



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002661
van 23 juli 2009

Opposant: **GAULME, société anonyme de droit français**
325, rue Saint Martin
75003 Paris
Frankrijk

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
B-8500 Kortrijk
België

Merken: Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 694432
LE MÂLE
Ingeroepen recht 2: Internationale inschrijving 653391

Jean Paul
GAULTIER
"LE MALE"

tegen

Verweerder: **Elisabeth Adriana Alberdina van Nispen**
Wagnerstraat 1
4711 AK Sint Willebrord
Nederland

Betwiste merk: MALE FATALE (Benelux depot 1150028)

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

1. Op 21 december 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk MALE FATALE ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 3. Deze merkaanvraag is onder nummer 1150028 in behandeling genomen en op 14 januari 2008 gepubliceerd.

2. Op 1 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 694432 van het woordmerk LE MÂLE ingediend op 9 maart 2001 voor waren in de klassen 3, 18 en 25;
- Internationale inschrijving 653391 ingediend op 30 april 1996 voor waren in de klassen 3 en 25 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:

Jean Paul
GAULTIER
"LE MALE"

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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 8 april 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 juni 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 juni 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 augustus 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 13 augustus 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 augustus 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 oktober 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 15 oktober 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie echter in enkelvoud werd ingediend, verzocht het Bureau op 17 oktober 2008 om een tweede exemplaar, teneinde één van deze exemplaren naar opposant te kunnen sturen.

Verweerder diende op 20 oktober 2008 het tweede exemplaar van zijn reactie in. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 30 oktober 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 stelt dat zijn merken duidelijk gedomineerd worden door het element "LE MÂLE". Zo staan deze woorden in het beeldmerk tussen aanhalingstekens en zal de aandacht van de consument automatisch hiernaar worden getrokken. Daar het woord "LE" een lidwoord is, vormt het woord "MÂLE" het dominante bestanddeel in de merken van opposant. Dit is volgens opposant tevens het geval in het teken van verweerder, wiens woordmerk samengesteld is uit het substantief "MALE" en het adjectief "FATALE". Bijgevolg drukt het woord "FATALE" enkel een eigenschap uit van het woord "MALE" en is het hieraan ondergeschikt.

15. Voorts is het volgens opposant vandaag de dag steeds meer zo dat merkhouders gebruik maken van zogenaamde "sub-brands" en is dit goed bekend bij het publiek. De kans dat de consument het teken als een afgeleide van de merken beschouwt is hierdoor, mede door de algemene bekendheid van ontwerper Jean Paul Gaultier en diens merken, groot, en er is bijgevolg een reëel gevaar op verwarring, meent opposant.

16. Met betrekking tot de waren stelt opposant dat deze in klasse 3 identiek zijn en voor de overige er een onlosmakelijke band bestaat tussen kledij en modeaccessoires en cosmetica en parfum.

17. Op grond van het bovenstaande is opposant van mening dat de oppositie dient te worden toegewezen en de betwiste merkaanvraag dient te worden afgewezen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder voert aan dat andere merknamen, zoals "MALE INSTINCT" en "MALE EROTICS" wel ingeschreven konden worden in het Benelux merkenregister en hij tussen deze merken en zijn teken geen verschil ziet. Immers kunnen de woorden "INSTINCT" en "EROTICS" ook uitgelegd worden als ondergeschikt aan het woord MALE.

19. Verder is verweerder van oordeel dat de gemiddelde consument, zijnde de redelijk oplettende, geïnformeerde en omzichtige consument, in staat is om te beseffen dat het enorme verschil in

prijsklassen van de respectievelijke producten een indicatie is dat het hier wel degelijk om andere producten gaat in verschillende kwaliteitsklassen.

20. Op basis hiervan is verweerder van mening dat de ingestelde oppositie ongegrond is.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 waren

24. 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).

25. 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.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|---|
| CI 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. <i>KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</i> | KI 03 Parfum, zepen, cosmetische producten, etherische oliën. |
| CI 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. <i>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.</i> | |
| CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. <i>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels</i> | |
| <i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i> | |

26. De waren "zepen; etherische oliën" komen *expressis verbis* voor in klasse 3 van de warenlijst van opposant en zijn derhalve identiek. De overige waren van het bestreden depot, te weten "parfum, cosmetische producten" zijn identiek aan de waren "parfumerieën, cosmetische middelen" waarvoor het merk van opposant bescherming geniet in klasse 3.

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.

29. In eerste instantie zal het Bureau overgaan tot het vergelijken van het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 694432) met het bestreden teken.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--------------------------|
| LE MÂLE | MALE FATALE |

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht is het Franse mannelijk zelfstandig naamwoord (inclusief lidwoord) voor “man => mannetje(sdier)”¹.

32. Het eerste woord van het bestreden teken is het Franse, dan wel Engelse woord “MALE”. Voor de betekenis van dit woord in het Frans kan korthedshalve naar de overweging hiervoor worden verwezen. In het Engels heeft dit woord een identieke betekenis, namelijk “mannelijk persoon; mannetje => mannelijk dier”². Het tweede woord in het bestreden teken is het Franse woord “FATALE” dat zoveel betekent als “door het lot beschikt = > fataal; dodelijk; rampzalig; onvermijdelijk”. Dit woord leunt dermate dicht aan bij de Nederlandse en Engelse betekenis, dat dit door eenieder zal begrepen worden.

33. Gezien het tweede bestanddeel van het teken een bijvoeglijk naamwoord is dat geaccordeerd is – hoewel dit grammaticaal niet helemaal correct is, daar mâle een mannelijk zelfstandig naamwoord is – kan worden gesteld dat het in aanmerking komend publiek het teken als een combinatie van twee Franse woorden zal opvatten. Immers wordt in het Engels het woord “fatal” niet geaccordeerd. Het ontbreken van de accent circonflexe op de letter A van het woord MALE kan hier niets aan afdoen, gezien accenten in combinatie met hoofdletters niet steeds worden gebruikt. Zo stelde het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak VITALITE (T-24/00, 31 januari 2001): *“In casu moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat er in het Frans geen grammaticale of typografische regel bestaat die accentuering van hoofdletters voorschrijft. Vele schrijvers betreuren, dat een dergelijke accentuering niet gebruikelijk is (bijvoorbeeld Jouette A., Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite, Le Robert, Parijs, 1993, blz. 404)”*.

34. Merk en teken delen hetzelfde zelfstandig naamwoord en verwijzen dus beide naar het begrip man(netjesdier), hierdoor is er sprake van begripsmatige overeenstemming tussen beide tekens.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk twee en vier letters, te weten LE en MÂLE.

36. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters, MALE en FATALE.

37. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Aangezien

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Frans-Nederlands.

² Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands.

het eerste woord van het ingeroepen recht echter door het in aanmerking komend Benelux publiek onmiddellijk zal worden opgevat als het Franse lidwoord, zal de aandacht in casu uitgaan naar het tweede en tevens langste woord van het ingeroepen recht. Dit woord wordt identiek (met uitzondering van de accent circonflexe) hernomen in het begin van het bestreden teken. De toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord, brengt een precisering aan en neemt niet weg dat de totaalindruk van merk en teken op visueel vlak in zekere mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van elk één lettergreep. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en twee lettergrepen.

39. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, trekt het begin van een teken in beginsel de aandacht van de consument (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het dominante woorelement van het ingeroepen recht mâle, wordt als [m□l] uitgesproken. Immers wordt het lidwoord “le” kort en het woord “mâle” eerder lang uitgesproken.

40. Het eerste deel van het bestreden teken is identiek aan het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht en zal – zoals hiervoor bij de begripsmatige vergelijking reeds aangestipt – door het publiek op dezelfde wijze worden uitgesproken, daar dit naar alle waarschijnlijkheid gezien wordt als een combinatie van Franse woorden. Het ontbreken van het accent (zie supra, 33) doet hier niet aan af. Het tweede deel van het bestreden teken wordt als [fatal] uitgesproken.

41. Voor het deel van het publiek dat hierin geen combinatie van twee Franse woorden ziet, zal de uitspraak volgens de Engelse taalregels gebeuren.

42. Aangezien minstens een (groot) deel van het in aanmerking komend publiek in beide gevallen de Franse uitspraak zal hanteren en het auditief dominante bestanddeel van het ingeroepen recht identiek wordt hernomen in het teken, is het Bureau van oordeel dat de auditieve totaalindruk van merk en teken minstens in zekere mate overeenstemt.

Conclusie

43. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen. Begripsmatig stemt de totaalindruk van merk en teken overeen.

A.2. Overige relevante factoren

44. Het bestaan van andere, al dan niet gelijkaardige merken (zie supra, 18) waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen.

45. Dat de waren in kwestie tot verschillende prijsklassen behoren en er hierdoor dus geen verwarringsgevaar mogelijk zou zijn (zie supra, 19), is eveneens niet relevant in het kader van de

beoordeling door het Bureau van een oppositie. Immers dient het Bureau zich te baseren op de registergegevens en dus op de waren zoals gedeponereerd en ingeschreven.

46. 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.

47. 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).

48. 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, reeds geciteerd). De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van dat van de gemiddelde consument.

49. In de sector van de parfums en de cosmetica is het bovendien niet ongebruikelijk om gebruik te maken van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide schoonheidsproducten als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

50. 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 (zie HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is gesteld, maar stukken werden hiertoe niet ingediend.

51. Zelfs al zou worden aangenomen dat het *ab initio* onderscheidend vermogen van het oudere merk enigszins beperkt is – hoewel het woord “mâle” niet gebruikelijk is om aan te duiden dat het om een product gaat dat bestemd is voor mannen; hiervoor wordt veelal “(pour) homme” gebruikt – staat dit er niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Canon, reeds geciteerd), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten (zie in die zin GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 12 mei 2005 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).

B. Conclusie

52. De waren zijn identiek. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen. Begripsmatig stemt de totaalindruk van merk en teken overeen. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient niet verder ingegaan te worden op het tweede ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. De oppositie met nummer 2002661 gegrond is.

56. De Benelux merkaanvraag met nummer 1150028 niet ingeschreven wordt.

57. 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, 23 juli 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier