



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2002592**

**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:** FCNL

(Benelux depot 1148139)

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

1. Op 26 november 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk FCNL ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in klassen 16, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1148139 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 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 de waren van het ingeroepen rechten.
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 beginletter F is identiek en de letters CN zijn in beide merken achter elkaar geplaatst. De merken in kwestie zijn niet tot een woord te vormen als gevolg van 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 betrokken merken extra lastig uit elkaar te halen zijn, nu de consument geen referentiekader heeft. De visuele totaalindrukken zijn zeer overeenstemmend, aldus opposant.

15. Al bovenvermelde tezamen en het feit dat het begin van merken de aandacht trekt, leidt tot auditieve gelijkenis, stelt 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. In eerste instantie constateert verweerder dat zijn aanvraag niet voor klasse 18 ingediend is en dat hij dus geen producten die in deze klasse opgesomd zijn, verwaardigt. 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, namelijk FC (afkorting van Football Club) en NL (afkorting van Nederland) bevat. 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 de merke en teken aanwezig 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 tussen merk en teken.

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).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
FLCN	FCNL

*Visuele vergelijking*

29. Beide merken zijn woordmerken en bestaan uit 4 letters. De letters zijn allemaal hetzelfde, beide woorden beginnen met een F en de C en de N staan in beide woorden in dezelfde volgorde. Slechts de plaatsing van de "L" is verschillend.

30. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

31. Ook hier geldt dat merk en teken beide bestaan uit 4 letters, die allemaal hetzelfde zijn. Door het ontbreken van klinkers ontstaat er geen woordbeeld, maar zullen beide woorden worden opgevat als afkortingen waarbij de verschillende medeklinkers afzonderlijk worden uitgesproken. De volgorde van de letters is bepalend voor de uitspraak. Dit levert voor het ingeroepen recht het volgende klankbeeld op: ef-el-ce-en en voor het bestreden teken ef-ce-en-el. Het klankbeeld vertoont hierdoor overeenstemming, beide woorden beginnen met de open klank "F" en eindigen met een letter die begint met de "è" klank, respectievelijk de "N" en de "L".

32. Het Bureau is van oordeel dat de woorden auditief overeenstemmend zijn.

*Begripsmatige vergelijking*

33. 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.

34. Er kan derhalve geen begripsmatige vergelijking gemaakt worden.

*Conclusie*

35. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig kan er geen vergelijking plaatsvinden.

***Vergelijking van de waren en diensten***

36. 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).

37. 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, rekening houdend met de beperking in de waren waartegen opposant de oppositie richt.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
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, schoeisel, hoofddeksels.
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek - en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	

39. De waren van verweerder in klasse 25 zijn identiek aan de waren van opposant in klasse 25.

40. Aangezien reeds vast werd gesteld dat de waren identiek zijn, is een vergelijking tussen de overige waren van opposant en de waren in klasse 25 van verweerder overbodig.

**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.

**B. Conclusie**

43. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De waren zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV Besluit**

44. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

45. De oppositie met nummer 2002592 gegrond is.

46. De Benelux merkaanvraag met nummer 1148139 niet ingeschreven wordt voor de waren in klasse 25.

47. De Benelux merkaanvraag met nummer 1148139 wel ingeschreven wordt voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet heeft gericht, te weten de waren en diensten in klasse 16 en 35.

48. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 5 mei 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier