden is uit de door partijen gehanteerde classificatie kan hiermee geen rekening worden gehouden.

49. Bij de beoordeling van deze oppositie dienen merk en teken met elkaar vergeleken te worden, zoals respectievelijk ingeschreven en gedeponereerd. Het werkelijke gebruik van het ingeroepen recht, al dan niet in combinatie met een woordelement (zie supra, 23) is hier dan ook niet aan de orde.

50. Verweerder stelt dat het gevaar van associatie onvoldoende is om van verwarringsgevaar te kunnen spreken. Uitgangspunt is volgens verweerder dat gevaar voor verwarring niet op grond van een vermoeden kan worden aangenomen, maar dat het concreet aangetoond dient te worden. Het Bureau wijst erop dat de norm die door het Bureau gehanteerd wordt uiteraard dezelfde is als de Europese norm, aangezien een richtlijn dient ter harmonisatie van de nationale wetgevingen. De toets die het Bureau moet doen bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat (zie in deze zin tevens BBIE, oppositiebeslissing BabyPaul, 2002011, 30 juni 2009). Opposant dient dit dan ook niet aan te tonen.

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

52. 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).

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Uit de gehanteerde dienstenlijst kan niet afgeleid worden dat er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau, waardoor uitgegaan dient te worden van een gemiddeld aandachtsniveau.



54. 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).

55. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. 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.

#### **B. Conclusie**

56. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is er sprake van overeenstemming tussen de tekens. De diensten zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat hierdoor het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

57. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

58. Oppositie met nummer 2002008 gegrond is.

59. De Benelux merkaanvraag met nummer 1137812 niet ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie was gericht, namelijk alle diensten van klasse 35.

60. De Benelux merkaanvraag met nummer 1137812 wel ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten de diensten in de klassen 36 en 45.

61. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de 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 executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 augustus 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet