

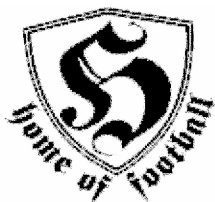
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002968
van 18 november 2009

Opposant: **Andreas Backer** **Frank Dann**
Mendelssohnstr. 92 Deutschernufer 31
60352 Frankfurt am Main 60594 Frankfurt
Duitsland Duitsland

Gemachtigde: **Markfellows**
Postbus 37088
1030 AB Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 1613397
HOME OF FOOTBALL

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 1420322



tegen

Verweerder: **Piramid Connections bv**
Maagdenburgstraat 36
7421 ZD Deventer
Nederland

Gemachtigde: **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1157221



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

1. Op 10 april 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35 een Benelux merkaanvraag verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk



Deze merkaanvraag is onder nummer 1157221 in behandeling genomen en werd op 14 april 2008 gepubliceerd.

2. Op 12 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Gemeenschapsinschrijving nummer 1613397 van het woordmerk HOME OF FOOTBALL, ingediend op 14 april 2000 en ingeschreven op 18 oktober 2001 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 42;
- Gemeenschapsinschrijving nummer 1420322, ingediend op 13 december 1999 en ingeschreven op 6 april 2001 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 42, van het gecombineerd woord-/beeldmerk



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten van de 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. Op 25 juni 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 augustus 2008. Het Bureau heeft op 29 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 29 oktober 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 28 oktober 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 november 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 januari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 4 december 2008 heeft verweerder om bewijzen van gebruik gevraagd. Het Bureau heeft dit verzoek aan opposant overgemaakt op 14 januari 2009, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 14 maart 2009 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

11. Opposant diende op 13 maart 2009 gebruiksbewijzen in. Deze werden door het Bureau op 17 maart 2009 aan verweerder gestuurd, waarbij deze laatste de mogelijkheid kreeg om tot en met 17 mei 2009 op de argumenten en de gebruiksbewijzen te reageren.

12. Verweerder heeft op 15 mei 2009 gereageerd op de argumenten en gebruiksbewijzen van opposant. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 27 mei 2009.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van opposant

16. Opposant stelt dat de woordelementen de dominerende bestanddelen zijn. Hij merkt tevens op dat het eerste ingeroepen recht een zuiver woordmerk is en het derhalve voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend is.

17. Voorts meent opposant dat de aanvullende beeldelementen enige gelijkenis vertonen. Er is in beide gevallen geen sprake van kleur en de woordelementen bevinden zich onder een "gekruld" beeldelement.

18. Begripsmatig kunnen volgens opposant HOME en STATE in bepaalde betekenissen als synoniem van elkaar worden gezien. Hij verwijst hiervoor onder andere naar voorbeelden van benamingen van ministers en ministeries in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, zoals Home Office, Home Secretary en Secretary of State.

19. Voor wat de tekens betreft, concludeert opposant dat deze visueel, auditief en begripsmatig zeer sterk overeenstemmen.

20. Voor wat betreft de waren en diensten is opposant van mening dat het bestreden teken is gedeponeerd voor identieke en soortgelijke waren en diensten. Hij merkt hierbij nog op dat bij de beoordeling geen rekening dient te worden gehouden met de administratieve indeling in klassen.

21. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant uit niet-professionele gebruikers. Deze zullen op grond van het bovenstaande direct dan wel indirect in verwarring kunnen komen te verkeren.

22. Opposant verzoekt het teken van verweerder niet in te schrijven en de terugbetaling van de betaalde oppositietaksen.

B. Reactie van verweerder

23. In eerste instantie heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht.

24. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik stelt verweerder dat geen normaal gebruik van de merken is aangetoond. Immers dienen de niet gedateerde stukken en stukken van na de relevante periode buiten beschouwing te worden gelaten en vermeldt het grootste deel van de facturen niet de ingeroepen rechten. Zo blijven er slechts zes facturen over, waarvan er twee waren betreffen die anders zijn dan de relevante waren. De overblijvende facturen betreffen slechts 33 items, hetgeen volgens verweerder onvoldoende is om normaal gebruik aan te tonen.

25. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat er toch voldoende normaal gebruik is aangetoond, dan zal dit volgens verweerder slechts kunnen gelden voor kleding en daarnaast ten hoogste voor hoofddeksels.

26. Aangezien er slechts ten hoogste voor de waren kleding en hoofddeksels gebruik is aangetoond, leidt de vergelijking van de waren en diensten volgens verweerder tot een conclusie van niet-soortgelijkheid van de waren in klasse 28 en een deel van de diensten in klasse 35. Bovendien betwist verweerder dat schoeisel soortgelijk is aan kleding en hoofddeksels, aangezien deze waren niet complementair zijn. Bovendien is het volgens hem niet gebruikelijk dat deze waren via dezelfde winkels worden verkocht.

27. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat de woorden "OF FOOTBALL" als minst onderscheidend moeten worden gezien. Bovendien is het begin van merk en teken visueel, auditief en begripsmatig verschillend.

28. De stelling van opposant dat HOME en STATE als synoniem van elkaar kunnen worden gezien is volgens verweerder te vergezocht. Als dit al zou gelden voor een specifiek Engelstalig publiek, hetgeen verweerder betwist, dan dient in casu te worden uitgegaan van het relevante Benelux publiek, aldus

verweerder. Dit zal volgens deze laatste het woord HOME begrijpen als "thuis" of "huis", terwijl "STATE" als "staat" of "toestand" zal worden begrepen.

29. Bovendien zijn de beeldelementen totaal verschillend, aldus nog verweerder. De door opposant gestelde gelijkenis hiertussen is volgens verweerder uit de lucht gegrepen.

30. Verweerder meent dan ook dat er van gevaar voor verwarring geen sprake is en dat niet anders geconcludeerd kan worden dan dat de oppositie moet worden afgewezen, onder veroordeling van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

31. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, 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.

32. 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"*.

33. 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 (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 tekens

34. 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).


35. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in

het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

Met betrekking tot ingeroepen recht E1613397

37. De te vergelijken tekens, zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HOME OF FOOTBALL	

Begripsmatige vergelijking

38. Het ingeroepen recht is Engels voor "huis/thuis van voetbal". Home zal immers in deze betekenis door het in aanmerking komend Benelux publiek worden begrepen. Dit is ook de 1^{ste} tot en met de 3^{de} betekenis die er in het Merriam-Webster woordenboek wordt aan gegeven; slechts in de vierde betekenis wordt er in dit woordenboek verwezen naar een plaats van origine die ook als iemands land kan worden opgevat. Het Bureau is echter van oordeel dat deze betekenis niet door het publiek is gekend of althans onvoldoende om deze in onderhavige context als betekenis aan het ingeroepen recht toe te kennen.

39. Het bestreden teken betekent "staat/toestand van voetbal". State heeft verscheidene betekenissen, namelijk de staat/toestand waarin men zich bevindt, een status of een politiek georganiseerde groep mensen op een afgebakend territorium.

40. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Aangezien de waren en diensten van merk en teken betrekking kunnen hebben op voetbal, zal het in aanmerking komend publiek het woord "football" niet als het dominerende bestanddeel van de tekens beschouwen.

41. Beide tekens verwijzen naar het beschrijvende begrip voetbal, maar dit wordt in merk en teken voorafgegaan door een woord waaraan het publiek een andere draagwijdte geeft, waardoor er slechts in zeer geringe mate sprake kan zijn van overeenstemming.

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie woorden van respectievelijk vier, twee en acht letters, te weten HOME OF FOOTBALL.

43. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de onderlijnde woorden STATE OF FOOTBALL, waarbij de O van "of" deel uitmaakt van het beeldelement daarboven, te weten een druppelvorm met daaronder een zigzaglijn die uitloopt in een cirkel.

44. 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 in het onderhavige geval niet anders, waar in het verwerende teken de aandacht wordt getrokken door de onderlijnde en in reliëf weergegeven letters en het beeldelement slechts als versiering zal worden opgevat.

45. In beginsel zal de consument 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). Dit is in casu ook niet anders. Het eerste woord van merk en teken is visueel totaal verschillend. Zo telt het in het ingeroepen recht vier letters en in het bestreden teken vijf. De enige gemeenschappelijke letter is de klinker E op het einde. Dit aspect wordt bovendien nog versterkt doordat het publiek het gemeenschappelijke woord "football" niet als dominerend bestanddeel zal beschouwen.

46. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de visuele totaalindruk van merk en teken niet overeenstemt.

Auditieve vergelijking

47. Zoals hiervoor reeds bij de visuele vergelijking opgemerkt, bestaan merk en teken uit drie woorden. Merk en teken hebben bovendien hetzelfde aantal lettergrepen, te weten vier. De laatste drie zijn hiervan identiek, maar de eerste lettergreep – die het eerste woord omvat – is totaal verschillend, namelijk ['hõm] ten opzichte van ['stāt]. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook hier in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, reeds aangehaald).



48. De overeenstemming op auditief vlak is dus louter gelegen in het identieke laatste deel dat niet dominerend is door het beschrijvende karakter ervan, waardoor het Bureau van oordeel is dat de totaalindruk van merk en teken op auditief vlak niet overeenstemt.

Conclusie

49. De enige overeenstemming tussen merk en teken is gelegen in een beschrijvend en niet dominerend bestanddeel. De verschillen liggen in het begin van de tekens, waardoor deze eerder zullen opvallen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk tussen merk en teken onvoldoende overeenstemt om tot gevaar voor verwarring te leiden.

Met betrekking tot ingeroepen recht E1420322

50. De te vergelijken tekens, zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

51. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk van een schild met daarin in een gotisch lettertype de letter "h" en langs het schild eveneens in een gotisch lettertype de woorden "home of football".

52. Al hetgeen bij het eerste ingeroepen recht werd gesteld, geldt onverminderd in dit geval. Alleen zijn de verschillen op visueel vlak nog meer uitgesproken, waardoor de tekens op dat vlak nog verder uit elkaar liggen.

53. Ook voor wat het tweede ingeroepen recht betreft, kan dus geconcludeerd worden dat de totaalindruk van merk en teken onvoldoende overeenstemt om tot gevaar voor verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

54. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

55. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden hieronder wel nog de waren en diensten weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels; (sport)sokken, (sport)kousen; sportkleding, sportschoeisel en sporthoofddeksels.
KI 28 Gymnastiek- en sportartikelen (voor zover begrepen in klasse 28).	KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; elleboogbeschermers, kniebeschermers, scheenbeschermers (sportartikelen); ballen.
	KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van kleding, schoeisel, hoofddeksels, sportkleding, sportschoeisel, sporthoofddeksels, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen; import en export van voornoemde producten;

	informatie, advies en consultancy inzake voornoemde diensten al dan niet via internet.
KI 42 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.	

A.2. Gebruiksbewijzen

56. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

57. Daar reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

A.3. Overige relevante factoren

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten, noch in een restitutie van de betaalde taksen. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

59. De totaalindruk van de tekens stemt onvoldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te leiden.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2002968 wordt afgewezen.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1157221 wordt ingeschreven.

62. 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, 18 november 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams