

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2003440**

**van 30 oktober 2009**

**Opposant:** **Gabor Shoes Aktiengesellschaft**  
Marienberger Strasse 31  
83024 Rosenheim  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Octroobureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** GABOR (Internationale inschrijving 213173)  
**Ingeroepen recht 2:** GABOR (Internationale inschrijving 818367)


*tegen*

**Verweerder:** **Eduard M.C. de Boer**  
Proosdijpassage 2  
7411 KZ Deventer  
Nederland

**Betwiste merk:**

Gabré  (Benelux depot 1164538)

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

1. Op 5 augustus 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 14, 18 en 25. Deze merkaanvraag is onder nummer 1164538 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 augustus 2008.

2. Op 16 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende inschrijvingen;

- Internationale inschrijving 213173 van het woordmerk GABOR, ingediend op 23 september 1958 voor waren in klasse 25;
- Internationale inschrijving 818367 van het woordmerk GABOR, ingediend op 6 november 2003 voor waren in de klassen 2, 3, 4, 14, 18 en 21.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 18 van internationale inschrijving 818367 en alle waren in klasse 25 van internationale inschrijving 213173.

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 10 november 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 januari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 13 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 maart 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 20 januari 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 23 januari 2009 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 23 maart 2009.

10. Op 11 maart 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 12 maart 2009.

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 geeft in de argumenten te kennen de oppositie niet langer te richten tegen de waren in klasse 14, maar zich te beperken tot de waren in de klassen 18 en 25. Deze waren zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk te achten aan de waren van de ingeroepen rechten.

15. Opposant is van mening dat merk en teken op visueel vlak overeenstemmen, de eerste vier letters van beide vijfletterige woorden zijn dezelfde, waarvan de eerste drie op dezelfde plaats aan het begin van beide tekens staan. Het beeldelement in het bestreden teken is volgens opposant verwaarloosbaar. Auditief bestaan merk en teken beide uit twee lettergrepen, alleen de laatste lettergreep is verschillend. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, nu zowel merk als teken geen betekenis hebben.

16. Het onderscheidend vermogen van GABOR is hoog volgens opposant, enerzijds omdat het een fantasienaam betreft met een intrinsiek onderscheidend vermogen en anderzijds door het langdurige en intensieve gebruik dat sinds 1949 van het merk wordt gemaakt. Opposant verwijst hiertoe naar de website [www.gabor.de](http://www.gabor.de).

17. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

18. Verweerder licht toe dat de naam Gabré de naam van een dorpje in Frankrijk is en dus al veel langer bestaat dan het merk van opposant. Verweerder is van mening dat de letters op een geheel andere wijze geplaatst zijn en dat de uitspraak anders is. Bovendien is verweerder van mening dat het beeldmerk en het lettertype van GABOR heel anders zijn dan die van het bestreden depot. Verweerder verwijst hiertoe naar meerdere merkinschrijvingen van GABOR en licht toe dat GABRE gebruikt wordt met het beeldje van een diamant met een @ eromheen.

19. Verweerder verzoekt de opposant om de aantijgingen te staken en dit kenbaar te maken aan het BBIE, zodat het depot ingeschreven kan worden. Mocht opposant de oppositie doorzetten, dan zullen alle kosten middels de rechtsbijstandsverzekering op opposant verhaald worden, aldus verweerder. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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***

23. 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).

24. 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.

25. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GABOR	

#### *Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord GABOR van vijf hoofdletters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord- /beeldmerk, bestaande uit het woord GABRE, van vijf letters, beginnend met een hoofdletter, gevolgd door kleine letters in een redelijk standaard lettertype. Het woord wordt gevolgd door een figuratief element dat een apenstaartje weergeeft met hierin een diamant, zoals verweerder aangeeft.

28. 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. Dat is ook het geval bij het bestreden teken, het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het beeldelement op zal vatten als versiering. Het staat ook als laatste element geplaatst, na het woordmerk, waardoor de nadruk des te meer op het wordelement komt te liggen.

29. De eerste drie letters van het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek en op dezelfde positie geplaatst. 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 niet anders. Mede gezien het feit dat de twee laatste letters ook nog een letter gemeen hebben, namelijk de R, is het totaalbeeld van merk en teken overeenstemmend.

30. Het verschil in de laatste twee letters, waarvan één letter dus identiek is, is naar oordeel van het Bureau onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. Er dient hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

31. Op visueel vlak zijn merk en teken in hun totaalindruk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

32. Het ingeroepen recht en het bestreden teken tellen elk twee lettergrepen. In beide gevallen valt de klemtoon op de tweede lettergreep. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Ondanks het feit dat de klemtoon op de tweede lettergreep valt, is het Bureau van oordeel dat het eerste deel van merk en teken auditief meer gewicht in de schaal leggen, door het gebruik van de relatief harde [ga] klank. Ook de R in het tweede deel van merk en teken neemt een duidelijke plaats in.

33. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

34. Hoewel het ingeroepen recht de gedachte aan de legendarische Zsa Zsa Gabor op zou kunnen roepen, is het Bureau van oordeel dat het geen vaststaande betekenis heeft. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken, ondanks het feit dat dit een plaatsje is in Frankrijk, zal dit niet genoegzaam bekend zijn bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux en zal men het teken opvatten als een fantasienaam.

35. Aangezien merk en teken geen betekenis hebben, speelt het begripsmatige aspect geen rol bij de vergelijking van de tekens.

*Conclusie*

36. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend en een begripsmatige overeenstemming speelt geen rol.

***Vergelijking van de waren***

37. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

38. 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.

39. Aangezien de merken van beide ingeroepen rechten identiek zijn, zal het Bureau de warenlijsten waarop opposant zich baseert samenvoegen.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit

vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, inclusief voeringen van schoenen; dierenhuiden; reiskoffers en reistassen, met name tassen en handassen voor dames, voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van portefeuilles, portemonnees, sleutel etuis, paraplu's.	vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
Klasse 25 Schoenen	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

#### Klasse 18

41. De waren "*leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers; paraplu's*" komen expressis verbis voor in de warenlijst van verweerder en opposant en zijn derhalve identiek. *Koffers* komen weliswaar niet identiek voor in de warenlijst van opposant, maar deze zijn identiek aan reiskoffers.

42. *Parasols en wandelstokken* zijn soortgelijk aan paraplu's. In de plaats van een wandelstok wordt ook vaak een paraplu gebruikt om extra steun te geven bij het wandelen. Beide kunnen dus eenzelfde bestemming delen en zijn hierdoor in een bepaald opzicht concurrerend aan elkaar. Ook de distributiekanaal zijn vaak dezelfde. Voor wat de parasols betreft, kan opgemerkt worden dat parasols vooral bestemd zijn om te beschermen tegen zonnestralen, maar een parasol kan ook dienst doen als bescherming tegen een zomerse regenbui. Zo kan een paraplu, naast het bieden van bescherming tegen regen, ook gebruikt worden om te beschermen tegen zonnestralen. Hierdoor bestaat er dus de paraplu's en de parasols eveneens een zekere overlap in bestemming en is er sprake van een zeker concurrerend karakter.

43. *Zweepen en zadelmakerswaren* tot slot vallen onder de algemene noemer *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen* en zijn derhalve identiek.

#### Klasse 25

44. *Schoeisel* is identiek aan schoenen.

45. Wat de waren "*kledingstukken; hoofddeksels*" betreft, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van complementariteit tussen deze waren en het schoeisel in klasse 25 van opposant. Beide waren worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden kledij, schoenen en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten (oppositiebeslissing BBIE, Nano, nummer 2002033, 29 mei 2009).

#### Conclusie

46. De waren zijn identiek, dan wel soortgelijk.

## A.2 Overige relevante factoren

47. 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.

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). In het voorliggende geval is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal.

49. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen voor deze waren. De bekendheid waar opposant zich op beroept, die overigens door de enkele verwijzing naar de website niet als voldoende onderbouwd beschouwd kan worden, doet dan ook niet ter zake, bovendien zijn merk en teken overeenstemmend.

51. De verwijzing door verweerder naar andere inschrijvingen van opposant dan de ingeroepen rechten doet niet ter zake. Aangezien deze rechten niet werden ingeroepen door opposant, dienen deze ook niet beoordeeld te worden.

52. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat de kosten op opposant verhaald zullen worden middels een rechtsbijstandverzekering in geval van toewijzing van de oppositie, merkt het Bureau op dat dit buiten de omvang van de oppositie valt. Deze omvang is bepaald in het BVIE en het UR en voorziet slechts in een verwijzing van de kosten voor de verliezende partij.

## B. Conclusie

53. De tekens zijn visueel en auditief in hun totaalindruk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking doet niet ter zake. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren van verweerder afkomstig kunnen zijn van opposant of een aan opposant economisch verbonden onderneming. Het Bureau acht gevaar voor verwarring dus aanwezig.

## IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt toegewezen.



*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

55. Oppositie met nummer 2003440 gegrond is.

56. Benelux depot 1164538 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich richt:

Klasse 18: alle waren

Klasse 25: alle waren

57. Benelux depot 1164538 ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich niet richt:

Klasse 14: alle waren

58. 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, 30 oktober 2009

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier