



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002752
van 29 januari 2010

Opposant: **MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co. KG**
Austrasse 10
74653 Künzelsau
Duitsland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick SA/NV**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht 1: **MUSTANG** (Internationale inschrijving 657694)
Ingeroepen recht 2: Mustang (Internationale inschrijving 783602)



Ingeroepen recht 3: (Internationale inschrijving 866836)

Ingeroepen recht 4: MUSTANG (Europese inschrijving 357269)

tegen

Verweerder: **Jacob Hooy & Co. B.V.**
Rijksweg 119
1906 BG Limmen
Nederland

Gemachtigde: **mr Chr. Koers**
Borglaan 1
9301 ZE Roden
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux spoedinschrijving 838581)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 februari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3 en 5. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 838581 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 februari 2008.

2. Op 28 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 657694 van het gecombineerde woord- /beeldmerk

MUSTANG

, ingediend op 21 februari 1996 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 41 en 42.

- Internationale inschrijving 783602 van het woordmerk Mustang, ingediend op 15 juni 2002 voor waren in de klassen 3, 14 en 25.
- Internationale inschrijving 866836 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 27 september 2005 en ingeschreven op 1 februari 2006 voor waren in klasse 3.

- Europese inschrijving 357269 van het woordmerk MUSTANG, ingediend op 3 januari 1997 en ingeschreven op 11 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 16, 24, 26, 28, 30, 32 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving, maar is bij de indiening van de argumenten door opposant beperkt tot alle waren in klasse 3 en de waren "farmaceutische producten" en "hygiënische producten voor medisch gebruik" in klasse 5. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 3 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 mei 2008. Aangezien ingeroepen recht E 4041489 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 6 juni 2008 heeft opposant het Bureau verzocht ingeroepen recht E 4041489 te schrappen als ingeroepen recht. Op 2 juli 2008 heeft het Bureau de schrapping van dit ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

9. Op 3 september 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 24 september 2008, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 24 november 2008 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 19 november 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 18 december 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 februari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 20 januari 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde.

12. Op 22 januari 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 22 maart 2009.

13. Op 20 maart 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 26 maart 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 mei 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 22 mei 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Deze reactie is op 28 mei 2009 door het Bureau doorgezonden aan opposant.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Opposant beperkt de waren waartegen de oppositie wordt ingesteld tot alle waren in klasse 3 en "farmaceutische producten" en "hygiënische producten voor medisch gebruik" in klasse 5. De waren waarop de oppositie gebaseerd wordt, worden beperkt tot de waren in klasse 3 van de ingeroepen rechten.

19. Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen in het bestreden teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan de waren in klasse 3 van opposant.

20. Bleekmiddelen en andere wasmiddelen zijn gelijksoortig aan zepen en tandreinigingsmiddelen van de ingeroepen rechten, aangezien dit middelen zijn om te bleken en te wassen. Om diezelfde reden zijn reinigungs- en ontvettingsmiddelen ook soortgelijk aan deze waren, deze middelen reinigen en ontvetten immers, aldus opposant. Polijst- en schuurmiddelen zijn volgens opposant soortgelijk aan tandreinigingsmiddelen, aangezien tanden poetsen ook polijsten en schuren met de tandenborstel inhoudt. Bovendien zijn al deze waren van verweerder soortgelijk aan geursprays voor luchtverfrissing, aangezien deze tot dezelfde categorie van waren behoren en in hetzelfde rayon worden verkocht.

21. De waren in klasse 5 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in klasse 3 van opposant, aangezien dit type waren wordt geproduceerd door dezelfde bedrijven. Ze kunnen worden verdeeld en verkocht via dezelfde kanalen en bovendien kunnen beide soorten producten eenzelfde functie hebben, aldus opposant. Dezelfde functie is volgens opposant voornamelijk gelegen in de vergelijking met etherische oliën, die een helende en reinigende werking kunnen hebben.

22. Op visueel vlak bestaat de overeenstemming tussen merken en teken uit het gemeenschappelijke woord Mustang. De oudere merken zijn volledig opgenomen in het bestreden teken. Bovendien heeft internationale registratie 866836 ook nog de afbeelding van het paard gemeen met het bestreden teken. De toevoeging Fragrances en "het paardenmiddel bij gevoelige spieren" zijn naar de mening van de opposant elementen die minder in het oog springen. Auditief is Mustang het dominante element en bijgevolg bestaat er een sterke auditieve gelijkenis tussen de merken en het teken. Begripsmatig bestaat er volgens opposant een sterke conceptuele gelijkenis tussen de merken en het teken, aangezien de toevoegingen Fragrances en "het paardenmiddel bij gevoelige spieren" als beschrijvend bestanddeel in de totaalindruk zullen worden opgevat.

23. De merken genieten een onderscheidend vermogen van huis uit, aldus opposant. Door de overeenstemming op het gebied van de tekens en de identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren is opposant van mening dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat en opposant verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden en de inschrijving door te halen.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder is van mening dat het woord Mustang een zeer gering onderscheidend vermogen heeft. Het betekent in het dagelijks taalgebruik "wilde paarden" en is vanwege de eigenschappen die dit beeld met zich meebrengt bijzonder populair als merknaam. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar 84 gedeponeerde Mustang merken.

25. Volgens verweerder zijn de toevoegingen van de woorden "fragrances" en "het paardenmiddel bij gevoelige spieren" en de beeldelementen dan ook functionele toevoegingen, waardoor een afwijkend woord/beeld ontstaat.

26. Verweerder wijst erop dat bij de zoekvraag "mustang fragrances" in Google zeer veel resultaten komen waaruit de samenwerking tussen Estee Lauder en Ford motorcompany blijkt. Verweerder voegt de zoekresultaten van deze zoekvraag bij de reactie.

27. Verweerder stelt dat juist de kleuren en de vorm, naast de toelichtende tekst, een dominerende rol spelen. Het zijn deze factoren die volgens verweerder een indruk achterlaten bij het relevante publiek en niet het enkele niet onderscheidende woord "mustang". Volgens verweerder is ook de context waarin de tekens op de waren voorkomen van belang. Verweerder verwijst om deze stelling te onderbouwen naar de afbeeldingen van de producten van opposant en verweerder. Auditief stemmen merk en teken volgens verweerder niet overeen, aangezien ze beide nog een functionele toevoeging hebben, respectievelijk "fragrances" en "het paardenmiddel bij gevoelige spieren". Ook begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen, het ene is namelijk een parfum en het andere een middel dat gebruikt wordt bij stijve en vermoeide spieren, aldus verweerder.

28. Teneinde de waren te kunnen vergelijken, geeft verweerder een toelichting op de werkzaamheid van zijn crème, aan wie het verkocht wordt en via welke kanalen. Ook geeft verweerder een toelichting op het product van opposant, parfum, de opbouw hiervan en de uitwerking ervan. Verweerder is van oordeel dat de aard, de bestemming en het doel van de waren ongelijksoortig is.

29. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien internationale inschrijvingen 657694 en 783602 en Europese inschrijving 357269 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Verweerder is echter niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d van het uitvoeringsreglement wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet

betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn.

A.2 Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

36. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. 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.

38. Vanwege proceseconomische redenen beoordeelt het Bureau in eerste instantie Internationale inschrijving 866836.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

Class 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, déodorants (produits de parfumerie). <i>Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; deodorantia voor persoonlijk gebruik (parfumerieën).</i>	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
	Klasse 5 Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans, Engels of Spaans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

Klasse 3

39. “Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen” komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

40. De meeste waren die door het merk in klasse 3 worden aangeduid, worden weliswaar uitsluitend als schoonheidsproducten of lichaamsverzorgingsproducten gebruikt, maar dit geldt niet voor zepen, die een dubbele functie hebben. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, neemt dit niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met “bleekmiddelen en andere wasmiddelen”, alsmede met “reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen”. Bijgevolg is er sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de zepen die worden aangeduid door het oudere merk en anderzijds “bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen”, waarvoor verweerder de inschrijving heeft gevraagd (zie GEA, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006 en BBIE, Medicina, oppositienummer 2001460, 2 juli 2009).

Klasse 5

41. “Farmaceutische producten en hygiënische producten voor medisch gebruik” zijn soortgelijk aan de waren in klasse 3 van opposant. De waren in klasse 3 zijn verzorgingsproducten, net als de waren in klasse 5 van verweerder. Sommige mensen zullen, door bijvoorbeeld allergieën of andere huidaandoeningen, eerder kiezen voor farmaceutische producten voor de verzorging van de huid of het lichaam, dan voor de louter cosmetische verzorgingsmiddelen, omdat deze bijvoorbeeld ongeparfumeerd zijn of andere bijkomende ingrediënten bevatten. De bestemming, de aard en het gebruik zijn dezelfde en er kan sprake zijn van een concurrerend karakter. Bovendien kunnen de distributiekkanalen van beide ook dezelfde zijn. Immers bieden apotheken en drogisten niet alleen de farmaceutische verzorgingsmiddelen en hygiënische producten voor medisch gebruik aan, maar ook de cosmetische huidverzorgingsmiddelen (zie in die zin ook BBIE, Inspire, oppositienummer 2002099, 5 mei 2009).

Conclusie

42. De waren zijn identiek dan wel soortgelijk.

Vergelijking van de tekens



43. 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).

44. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

45. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

46. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

48. MUSTANG heeft een betekenis. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek wellicht niet de letterlijke betekenis kent, namelijk prairiepaard, maar dat het publiek wel minstens zal weten dat MUSTANG verband houdt met paarden of een soort paard is. Dit wordt versterkt

door de toevoeging van de afbeelding van een paard in zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken.

49. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

50. Voor wat betreft het element "fragrances" in het ingeroepen recht, dat Engels is voor geur of parfum, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van dit element onmiddellijk zal herkennen en als beschrijvend op zal vatten. Dit geldt ook voor de extra elementen in het bestreden teken, namelijk "het paardenmiddel bij gevoelige spieren". Hiermee is MUSTANG in zowel het merk als het teken het dominante element.

51. Begripsmatig zijn merk en teken sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

52. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord MUSTANG in grote zwart-grijze letters op een zwarte achtergrond in de vorm van een etiket. Onder het woord Mustang staat een rennend paard en het woord "fragrances". Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een cirkel met bovenaan in de ronding van de cirkel in rode letters de woorden "het Paardenmiddel", daaronder een gestileerde afbeelding van een paard uitgevoerd in groen en blauw. Onder de afbeelding van het paard staat over de gehele breedte van de cirkel het woord MUSTANG in het blauw, met hieronder een versieringspatroon van bloemetjes. Onderaan in de ronding van de cirkel staan de woorden "bij gevoelige spieren" in het rood.

53. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is niet anders in geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar het wordelement MUSTANG het in het oog springende element en daarmee in de totaalindruk het dominante onderdeel in merk en teken is. De afbeelding van het paard in zowel ingeroepen recht als bestreden teken zal opgevat worden als versieringselement, evenals de cirkel en de bloemetjes in het bestreden teken.

54. Het dominante element in het ingeroepen recht en het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau dan ook het bestanddeel MUSTANG. Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken. De elementen "fragrances" en "het paardenmiddel bij gevoelige spieren" zijn kleiner weergegeven en vallen hierdoor minder in het oog.

55. De visuele overeenstemming wordt versterkt door de toevoeging van het paard. In beide gevallen betreft het een getekend paard, in het ingeroepen recht een paard in galop met wapperende manen en in het bestreden teken een steigerend paard met wapperende manen. De richting waarin de paarden bewegen, is in beide gevallen dezelfde, namelijk naar rechts.

56. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

57. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, te weten MUSTANG, aangezien het publiek naar merk en teken zal verwijzen door hier gebruik van te maken.

58. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief sterk overeenstemmend zijn.

Conclusie

59. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen en zijn auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend.

A.2. Overige relevante factoren

60. 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.

61. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

62. 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 in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten met een gemiddeld aandachtsniveau (zie BBIE, oppositiebeslissing AIRA/AIRE, 2000208, 12 juni 2007).

63. 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, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau over een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

64. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord Mustang een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair als merknaam is (zie overweging 24), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die

oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEA, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

65. wijst het Bureau erop dat dit in onderhavig geval niet tot gevolg heeft dat het onderscheidend wordt aangetast, aangezien MUSTANG geen beschrijving geeft van mogelijke karakteristieken van de betreffende waren.

66. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken (zie de punten 27 en 28), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Kenmerken van de producten en de wijze waarop de verpakkingen zijn opgemaakt zijn factoren die niet uit de registergegevens blijken.

B. Conclusie

67. De waren zijn identiek dan wel soortgelijk. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen en zijn auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

68. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de boordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV BESLUIT

69. Oppositie 2002752 wordt geheel toegewezen.

70. Benelux spoedinschrijving 838581 wordt doorgehaald.

71. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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, 29 januari 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard