



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2002100**

**van 26 november 2009**

- Opposant:** **DG CAPITAL LIMITED**  
Unit 1, Mill Industrial Estate Flower Lane  
Nw7 2hu Mill Hill, London  
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **Marks & Clerk**  
Place de la Gare 5  
1017 Luxembourg  
Groothertogdom Luxemburg
- Merk:** DESIGN GO (Europese inschrijving 4120952)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **GO BRASIL JEANS BVBA**  
Schotensteenweg 147  
2960 Brecht  
België
- Gemachtigde:** **ARNOLD & SIEDSMA**  
Meir 24 Bus 17  
2000 Antwerpen  
België
- Betwiste merk:** GO BRASIL (Benelux depot 1140916)

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

1. Op 9 augustus 2007 heeft verweerder het Benelux depot van het woordmerk GO BRASIL ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 18 en 25. Dit depot is onder nummer 1140916 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 augustus 2007.
2. Op 29 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4120952 van het woordmerk DESIGN GO, ingediend op 17 november 2004 en ingeschreven op 17 november 2006 voor waren en diensten in de klassen 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren in de klassen 5, 18 en 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 6 november 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 15 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 maart 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 29 februari 2008 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 11 maart 2008 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 11 mei 2008.
10. Op 18 maart 2008 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten en stukken ingediend. Op 19 mei 2008 heeft het Bureau deze, samen met een vertaling van de argumenten, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 19 juli 2008.
11. Op 14 juli 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 15 december 2008.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

### A. Argumenten van opposant

15. Opposant betoogt dat het enige onderscheidende en dus dominante bestanddeel van beide tekens het gemeenschappelijke element GO is. Immers, zo stelt opposant, de beide andere bestanddelen zijn beschrijvend en hebben dus een gering onderscheidend vermogen. Aangezien het gemeenschappelijke dominante bestanddeel identiek is, concludeert opposant tot overeenstemming tussen de tekens, zowel op visueel als op auditief en conceptueel vlak.

16. Opposant is van mening dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

17. Opposant meent dan ook dat er in casu sprake is van gevaar voor verwarring. Ter ondersteuning van deze stelling voegt opposant een tweetal oppositiebeslissingen bij van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (hierna: "BHIM"), die volgens opposant vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak.

18. Op grond hiervan verzoekt opposant het betwiste depot te weigeren en dat de kosten van deze oppositieprocedure zullen gedragen worden door de wederpartij.

### B. Reactie van verweerder

19. Verweerder betwist dat het element GO het dominerende bestanddeel is in één of in elk van beide tekens. Bovendien staat dit element bij beide tekens op een andere positie en zijn de beide overige bestanddelen geheel verschillend, zodat van visuele of auditieve overeenstemming geen sprake is, aldus verweerder. Ook begripmatig stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen: het betwiste teken verwijst naar (de stijl van) een bepaald land, terwijl het ingeroepen recht verwijst naar "design" in het algemeen.

20. Verweerder stemt met opposant in dat de waren in de klassen 18 en 25 identiek of ten minste sterk soortgelijk zijn. Voor wat betreft de waren in klasse 3 echter, bestrijdt verweerder dat deze soortgelijk zijn aan de waren in klasse 5 van het ingeroepen recht. De waren *cosmetica* en *parfums* hebben immers geen medische functie of geneeskundig effect, terwijl dit wel het geval is bij de waren in klasse 5, zo stelt verweerder.

21. Verweerder wijst er verder op dat in de Benelux veel merken bestaan met het element GO voor dezelfde klassen als hier in het geding. Alleen daaruit blijkt reeds, aldus verweerder, dat opposant niet het alleenrecht op dat element kan claimen en dat het onderscheidend vermogen van dit bestanddeel gering is, zodat verwarringsgevaar zich in de praktijk alleen zal kunnen voordoen bij nagenoeg identieke merken voor (nagenoeg) identieke waren en diensten.

22. Verweerder acht de door opposant aangehaalde beslissingen van het BHIM niet vergelijkbaar met onderhavige zaak en dus niet relevant.

23. Aangezien de tekens in hun totaliteit niet overeenstemmen, is er volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten voor de oppositieprocedure.

### **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 Bureau 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 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, 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***

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 (HvJEG, 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
DESIGN GO	GO BRASIL

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit twee woorden van respectievelijk twee en zes letters. Het kortste woord is in beide tekens identiek, maar staat bij het ingeroepen recht achteraan en bij het betwiste teken vooraan.

31. Het gemeenschappelijke element GO is Engels voor "gaan" of (als koppelwerkwoord) "worden", al dan niet in vervoegde vorm. Het element DESIGN in het ingeroepen recht staat in het Engels voor "ontwerp" of "dessin" en het element BRASIL in het betwiste teken is de Portugese benaming voor het land Brazilië. Alhoewel het Portugees geen courante taal is in de Benelux, zal het publiek deze betekenis onmiddellijk begrijpen, mede door de slechts licht afwijkende schrijfwijze ten opzichte van de Nederlandse, Franse en Engels vertalingen, respectievelijk Brazilië, Brésil en Brazil. In zijn geheel genomen betekent het betwiste teken dan iets in de zin van "ga naar Brazilië", of mogelijk in figuurlijke zin "doe het op zijn Braziliaans". Het ingeroepen recht levert in zijn geheel daarentegen geen vaststaande betekenis op, zodat de tekens in dit opzicht niet overeenstemmen.

32. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste deel van het ingeroepen recht is geheel verschillend van het eerste deel van het betwiste teken en heeft slechts de letters S en I gemeenschappelijk met het tweede deel, die bij beide woorden niet op dezelfde plaats staan; bij het ingeroepen recht staan zij in het midden en bij het betwiste teken aan het einde. Bovendien worden deze delen geheel verschillend uitgesproken en leggen zij, door hun lengte en klemtoon, meer gewicht in de schaal dan het gemeenschappelijke element GO. Al met al zijn de verschilpunten van dien aard dat de punten van overeenkomst niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.

#### *Conclusie*

33. Merk en teken vertonen een geringe mate van overeenstemming door de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element GO. Deze (geringe mate van) overeenstemming wordt echter gecompenseerd door de verschilpunten, met name de verschillende positie van dit gemeenschappelijke element en het gegeven dat (daardoor) het eerste deel van de tekens verschillend is. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

**Vergelijking van de waren**

34. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
	Klasse 03 Cosmetica; parfums.
Klasse 05 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	Klasse 18 Tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels; riemen (ceinturen).

**A.2. Overige relevante factoren**

35. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

36. In het onderhavige geval heeft het betwiste teken een betekenis en het ingeroepen recht niet. Gelet op de geringe mate van overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau van oordeel dat deze neutralisering zich in casu voordoet.

37. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **B. Conclusie**

38. Het merk en het teken stemmen in geringe mate overeen. De verschilpunten zorgen er echter voor dat de (geringe mate van) overeenstemming opgeheven wordt. Bovendien wordt deze overeenkomst geneutraliseerd door de semantische verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het merk en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren.

#### **IV. BESLUIT**

39. De oppositie met nummer 2002100 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1140916 wordt ingeschreven voor alle waren.

41. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 26 november 2009

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Jan Hart