



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003606

van 26 januari 2010

- Opposant:** **Ten Cate Protect B.V.**
Campbellweg 30
7443 PV Nijverdal
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** TECASHIELD (Benelux inschrijving 795105)
- Ingeroepen merk 2:** TECASHIELD (Internationale inschrijving 897957)
- tegen*
- Verweerder:** **Concordia Textiles NV**
Flanders Fieldweg 37
8790 Waregem
België
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België
- Betwiste merk:** TEXISHIELD (Benelux spoedregistratie 853135)

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

1. Op 29 oktober 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk TEXISHIELD ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 9, 24 en 25. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 853135 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2008.

2. Op 4 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 795105 van het woordmerk TECASHIELD, ingediend op 7 maart 2006 en ingeschreven op 9 maart 2006 voor waren in de klassen 9 en 24;
- Internationale inschrijving 897957 van het woordmerk TECASHIELD, ingediend op 25 augustus 2006 en ingeschreven op 23 augustus 2007 voor waren in de klassen 9 en 24.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 januari 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 maart 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 11 maart 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 mei 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 1 mei 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 8 mei 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 8 juli 2009 om daarop te reageren.

10. Op 6 juli 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 14 juli 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant merkt op dat het element TEXI in het betwiste teken niet bijzonder onderscheidend is in relatie tot textielproducten, zodat geen bijzondere nadruk op dit element ligt en de vergelijking van de tekens in hun totaliteit dient plaats te vinden.

15. Volgens opposant vertonen de tekens een grote mate van visuele gelijkenis. Beide bestaan immers uit tien letters, beginnende met het prefix TE en eindigend op het suffix SHIELD. Slechts twee van de tien letters zijn verschillend.

16. Verder is er sprake van auditieve gelijkenis tussen de tekens, zo stelt opposant, niet alleen omdat het prefix en het suffix identiek zijn, maar tevens omdat de lettercombinaties CA en XI in de tweede lettergreep zowel in het Nederlands als in het Frans een K-klank bevatten en allebei bestaan uit een medeklinker, gevolgd door een klinker.

17. Geen van beide tekens heeft voor het publiek in de Benelux een duidelijke betekenis, hetgeen opposant ziet als een punt van overeenstemming en niet als een verschilpunt.

18. De waren van de tekens in de klassen 9 en 24 zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk. Daarnaast acht opposant de waren in klasse 25 van het betwiste teken soortgelijk aan de waren in klasse 9 van de ingeroepen rechten.

19. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie van verweerder

20. Volgens verweerder vertonen de tekens op auditief vlak belangrijke verschillen. Het ingeroepen recht omvat 9 klanken (T-EE-K-A-S-J-IE-L-D), terwijl het betwiste teken er 10 heeft (T-I-K-S-IE-S-J-IE-L-D). Met name de verschillen tussen de dominante prefixen (TECA/TEXI) zijn volgens verweerder opvallend. Het eerste prefix bestaat uit slechts vier letters, terwijl het laatstgenoemde prefix fonetisch uit vijf letters bestaat. Alleen de beginletter wordt hetzelfde uitgesproken; de overige letters verschillen fonetisch volledig van elkaar, aldus verweerder.

21. Ook conceptueel verschillen de tekens in sterke mate, zo stelt verweerder. Het suffix SHIELD is weliswaar identiek, maar dit element mist onderscheidend vermogen, aangezien het beschrijvend is voor textielproducten en in het bijzonder voor beschermende kledij. De functie hiervan is immers het beschermen en bedekken: textiel en beschermende textielproducten vormen als het ware een schild tegen hitte, koude, straling, wind, lichamelijke letsels enz. De prefixen zorgen er dus voor dat de tekens wel onderscheidend vermogen hebben. Deze prefixen verschillen conceptueel volledig van elkaar: terwijl TECA geen duidelijke betekenis of verwijzing bevat, verwijst TEX naar textiel.

22. Op visueel vlak kan volgens verweerder eveneens een aantal verschillen opgemerkt worden, omdat de consument de prefixen anders zal lezen. Zo zal het prefix TEXI gelezen worden als TEX-I, door de associatie die gemaakt zal worden met textiel, terwijl het prefix TECA zal opgevat worden als TE-CA, omdat dit prefix geen referentie bevat naar een bepaald product of een bepaalde dienst.

23. Verweerder is het ermee eens dat de waren in de klassen 9 en 24 sterk soortgelijk zijn. De waren in klasse 25 verschillen daarentegen volledig qua aard, toepassing en doelgroep van de waren van opposant. Terwijl beschermende kledij meestal door professionelen wordt aangeschaft, is alledaagse kleding bestemd voor de gewone consument. Ook zal de consument kleding niet verwarren met andere textielproducten.

24. Verweerder is van mening dat de tekens voldoende van elkaar verschillen, waardoor geen risico van verwarring aanwezig is en dat de oppositie bijgevolg afgewezen dient te worden.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

25. 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 Bureau 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.

26. 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."

27. 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, 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 tekens

28. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

30. De ingeroepen rechten zijn identiek en zullen daarom hieronder gezamenlijk behandeld worden. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TECASHIELD	TEXISHIELD

31. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van 10 letters. Beide bevatten het element SHIELD, Engels voor "schild", hetgeen beschrijvend is voor de waren in kwestie. Weliswaar hebben deze waren niet in letterlijke zin betrekking op een schild, maar de essentie ervan is dezelfde, namelijk: het bieden van bescherming tegen allerhande externe invloeden.

32. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In het voorliggende geval geldt dit voor het beschrijvende element SHIELD in beide tekens.

33. Een vergelijking van de prefixen van de tekens leert dat de twee eerste letters daarvan identiek zijn. In het algemeen 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), maar opgemerkt zij dat het in het onderhavige geval om korte prefixen gaat (vier letters), waardoor verschillen eerder opvallen. De laatste twee letters van de prefixen zijn geheel verschillend en qua uitspraak verschilt ook de eerste lettergreep, die bij het ingeroepen recht open is en dus lang uitgesproken worden en bij het betwiste teken gesloten en dus kort uitgesproken. Fonetisch is dus alleen de eerste letter, een stemloze medeklinker, hetzelfde. Bovendien is het prefix TEXI weliswaar niet geheel beschrijvend, maar de consument zal hierin toch gemakkelijk een verwijzing herkennen naar "textiel", zeker in combinatie met het tweede deel en met de betrokken waren: een beschermend "schild" van textiel. Een dergelijke verwijzing ontbreekt bij het ingeroepen recht geheel en al.

Conclusie

34. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren

35. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld, waarbij zij opgemerkt dat deze dezelfde zijn voor beide ingeroepen rechten.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Beschermende kleding tegen ongevallen, straling en vuur, waaronder ter bescherming tegen hitte; speciale kleding voor laboratoria, waaronder ter bescherming tegen chemicaliën en bacteriën.	Klasse 9 Beschermende kleding en schoeisel tegen ongevallen, straling en vuur.
Klasse 24 Weefsels en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

A.2. Overige relevante factoren

36. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. 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

37. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden. Om die reden heeft het Bureau de waren niet meer vergeleken. Immers, ook al zouden de waren identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2003606 wordt afgewezen.

39. Benelux spoedregistratie 853135 wordt gehandhaafd.

40. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 januari 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard