



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002981

van 24 november 2009

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 (Benelux inschrijving 200400)

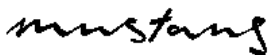


Ingeroepen recht 2: (Internationale inschrijving 602643)



Ingeroepen recht 3: (Internationale inschrijving 657694)

Ingeroepen recht 4: Mustang (Internationale inschrijving 783602)



Ingeroepen recht 5: (Internationale inschrijving 863938)

tegen

Verweerder: **Pascual Ros Aguilar**
s/n Ptda. Algorós
03293 Elche (Alicante)
Spanje

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



Betwiste merk:

(Benelux spoedinschrijving 842802)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 april 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 25. 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 842802 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 april 2008.

2. Op 20 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 200400 van het woordmerk MUSTANG, ingediend op 3 januari 1997 voor waren in klasse 25.
- Internationale inschrijving 602643 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 13 mei 1993 voor waren in de klassen 9,

14, 18 en 25.

- Internationale inschrijving 657694 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, 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 863938 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 29 juli 2005 en ingeschreven op 21

december 2006 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 24 en 25.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

4. 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).

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 juli 2008.

7. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 19 november 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 27 november 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant kreeg hierbij een termijn tot en met 27 januari 2009 om argumenten en/of stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

8. Op 23 december 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 16 januari 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 maart 2009 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 6 april 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

11. 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

12. Volgens opposant zijn de waren van het bestreden teken identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

13. Opposant is van oordeel dat de tekens identiek zijn op het gebied van het woordelement en, waar dit van toepassing is, overeenstemmend op het gebied van het beeldelement. Het beeldelement betreft in beide gevallen immers de afbeelding van een paard dat van links naar rechts loopt, met wapperende manen en een wapperende staart en waarvan de vier benen zichtbaar zijn. De visuele verschilpunten zijn volgens opposant gelegen in het lettertype van het woordelement MUSTANG, de toevoeging van het woord "calzados" en, waar toepasselijk, de toevoeging van de beeldelementen.

MUSTANG is volgens opposant het dominante element en het element "calzados" speelt een minder belangrijke rol, aangezien dit het Spaanse woord voor schoenen is en derhalve beschrijvend is. Mocht het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet begrijpen, dan is het woord ondergeschikt in de totaalindruk vanwege het kleinere lettertype ervan en de complexiteit van het bestreden teken. Op visueel vlak is er tussen merken en teken een zekere visuele gelijkenis, aldus opposant.

14. Op auditief vlak zijn merken en teken sterk overeenstemmend, zo niet identiek. Een verschil zou volgens opposant gelegen kunnen zijn in het bestanddeel "calzados", maar het is volgens opposant niet zeker of dit element zal worden uitgesproken bij het benoemen van het bestreden teken, aangezien het een beschrijvend element is. Als het niet als beschrijvend element wordt opgevat, geldt hetzelfde als bij de visuele vergelijking, dan wordt het vanwege het kleinere lettertype als ondergeschikt opgevat volgens opposant.

15. Begripsmatig betekenen merken en teken hetzelfde, MUSTANG betekent namelijk (verwilderd) prairiepaard. Deze conceptuele identiteit wordt versterkt door de gemeenschappelijke afbeelding van een paard, een mustang aldus opposant. Voor wat betreft de opvatting van het publiek van het element "calzados" wordt hetzelfde overwogen als voor de visuele en auditieve vergelijking werd overwogen.

16. De ingeroepen merken genieten volgens opposant van huis uit een onderscheidend vermogen, merken en tekens stemmen in sterke mate overeen en de waren zijn identiek. Opposant is derhalve van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden en de inschrijving door te halen.

17. Opposant behoudt zich tot slot het recht voor om zonodig in een later stadium het bewijs te leveren van toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken wegens bekendheid, minstens intensief en langdurig gebruik in de Benelux.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 9).

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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.”

21. 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 waren

22. 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).

23. Vanwege proceseconomische redenen beoordeelt het Bureau beoordeelt in eerste instantie Internationale inschrijving 602643.

24. 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:
<p>Klasse 25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, vêtements de sport, anoraks, pantalons, jeans, vestes, pull-overs, chemises, T-shirts, foulards, bonnets, cravates, chaussures, ceintures pour vêtements.</p> <p><i>Klasse 25 Kleding waaronder begrepen kleding van leer, sportkleding, anoraks, pantalons, jeans, vesten, pull-overs, overhemden, T-shirts, halsdoeken, hoofddeksels, dassen, schoenen, ceintuurs voor kleding</i></p>	<p>Klasse 25 Laarzen, schoenen en slippers.</p>
<p><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></p>	

25. Schoenen komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. Laarzen en slippers zijn sterk soortgelijk zo niet identiek aan schoenen, ze dienen immers hetzelfde doel, namelijk het beschermen dan wel versieren van de voeten. Ze zijn onderling uitwisselbaar, na lang wikken en wegen voor de kledingkast.

Vergelijking van de tekens



26. 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).

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

28. 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).

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

31. Zoals opposant stelt, heeft MUSTANG 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. Dit wordt versterkt door de toevoeging van de afbeelding van een paard in zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken.

32. Voor wat betreft het element "calzados", dat Spaans is voor schoenen is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van dit element niet zal (her)kennen. De plaatsing in het beeld en het kleinere lettertype zorgen er echter voor dat het in aanmerking komend publiek dit deel van het bestreden teken als ondergeschikt op zal vatten. Hiermee is MUSTANG het dominante element van het bestreden teken.

33. Begripsmatig zijn merk en teken identiek.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord MUSTANG in grote zwarte letters met de eerste letter en de laatste letter, de M en de G, vetgedrukt. Boven het woord staat een rennend paard op een lijn die de ondergrond weergeeft. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een cirkel met een dubbele rand. Op de voorgrond van deze cirkel staat een rennend paard met daaronder in grote zwarte letters met een witte omlijsting het woord MUSTANG. Linksboven staat met de cirkel mee in kleinere letters het woord "calzados".

35. 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 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 in het bestreden teken.

36. Het dominante element in het ingeroepen recht en het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel MUSTANG. Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken. Het element "calzados" is kleiner weergegeven en trekt hierdoor minder de aandacht.

37. De visuele overeenstemming wordt versterkt door de toevoeging van het paard. In beide gevallen betreft het een getekend paard in galop met wapperende manen. De richting waarin het paard rent is in beide gevallen dezelfde.

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

Auditieve vergelijking

39. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, te weten MUSTANG.

40. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief sterk overeenstemmend, zo niet identiek zijn.

Conclusie

41. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen en zijn auditief sterk overeenstemmend, zo niet identiek en begripsmatig identiek.

A.2. Overige relevante factoren

42. 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.

43. 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).

44. 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.

45. 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.

46. Opposant geeft in zijn reactie aan zich het recht voor te behouden om zonodig in een later stadium het bewijs te leveren van toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken wegens bekendheid, minstens intensief en langdurig gebruik in de Benelux (zie overweging 17). Het Bureau wijst erop dat dit niet mogelijk is, aangezien de bekendheid van de ingeroepen rechten aangetoond dient te worden bij de indiening van de argumenten. Volgens regel 17, lid 1 sub c UR moeten deze stukken bij de argumenten gevoegd worden.

B. Conclusie

47. De waren zijn identiek. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen en zijn auditief sterk overeenstemmend, zo niet identiek en begripsmatig identiek. 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.

48. 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

49. Oppositie 2002981 wordt geheel toegewezen.

50. Benelux spoedinschrijving 842802 wordt doorgehaald.

51. 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, 24 november 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn