



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 08 maart 2011
N° 2004113

Opposant: **LA CITY (Société par Actions Simplifiée)**
Avenue Paul Vaillant Couturier 160
93120 La Courneuve
Frankrijk

Gemachtigde: **Brisdet Spiegeler advocatuur & strategie**
Oranjestraat 8
2514 JB Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **LA CITY** (internationale inschrijving 735151)

tegen

Verweerder: **IBS Exploitatiebeheer B.V.**
Anthony Fokkerweg 131
2316 ZJ Leiden
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **SPORTCITY.** (Benelux depot 1173628)

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

1. Op 6 januari 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 25, 41, 43 en 44 een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **SPORTCITY**. Dit depot is onder nummer 1173628 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 februari 2009.

2. Op 1 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 735151 van het woordmerk LA CITY, ingeschreven op 28 februari 2000 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van het bestreden teken en gebaseerd op een deel van de waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 11 mei 2009. Omdat de gegevens van de opposant zoals weergegeven in het register niet overeen stemden met de gegevens die vermeld werden op het oppositieformulier, is opposant in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van twee weken aan te tonen dat een verzoek tot aantekening van wijziging is ingediend bij het WIPO. Ook het begin van de cooling off periode werd partijen medegedeeld in genoemde brief.

8. Op 12 mei 2009 werd partijen medegedeeld dat er meerdere opposities zijn ingesteld tegen het betwiste depot.

9. Op 19 mei 2009 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot aanpassing van zijn gegevens had ingediend.

10. Op 12 juli 2009 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 16 juli 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 16 september 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

11. Op 15 september 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze stukken in enkelvoud werden ontvangen, is opposant in een brief van 28 september 2009 verzocht een tweede exemplaar van zijn argumenten toe te zenden. Dit tweede exemplaar werd op 16 oktober 2009 door het Bureau ontvangen en op 26 oktober 2009 aan verweerder doorgestuurd, waarbij een termijn tot en met 26 december 2009 is gegeven om hierop te reageren. Op diezelfde datum werd opposant bovendien medegedeeld dat verweerder een gemachtigde had aangesteld, te

weten Shieldmark.Zacco in Amsterdam wiens naam in een later stadium gewijzigd is in Zacco Netherlands BV.

12. Op 3 november 2009 werd de warenlijst in klasse 25 van het depot waartegen de oppositie gericht is, door verweerder beperkt. Dit werd opposant medegedeeld op 13 november 2009.

13. Op 28 december 2009 ontving het Bureau de argumenten van verweerder. De indiening van deze stukken was op tijd, aangezien 26 december 2009 een zaterdag was (zie artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement bij het BVIE). Verweerder verzocht opposant bewijzen van gebruik te overleggen. Dit verzoek werd, samen met de argumenten van verweerder, aan opposant gezonden op 12 januari 2010 waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 maart 2010 om hierop te reageren.

14. Op 12 maart 2010 ontving het Bureau de bewijzen van gebruik van opposant. Deze werden op 1 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij verweerder een termijn kreeg tot en met 1 juni 2010 om een schriftelijke reactie in te dienen. Deze reactie ontving het Bureau op 28 mei 2010. Op 10 juni 2010 werd de reactie van verweerder op de bewijzen van gebruik doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Opposant begint met te stellen dat het ingeroepen recht sinds de jaren 80 voor kleding wordt gebruikt, over de gehele wereld. Het oorspronkelijk Franse merk heeft bij zijn laatste collectie een collectie voor onder meer sportkleding gelanceerd. Voor het ingeroepen recht wordt reclame gemaakt in onder meer verschillende prestigieuze modebladen, aldus opposant. Hij voegt stukken bij ter ondersteuning van zijn stelling.

19. Volgens opposant zijn de waren identiek.

20. Op visueel vlak bestaat er volgens opposant een grote gelijkheid tussen beide tekens: zij delen het element CITY, geschreven op dezelfde wijze, in dezelfde volgorde. Het verschil tussen beide is volgens opposant gelegen in het begin van de tekens, waarbij het ingeroepen recht begint met het Franse bepaald lidwoord LA en het betwiste teken met het woord SPORT.

21. Opposant meent dat de tekens op auditief vlak eveneens overeenstemmen, omdat het woorelement CITY in beide tekens op identieke wijze zal worden uitgesproken. Het verschil ligt ook voor de auditieve vergelijking in het begin van de merken.

22. Omdat het element SPORT in het betwiste teken beschrijvend is, meent opposant dat de tekens op begripsmatig vlak in hoge mate overeenstemmen, gezien de identieke betekenis van het element CITY, dat in beide tekens voorkomt.

23. Opposant merkt op dat het in deze oppositie gaat om waren zoals kledingstukken en lederwaren, waarbij het visuele aspect een belangrijke rol speelt door de manier waarop deze te koop worden aangeboden.

24. Gelet op het onderscheidende en dominante karakter van het gemeenschappelijke bestanddeel CITY en het feit dat beide voorafgegaan worden door een voornaamwoord, meent opposant dat de structuur en logica van de tekens hetzelfde is. De combinatie van dit feit met de gebruiken en omstandigheden in de kledingsector zorgen ervoor dat er voor wat betreft de totaalindruk van de tekens, volgens opposant, sprake is van een sterke visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis. Ter ondersteuning van deze stelling noemt opposant een aantal beslissingen van het Franse merkenbureau INPI, van een aantal Franse Hoven alsmede van het OHIM waarin het betwiste teken werd vergeleken met andere merken die het element CITY bevatten, en waarin in alle genoemde gevallen werd beslist dat er sprake was van verwarringsgevaar met het teken LA CITY.

25. Opposant concludeert dat gezien het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, de mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren, de gemiddelde consument zou kunnen denken dat de waren die worden aangeboden onder het betwiste teken afkomstig zijn van opposant, en omgekeerd. Daarom verzoekt opposant de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder begint zijn betoog met het geven van achtergrond informatie over de door hem aangeboden waren en diensten: verweerder beschikt momenteel over 18 fitness- en sportcentra verspreid over Nederland, en biedt diensten aan op het gebied van fitness, gymnastiek, sport, medische sportbegeleiding, horeca en ontspanning. Bovendien verkoopt verweerder fitness- en gymnastiekleding aan zijn klanten in zijn eigen sport- en fitnesscentra. Hij gebruikt de handelsnaam SPORTCITY sinds 1995 en heeft in 1998 het woord-/beeldmerk SPORTCITY in de Benelux geregistreerd voor onder meer producten in klasse 25. Wegens de restyling van zijn logo zag verweerder zich genoodzaakt in 2009 een nieuw depot in te dienen, wat resulteerde in het depot van het betwiste teken. Verweerder vindt het opmerkelijk dat het ingeroepen recht dateert uit 1999, terwijl de oudste merkregistratie van verweerder dateert uit 1998. Verweerder vindt het ook opmerkelijk dat opposant nooit eerder problemen heeft gehad met het merk van verweerder. Verweerder concludeert dat de tekens al sinds lange tijd en tot op heden zonder enige problemen hebben gecoëxisteerd.

27. Verweerder merkt vervolgens op dat uit de door opposant ingediende ondersteunende documentatie niet blijkt dat het ingeroepen recht gedurende de relevante periode normaal werd gebruikt. Daarom verzoekt verweerder om bewijzen van gebruik.

28. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat er geen sprake is van visuele overeenstemming, aangezien het betwiste merk uit één woord bestaat, terwijl het ingeroepen recht twee woorden telt. Daarnaast zijn de prefixen van beide tekens verschillend, aldus verweerder, terwijl het eerste deel van een merk over het algemeen meer impact heeft op de consument.

29. Op auditief vlak stemmen volgens verweerder enkel de laatste twee lettergrepen overeen. De eerste en meest dominante lettergreep van beide merken is totaal verschillend, aldus verweerder, waardoor er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

30. Aangezien het ingeroepen recht in het Nederlands "de stad" betekent, en het betwiste teken "een plek of ruimte waar sport centraal staat", meent verweerder dat er geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming.

31. Voor wat betreft de vergelijking van de waren meent verweerder dat de aard, bestemming en het gebruik van de waren totaal verschillend is, waardoor ze niet soortgelijk zijn. Verweerder verkoopt immers sportkleding, zo stelt verweerder, terwijl opposant dameskleding verkoopt. Verweerder brengt zijn kleding aan de vrouw via zijn eigen sport- en fitnesscentra, terwijl opposant zijn kleding verkoopt in boetiekjes en exclusieve warenhuizen. Bovendien is de eindgebruiker volgens verweerder verschillend: sportieve mensen kopen de kleding van verweerder, terwijl welgeïnformeerde dames de kleding van opposant kopen.

32. Het aandachtsniveau van de consument is volgens verweerder hoog, aangezien kleding en sportoutfits geen alledaagse aankoop zijn maar vragen om een weloverwogen beslissing.

33. Verweerder merkt op dat er honderden merken zijn geregistreerd in de Benelux met het element CITY voor waren in klasse 25. Verweerder concludeert hieruit dat het element CITY een zeer gering onderscheidend vermogen heeft.

34. Met betrekking tot de door opposant aangehaalde uitspraken van het INPI, het OHIM en een aantal Franse Hoven (zie punt 24), merkt verweerder op dat deze uitspraken niet recent zijn. Bovendien merkt verweerder op dat de Franse merkautoriteiten erom bekend staan in vergelijking met andere nationale autoriteiten nogal snel te oordelen dat er sprake is van overeenstemming en verwarringsgevaar. Tenslotte geeft verweerder in dit kader aan, dat opposant verzuimd heeft een aantal recentere uitspraken te noemen, waarin de Franse merkenautoriteiten ten nadele van opposant hebben beslist.

35. Verweerder concludeert dat de tekens op visueel, auditief noch op begripsmatig vlak overeenstemmen. De waren zijn volgens verweerder evenmin soortgelijk. Het aandachtsniveau van het publiek is hoog. Dit alles leidt tot de conclusie dat dit publiek op geen enkele wijze zal menen dat de betreffende waren afkomstig zijn van dezelfde of economische verbonden ondernemingen. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

C. Reactie van verweerder op de gevraagde gebruiksbewijzen

36. Verweerder meent dat een deel van de gebruiksbewijzen buiten beschouwing moet worden gelaten, omdat zij niet dateren uit de relevante periode. Bovendien stelt verweerder dat de ingediende stukken alleen betrekking hebben op gebruik in België en Luxemburg. Tenslotte meent verweerder dat indien het Bureau zou besluiten dat er wél sprake is van normaal gebruik, dit gebruik dan in ieder geval geen sportkleding en fitnesskleding betreft.

37. Verweerder concludeert dat er niet is voldaan aan de vereiste van normaal gebruik.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

38. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

39. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

40. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 11 februari 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 februari 2004 tot 11 februari 2009.

41. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- A. een aantal facturen daterend van 11 april 2005 tot en met 23 maart 2009 bestemd voor afnemers in België waarop kledingstukken en tassen worden vermeld;
- B. een aantal facturen daterend van 26 augustus 2005 tot en met 23 maart 2009 bestemd voor afnemers in Luxemburg waarop kledingstukken en tassen worden vermeld;
- C. catalogus "LA CITY-habille les femmes nues" van de herfst/winter 2008-2009, waarin opgenomen een lijst van verkooppunten, inclusief La City vestiging in Luxemburg;
- D. catalogus "LA CITY-habille les femmes nues" van het voorjaar/zomer 2009, waarin opgenomen een lijst van verkooppunten, inclusief La City vestiging in Luxemburg.

Bij zijn argumenten heeft opposant bovendien de volgende stukken gevoegd:

- E. deel catalogus van La City, zonder datum, inclusief vermelding van verkooppunten in onder meer België en Luxemburg;
- F. deel catalogus "LA CITY-habille les femmes nues", zonder datum, inclusief vermelding van verkooppunten in onder meer België;
- G. Catalogus La City met de voorjaar/zomer collectie van 2007;
- H. pagina van de website van opposant;

- I. artikel over de opening van een boetiek in China;
- J. reclame voor de Chinese markt;
- K. artikelen en reclame in een aantal Franse bladen, zoals de Elle en de Vogue.

42. Aangezien het in dit geval gaat om gebruik in de Benelux, kunnen enkel de stukken A tot en met H in aanmerking worden genomen voor de beoordeling, en zullen de overige stukken buiten beschouwing worden gelaten.

43. De facturen alsook een aantal catalogi bestrijken de periode tussen april 2005 en de zomer 2009. Daarnaast zijn de onder E en F genoemde delen van catalogi ongedateerd. De facturen uit maart 2009 vallen buiten de relevante periode, die immers loopt tot 11 februari 2009. Ditzelfde geldt voor de catalogus van het voorjaar/zomer 2009. In dit kader dient te worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of gedateerd zijn van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008). Zo valt de periode van het voorjaar/zomer 2009 na 11 februari 2009, waardoor de catalogus uit die periode van na de relevante periode dateert. Uit de overige stukken blijkt echter dat het merk al eerder in gebruik was. Bovendien kan in dit kader worden opgemerkt dat een catalogus met mode van een bepaald seizoen vaak wordt verspreid voordat dat seizoen daadwerkelijk begonnen is. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat genoemde catalogus wel degelijk vóór februari 2009 onder het oog van de consument is gekomen.

44. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

45. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald). In de beschikking van het HvJEU in de zaak La Mer Technology (C-259/02, 16 oktober 2003) werd bovendien bepaald: "Wanneer het gebruik dus een werkelijk commercieel doel dient kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik".

46. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

47. Uit de ingediende stukken blijkt dat opposant gedurende langere tijd kleding met het merk LA CITY op de markt brengt, in elk geval in België en Luxemburg. Uit de facturen alsook uit de lijst met adressen in de catalogi, blijkt dat dit gebruik plaatsvindt in zowel Luxemburg als België.

Conclusie

48. Het Bureau is van oordeel dat het normale gebruik van het ingeroepen recht is aangetoond voor de waren kleding en tassen in klasse 25. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van het recht niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing uitsluitend te nemen op basis van de waren waarvoor het gebruik is aangetoond.

A.2. Verwarringsgevaar

49. 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.

50. 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."

51. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

52. 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).

53. 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.

54. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

55. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LA CITY	SPORTCITY.

56. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008).

57. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, LA en CITY. LA is een Frans lidwoord dat "de" betekent. Bovendien is LA de gebruikelijke afkorting waarmee de stad Los Angeles wordt aangeduid. CITY is een Engelse aanduiding voor "stad". Als geheel betekent het ingeroepen recht dus "de stad" of "Los Angeles stad". Gezien de lengte van het woord CITY ten opzichte van de korte aanduiding LA, is het element CITY het element dat het meest in het oog springt in het ingeroepen recht.

58. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord: SPORTCITY. Dit woord is geschreven in letters met een vetgedrukte zwarte rand en een grijze binnenkant. Achter het woord staat een vetgedrukte punt, eveneens met een grijze binnenkant. 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 woordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dat is in dit geval zeker aan de orde, aangezien het beeldelement zich beperkt tot het gebruik van vetgedrukte letters in zwart en grijs.

59. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit geval betekent dit dat de consument het betwiste teken zal opvatten als een samenvoeging van de woorden SPORT en CITY.

60. Het woord SPORT duidt de hoedanigheid en de soort van de genoemde waren aan: de waren waartegen de oppositie zich richt betreffen immers waren ten behoeve van het fitnessen. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit betekent dat het element CITY in het betwiste teken dominant is.

61. Het dominante deel van het betwiste teken is identiek aan het langste woord en meest in het oog springende element van het ingeroepen recht: CITY. Dit element heeft zoals gezegd (zie punt 57) een vaststaande betekenis. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens dan ook overeen.

62. Dit identieke woord staat in beide merken bovendien op dezelfde plaats, namelijk als tweede en laatste element. Op visueel vlak is er daarom sprake van overeenstemming.

63. Ook voor de auditieve vergelijking geldt dat het bestanddeel CITY in merk en teken identiek is en dus op dezelfde wijze zal worden uitgesproken. Ondanks het feit dat de niet dominerende elementen, LA in het ingeroepen recht en SPORT in het betwiste teken, anders klinken, geldt dat de totaalindruk op auditief vlak overeenstemmend is.

Conclusie

64. De tekens stemmen op begripsmatig, visueel en auditief vlak overeen.

Vergelijking van de waren

65. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

66. Bij vergelijking van de waren en diensten 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.

67. Aangezien het gebruik van het ingeroepen recht enkel werd aangetoond voor een deel van de waren in klasse 25, zijn de te vergelijken waren de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 25 Vêtements. Klasse 25 Kledingstukken.	Klasse 25 Gymnastiek- en fitnesskleding, fitnessschoeisel, fitnesshoofddeksels
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

68. De waren *gymnastiek- en fitnesskleding* in klasse 25 van het betwiste teken vallen onder de ruimere omschrijving *kleding* van de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. De waren zijn dus identiek.

69. De waren *fitnessschoeisel* en *fitnesshoofddeksels* zijn sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Zij hebben dezelfde bestemming, namelijk het aankleden van mensen. Dit kan een praktisch doel dienen, zoals bescherming tegen kou en regen en het zorgen voor comfort bij het beoefenen van bepaalde activiteiten. Het kan bovendien een meer modieuze inslag hebben: ook tijdens het beoefenen van sportieve activiteiten kan de consument ervoor zorgen flitsend voor de dag te komen, bijvoorbeeld door de verschillende kledingstukken op elkaar af te stemmen.

70. Bovendien bestaat er een zekere mate van complementariteit tussen (sport)kleding en schoenen: een sportoutfit is immers niet compleet zonder de juiste schoenen. Bij het sporten zijn schoenen namelijk van groot belang, aangezien een juiste schoen blessures kan voorkomen en prestaties kan verhogen.

Conclusie

71. De waren zijn identiek dan wel sterk soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

72. 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.

73. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in kwestie geldt dat het aandachtsniveau normaal moet worden geacht (GEU, ZERORH+, T- 400/06, 16 september 2009, MANU, T-392/04, 16 december 2006; oppositiebeslissing BBIE, LOTTE, 2000155, 20 juli 2007). Het Bureau kan de stelling van verweerder dat het aandachtsniveau verhoogd zou zijn (zie punt 32), dus niet bijtreden.

74. Rekening houdend met het dominante en onderscheidende bestanddeel in beide tekens, concludeert het Bureau dat de totaalindruk van merk en teken op begripsmatig, visueel en auditief vlak overeenstemt. Bovendien zijn de waren identiek dan wel de sterk soortgelijk. Daarom is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

75. Voor wat betreft de verwijzing van beide partijen naar een aantal uitspraken van het Franse merkenbureau INPI, van een aantal Franse Hoven alsook van het OHIM (zie punten 24 en 34), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007). Ook de opmerking van verweerder over de werkwijze van de Franse autoriteiten en zijn opmerking over het feit dat de door opposant genoemde uitspraken gedateerd zijn (zie punt 34), doen niet terzake.

76. Voorzover verweerder met zijn opmerking over het feit dat beide tekens reeds lange tijd en tot op heden zonder enig probleem naast elkaar hebben bestaan (zie punt 26), bedoelt te zeggen dat het ingeroepen recht inbreuk maakt op zijn eerdere recht, merkt het Bureau op dat voor een dergelijk verweer geen plaats is in een oppositieprocedure. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

77. Verweerder merkt op dat er een groot aantal woord- en/of beeldmerken in het merkenregister voorkomt met de aanduiding CITY (zie punt 33). In dit kader wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn.

78. Voorzover verweerder met zijn opmerking over het groot aantal woord- en/of beeldmerken met de aanduiding CITY in het merkenregister, bedoelde te zeggen dat het merk weinig onderscheidend vermogen bezit, merkt het Bureau dat het op in dit kader reeds heeft overwogen (zie punt 59) het bestanddeel CITY dominant te vinden. Het is vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

79. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 31) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registregegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

80. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

81. De oppositie met nummer 2004113 wordt toegewezen.

82. Benelux depot met nummer 1173628 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie gericht was, namelijk:

Klasse 25 alle waren.

83. Benelux depot met nummer 1173628 wordt wel ingeschreven voor alle diensten waartegen de oppositie niet was gericht, namelijk:

Klasse 41 alle diensten.

Klasse 43 alle diensten.

Klasse 44 alle diensten.

84. 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, 08 maart 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga