



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003481
van 1 december 2009

Opposant: **GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME**
68, avenue des Champs-Élysées
75008 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **Bird & Bird**
Avenue d'Auderghem 22-28, Bte 9
1040 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **SHALIMAR**
(Internationale inschrijving 216951)

Ingeroepen recht 2: **SHALIMAR**
(Europese inschrijving 497917)

tegen

Verweerder: **Sheila Bergeik**
Laan op Zuid 742
3071 AB Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **CHALLIMAR**
(Benelux depot 1164516)

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

1. Op 5 augustus 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk CHALLIMAR ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1164516 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 12 augustus 2008.

2. Op 31 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 216951 van het woordmerk SHALIMAR, ingediend op 4 februari 1959 voor waren in de klassen 3, 5 en 21;
- Europese inschrijving 497917 van het woordmerk SHALIMAR, ingediend op 25 maart 1997 en ingeschreven op 21 december 1998 voor waren in klasse 3.

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 de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 3 van internationale registratie 216951 en op alle waren van Europese registratie 497917.

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 5 november 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 6 januari 2009 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 7 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 maart 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 6 maart 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 maart 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 mei 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 mei 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is op 27 mei 2009 doorgezonden aan opposant.

11. Op 31 augustus 2009 heeft opposant gereageerd op de reactie van verweerder. Deze reactie wordt niet in overweging genomen en is ter informatie naar verweerder gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant is van mening dat het in aanmerking komend publiek de gemiddelde consument is.

16. Op auditief vlak zijn merken en teken volgens opposant identiek, de lettercombinatie "SH" wordt volgens opposant namelijk uitgesproken als "SJ". Op visueel vlak stemmen de teken in sterke mate overeen, aangezien 7 letters overeenstemmend zijn, dit is de grote meerderheid van de letters. Begripsmatig zijn de merken en het teken identiek, aangezien beide verwijzen naar de tuinen rond de Taj Mahal in India of de burcht Lahore in Pakistan, die volledig in de sfeer van "duizend en één nachten" zijn.

17. Opposant stelt dat het frequent gebeurt dat producenten of distributeurs van kledingstukken tegelijkertijd onder hetzelfde merk ook parfums of cosmetische producten produceren of distribueren en omgekeerd. In dat geval zijn de distributiekkanalen identiek. Ter ondersteuning van deze stelling voegt opposant uittreksels van websites van 35 producenten/distributeurs bij die zowel kledingstukken als parfums onder dezelfde merknaam aanbieden. Regelmatig worden de betrokken waren als complementaire waren voorgesteld, het gaat om de afwerking van een tenue en het creëren van een stijl. Parfum wordt vaak als onzichtbare kleding gezien. Ook worden de betrokken waren vaak in dezelfde magazines en verkooppunten geafficheerd, aldus opposant. Bovendien is in het arrest Tosca Blu (GEA, T-150/04, 11 juli 2007) gesteld dat het bestaan van een soortgelijkheid of esthetische complementariteit van waren en diensten tussen de sector mode en verzorgingsproducten voor het uiterlijk in de perceptie van het relevante publiek niet in het algemeen kan worden uitgesloten.

18. Opposant stelt dat verweerder het teken gebruikt voor geparfumeerde hoofddoekjes en sjaals, zo blijkt uit de website van verweerder volgens opposant. Dit maakt het gevaar voor verwarring nog groter, het publiek zou namelijk kunnen denken dat de sjaals geparfumeerd zijn met Shalimar.

19. Opposant is van mening dat als het Bureau van mening zou zijn dat er sprake is van een geringe soortgelijkheid tussen de waren, dit gezien de onderlinge samenhang tussen de factoren ertoe zou leiden dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Het ingeroepen recht is immers zeer onderscheidend en de overeenkomsten tussen merken en teken zijn zeer groot, aldus opposant.

20. Opposant stelt dat het merk Shalimar een sterk onderscheidend vermogen heeft vanwege de grote bekendheid die dit merk geniet in de Benelux. Opposant dient ter onderbouwing van deze stelling stukken in.

21. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het merk van de verweerder te weigeren.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder merkt ten eerste op dat opposant bij het indienen van de oppositie de bekendheid van de merken niet heeft ingeroepen. Volgens verweerder kan dit bij het indienen van de argumenten dan ook niet ingeroepen worden en bovendien is er geen aanleiding geweest om bewijs van gebruik in te dienen, aangezien het verweerder is die hierom dient te verzoeken. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook dringend om alle informatie met betrekking tot de bekendheid volledig buiten beschouwing te laten, aangezien dit niet op slimme wijze via de achterdeur onderdeel van de procedure gemaakt mag worden, nu het niet werd ingeroepen bij het indienen van de oppositie.

23. Voor wat betreft de soortgelijkheid tussen de waren en diensten verwijst verweerder naar de zaak Tosca Blu van het GEA (reeds geciteerd) en wijst erop dat het GEA hier beslist heeft dat parfumerieartikelen en lederwaren duidelijk verschillen, zowel naar hun aard als naar bestemming en gebruik. Dit geldt volgens verweerder ook voor de vergelijking van parfumerieartikelen en kleding. Verweerder verwijst naar een aantal beslissingen van het BBIE en het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna BHIM) waarin dit volgens verweerder bevestigd wordt.

24. Volgens verweerder dient aan de merken niet meer toegekomen te worden, nu de waren op basis van bovenstaande duidelijk niet soortgelijk zijn.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de kosten ten laste van opposant te leggen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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.”

28. 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 waren en diensten

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Parfumerieën, schoonheidsmiddelen, zepen, schmink, etherische oliën, cosmetische middelen, producten voor het haar, tandreinigingsmiddelen.	Klasse 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.
	Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding, schoeisel, hoofddeksels.

31. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in de zaak TOSCA BLU dat vaststaat dat parfumerieartikelen en de lederwaren uit klasse 18 en de kledingstukken uit klasse 25 in se niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Deze waren verschillen immers duidelijk zowel naar aard als naar bestemming en gebruik. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn. Hoewel niet valt uit te sluiten dat in de modesector en de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren kan ontstaan, kan een dergelijke esthetische complementariteit slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak. Bovendien is vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht (zie GEA, TOSCA BLU, T-150/04, 11 juli 2007).

32. Opposant dient een aantal voorbeelden in van merken die op hun website zowel kleding als parfum aanbieden. Het gegeven dat het publiek er eventueel mee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht, kan op zich echter het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en kleding anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt (zie in die zin GEA, Tosca blu, reeds hierboven aangehaald).

33. Om bovengenoemde redenen acht het Bureau de diensten in klasse 35 ook niet soortgelijk, aangezien deze betrekking hebben op de waren in klasse 25.

Vergelijking van de tekens

34. Aangezien de waren en diensten niet soortgelijk zijn, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de waren en diensten niet soortgelijk zijn (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

A.2 Overige relevante factoren

35. Het Bureau wijst erop dat de reactie op de argumenten van verweerder die opposant heeft ingediend nadat de argumenten van verweerder aan hem werden doorgestuurd niet in overweging zal worden genomen (zie overweging 11). Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

36. Met de opmerkingen van opposant aangaande de feitelijke wijze van gebruik van het bestreden teken (zie overweging 18), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en hieruit blijkt niet dat de sjaals van verweerder geparfumeerd zouden zijn.

37. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat opposant de bekendheid van het ingeroepen recht niet heeft ingeroepen bij het indienen van de formulieren en dat er derhalve geen beroep kan worden gedaan op deze bekendheid (zie overweging 22), merkt het Bureau op dat verweerder hier blijkbaar ten onrechte doelt op de mogelijkheid om een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs in te roepen. Dit moet inderdaad bij het indienen van de formulieren worden verzocht. Het onderbouwen van de oppositie met de stelling dat het ingeroepen recht een grotere beschermingsomvang geniet vanwege de bekendheid van dat merk moet echter op grond van regel 17, lid 1 sub c UR bij het indienen van de argumenten gebeuren, zoals opposant correct heeft gedaan. Het al dan niet verzoeken van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen staat hier geheel los van en dient een geheel ander doel (zie in die zin ook BBIE in de zaak SUPER SNACK, 2000335 van 30 november 2007).

38. In het kader van de door opposant ingeroepen bekendheid van het ingeroepen recht, merkt het Bureau overigens op dat, ook al zou er sprake zijn van bekendheid van het oudere merk, dit de eindbeslissing in deze zaak niet kan beïnvloeden. Het Bureau zal hier dan ook niet nader op ingaan.

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

40. De waren en diensten zijn niet soortgelijk, derhalve is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

41. Oppositie met nummer 2003481 wordt afgewezen.

42. De Benelux merkaanvraag met nummer 1164516 wordt ingeschreven.

43. 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, 1 december 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne