



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2002591

van 5 mei 2009

Opposant: **Top Brands Holding B.V.**

Tolweg 6
3741 LK Baarn
Nederland

Gemachtigde: **Shield Mark B.V.**

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Merk: FLCN

(Benelux inschrijving 804573)

tegen

Verweerder: **J.H. de B. Holding B.V.**

Neuhuyskade 9
2596 XJ 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**

Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: NLFC

(Benelux depot 1148138)

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

1. Op 26 november 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk NLFC ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1148138 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 4 december 2007.
2. Op 3 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Aangezien 1 maart 2008 op een zaterdag viel, is deze oppositie ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 804573 van het woordmerk FLCN ingediend op 28 juli 2006 en ingeschreven op 7 augustus 2006 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.
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 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 maart 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 mei 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 15 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 15 juli 2008 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.
9. Op 15 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 17 september 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 19 september 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

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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant zet uiteen dat merk en teken zuivere woordmerken zijn en dat beide uit vier identieke letters bestaan die in verschillende volgorde geplaatst zijn. De tweede letter is in beide merken gelijk, namelijk de "L" en deze staat in beide merken naast de letter "F". De merken in kwestie zijn niet tot een woord te vormen als gevolg van het gebrek aan klinkers en daardoor wordt de consument niet in staat gesteld om deze tekens een concrete betekenis te geven. Volgens opposant betekent dit dat de betrokken merken extra lastig uit elkaar te halen zijn, nu de consument geen referentiekader heeft. De visuele totaalindrukken zijn dan ook zeer overeenstemmend volgens opposant.

15. Al het bovenvermelde tezamen leidt tevens tot een auditieve gelijkenis, aldus opposant.

16. Voor wat betreft de conceptuele vergelijking stelt opposant dat deze niet plaats kan vinden, omdat er geen betekenis aan merk en teken toekomt. Er zijn dus geen begripsmatige overeenkomsten, maar ook geen begripsmatige verschillen.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat deze identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, aangezien de waren in klasse 18 complementair zijn aan die in klasse 25 en de waren in klasse 25 identiek zijn.

18. Opposant concludeert dat er een grote kans op verwarring aanwezig is. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen. Daarnaast verzoekt hij de verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt dat zijn aanvraag niet voor klasse 18 ingediend werd en dat hij dus geen waren die in deze klasse opgesomd zijn, vervaardigt. De door opposant veronderstelde samenhang tussen de klassen 18 en 25 en het daaruit voortvloeiende mogelijke risico op verwarring is dan ook niet relevant volgens verweerder.

20. Verweerder stelt dat de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken moet gebeuren op basis van de totaalindruk van merk en teken. Met betrekking tot de visuele vergelijking tussen de merken stelt verweerder dat zijn merk twee duidelijke onderscheidende en dominerende bestanddelen bevat, namelijk FC (afkorting van Football Club) en NL (afkorting van Nederland). Deze twee elementen komen op geen enkele wijze voor in het woordmerk van opposant, en dat leidt verweerder tot de conclusie dat er geen visuele overeenstemming tussen merk en teken is.

21. Voor wat betreft de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat de fonetiek van merk en teken geen overeenkomsten vertoont die tot verwarring bij het publiek kunnen leiden. Er bestaat volgens verweerder geen auditieve gelijkenis.

22. Over de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat zijn teken uit een samenstelling van twee duidelijke afkortingen bestaat. Deze afkortingen zijn in de Benelux bekend en worden veel gebruikt in de voetbalwereld, ook door verweerder zelf. Het merk van opposant heeft volgens verweerder geen betekenis. Conceptueel is er volgens verweerder dus wel degelijk een verschil.

23. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren, zijn aanvraag te accepteren en de opposant te verwijzen in de kosten van het geding.

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 de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

27. 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.

28. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FLCN	NLFC

Visuele vergelijking

29. Beide merken zijn woordmerken en bestaan uit 4 letters, het betreft dezelfde medeklinkers in een andere volgorde. Slechts de "L" staat op dezelfde plaats, de overige letters staan in een verschillende volgorde en merk en teken beginnen met een verschillende letter.

30. Vanwege deze verschillen en vanwege het feit dat het begin van de beide woorden verschillend is, is het Bureau van oordeel dat er een andere totaalindruk ontstaat. Dat twee woordmerken eenzelfde aantal letters hebben, heeft immers als zodanig geen bijzondere betekenis voor het publiek waarvoor deze merken zijn bestemd. Aangezien het alfabet bestaat uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, is het onvermijdelijk dat meerdere woorden evenveel letters hebben en zelfs bepaalde ervan gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen (GEA, Arcol, T-402/07, 25 maart 2009).

31. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Ook hier geldt dat beide woordmerken bestaan uit 4 letters, die allemaal hetzelfde zijn. Hoewel de letters hetzelfde zijn, is de volgorde bepalend voor de uitspraak. Door het ontbreken van klinkers ontstaat er geen woordbeeld, maar zullen beide woorden worden opgevat als afkortingen waarbij de verschillende medeklinkers afzonderlijk worden uitgesproken. Dit levert voor het ingeroepen recht het volgende klankbeeld op: ef-el-ce-en en voor het bestreden teken en-el-ef-ce. Het klankbeeld is hierdoor verschillend.

33. Bij de beoordeling van de auditieve totaalindruk wegen de punten van verschil zwaarder dan de punten van overeenkomst, op auditief vlak is er derhalve geen overeenstemming tussen de tekens (vergelijk ook GEA, ATURION, T-146/06, 13 februari 2008).

Begripsmatige vergelijking

34. Het Bureau is van oordeel dat beide merken opgevat zullen worden als een afkorting waaraan het publiek geen betekenis toe kan kennen. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en niet let op de verschillende details ervan (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). Het Bureau deelt de mening van verweerder dan ook niet dat NL en FC direct herkend zullen worden als twee delen die respectievelijk Nederland en Football Club betekenen. Beide merken zijn fantasiemerken en hebben geen duidelijke betekenis.

35. Er kan derhalve geen begripsmatige vergelijking gemaakt worden.

Conclusie

36. De tekens zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, fonetisch is er geen overeenstemming en begripsmatig kan er geen vergelijking plaatsvinden.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 aangehaald).

38. Bij vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
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 zadelmakerwaren.	
Klasse 25 Kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel.	Klasse 25 Kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel.
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek - en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	

40. De waren van verweerder in klasse 25 komen expressis verbis voor in klasse 25 van opposant, de waren zijn derhalve identiek.

A.2 Overige relevante factoren

41. 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.

42. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft.

43. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, overweging 30), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Het Bureau is echter van mening dat de punten van visuele overeenstemming in dit geval in het niet vallen bij de punten van verschil (zie in die zin ook oppositiebeslissing ENIVA, nummer 2000401 van 25 februari 2008).

B. Conclusie

44. Hoewel de waren identiek zijn, is het Bureau van oordeel dat, gezien het aandachtsniveau van het publiek, de visuele en auditieve verschillen tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken en het gebrek aan een begripsmatige overeenkomst, er geen gevaar voor verwarring bestaat. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek niet van mening zal zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

IV Besluit

45. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

46. De oppositie met nummer 2002591 niet gegrond is.

47. Het Benelux depot met nummer 1148138 wordt ingeschreven.

48. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 5 mei 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier