

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004534
van 21 juli 2011

Opposant: **ALSA GmbH**
Uerzell
61231 Steinau
Duitsland

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk 1: ALSA the solemaker (Internationale inschrijving 746755)



Ingeroepen merk 2: (internationale inschrijving 642479)

tegen

Verweerder: **Elise Holding Besloten Vennootschap**
Aalbessenlaan 22
2292 BN Wateringen
Nederland

Gemachtigde: **St. Center Tone Consultancy International Trademark Protection**
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1184300)

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

1. Op 1 juli 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 14, 18, 22, 24, 25 en 35. Dit depot is onder nummer 1184300 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2009.

2. Op 18 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 746755 van het woordmerk ALSA the solemaker, ingediend op 2 november 2000 voor waren in klasse 25;



- Internationale inschrijving 642479 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 29 mei 1995 voor waren in de klassen 10 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 van de ingeroepen rechten.

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 21 september 2009.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 22 januari 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 1 februari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 april 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 30 maart 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 8 april 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 juni 2010 om daarop te reageren.

10. Op 4 juni 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 7 juni 2010. Het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, heeft het Bureau echter pas geconstateerd bij het voorbereiden van de beslissing. Op 20 september 2010 heeft het Bureau opposant alsnog verzocht bewijzen van gebruik over te leggen en hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 20 november 2010.

11. Op 19 november 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 30 november 2010 en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 30 januari 2011.

12. Op 11 februari 2011 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van een reactie van verweerder op de bewijzen van gebruik, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing.

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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Dat opposant zijn ingeroepen rechten gebruikt, acht hij bewezen door de documenten die hij samen met zijn argumenten indient (facturen, catalogi en foto's).

16. Volgens opposant is het hoofdbestanddeel van de ingeroepen rechten ongetwijfeld ALSA en verschilt dit slechts één letter van het betwiste teken. Tevens constateert opposant dat de tekens voor soortgelijke waren in klasse 25 zijn ingediend.

17. Opposant licht toe dat hij verweerder in gebreke heeft gesteld en hem heeft verzocht klasse 25 te schrappen, waarop verweerder te kennen heeft gegeven dat hij het betwiste teken niet gebruikt als merk voor schoenen, maar als naam van een webshop. Opposant betwist dit en heeft geconstateerd dat verweerder tevens een aantal "echte" winkels voert. Daarenboven vindt opposant op de website van verweerder een schoenencollectie onder de naam ALYSA EXCLUSIVE, waardoor hij het gebruik van het betwiste teken voor de waren in klasse 25 bewezen acht.

18. Gelet op het voorgaande concludeert opposant dat er verwarring kan ontstaan bij het publiek en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken te weigeren voor de waren in klasse 25.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder zijn de tekens in visueel opzicht zeer verschillend: het lettertype en de ronde vorm van het logo van het tweede ingeroepen recht komen geenszins overeen met het betwiste teken, waarin op zijn beurt daarenboven een opvallende roze streep is verwerkt. Het eerste ingeroepen recht bestaat uit drie woorden en lijkt in het geheel niet op het betwiste teken, aldus verweerder.

20. Ook auditief stemmen de tekens niet overeen, zo meent verweerder, met name omdat de letter Y in het betwiste teken duidelijk hoorbaar wordt uitgesproken: [áaliesaa] versus [alsáa].

21. Wat de begripsmatige vergelijking aangaat, licht verweerder toe dat het betwiste teken de personificatie is van de waren en diensten die hij aanbiedt in zijn webshop en winkels; het staat voor de modebewuste, dynamische en stijlvolle vrouw van deze tijd. De waren van opposant en de ingeroepen rechten hebben een geheel andere uitstraling, zodat de tekens conceptueel compleet verschillend zijn, zo stelt verweerder.

22. Wat de vergelijking van de waren aangaat, brengt verweerder onder de aandacht dat het in casu gaat om een geheel andere soort schoenen, namelijk speciale (orthopedische) schoenen tegenover modieuze schoenen. Partijen bevinden zich dus in een volledig ander segment van de markt, waardoor verweerder directe of indirecte verwarring tussen de tekens niet mogelijk acht. Bovendien zal de consument van speciale (orthopedische) schoenen oplettender zijn en is de kans dat hij zich zal vergissen nihil. Tevens volgt hieruit dat ook de doelgroepen van partijen verschillend zijn, aldus nog verweerder.

23. Verweerder wijst erop dat in de praktijk nog geen enkele verwarring is opgetreden, hoewel hij al enige tijd zijn waren aanbiedt op zijn website.

24. Volgens verweerder blijkt uit de bij de argumenten ingediende stukken niet dat de ingeroepen rechten in de afgelopen vijf jaar normaal zijn gebruikt, weshalve hij verzoekt het bewijs daarvan alsnog over te leggen.

25. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste depot volledig in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING**A.1. Gebruiksbewijzen**

26. 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.

27. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. In zijn reactie op de argumenten van opposant geeft verweerder aan dat hij de bij deze argumenten ingediende stukken ontoereikend acht en verzoekt hij het bewijs van dit gebruik alsnog te leveren. Op de vervolgens door opposant ingediende bewijsstukken heeft verweerder niet meer gereageerd. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt.

A.2. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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


32. 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, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

33. 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 Sabell en Lloyd, beide reeds aangehaald).

34. 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).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 746755):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALSA the solemaker	

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk vier, drie en negen letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van vijf letters in een ietwat sierlijk lettertype en in het midden doorkruist door een horizontale paars/roze lijn.

37. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek 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 (GEU, NLSport, NLJeans, NLActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). In casu is dit het geval voor het bestanddeel “the solemaker” van het ingeroepen recht: een Engels lidwoord en zelfstandig naamwoord, samengesteld uit twee woorden, waarin duidelijk de betekenis “zolenmaker” te onderkennen valt en die beschrijvend is voor de betrokken waren. Het element ALSA is dus het dominante element van het ingeroepen recht, dat bovendien in hoofdletters is weergegeven en helemaal aan het begin staat, waardoor het des te meer in het oog springt.

38. 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in het voorliggende geval van toepassing op het betwiste teken, aangezien het wordelement daarin veruit het belangrijkste deel in beslag neemt. Bovendien zijn de figuratieve elementen sober te noemen: een ietwat sierlijk lettertype en een gekleurde lijn dwars door het woord. Deze elementen zullen door het publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. Het element ALYSA is dus het dominante bestanddeel van het betwiste teken.

39. Dit bestanddeel verschilt alleen in de middelste letter van het dominante element van het ingeroepen recht. De overige vier letters zijn identiek, zodat dit enige verschilpunt de totaalindruk van visuele overeenstemming niet kan ongedaan maken.

40. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het Bureau acht het niet uitgesloten dat het element "the solemakers" van het ingeroepen recht niet wordt uitgesproken, aangezien het beschrijvend is en dus door het publiek zal worden opgevat als een "bijschrift" (zie naar analogie GEU, GREEN by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Daar komt nog bij dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

42. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste lettergreep van de tekens is identiek, alsook de laatste. Daar tussenin bevat het betwiste teken nog een extra lettergreep, bestaande uit de enkele I-klank. Dit enige verschilpunt is echter onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle overige klanken te kunnen wegnemen.

43. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. De betekenis van het beschrijvende element van het ingeroepen recht is hierboven reeds vermeld. Het dominante element van dit merk heeft daarentegen geen betekenis, evenmin als het betwiste teken. Dat het een persoonsnaam is, zoals verweerder opmerkt, wil nog niet zeggen dat het daardoor ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009). Dat verweerder deze naam kennelijk wil profileren als zijnde de personificatie van modebewustzijn, dynamiek en stijl (zie punt 21), leidt evenmin tot de conclusie dat dit woord ook objectief die betekenis heeft.

45. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

46. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren

47. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

48. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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, nu het gebruik van het ingeroepen recht in confesso is.

49. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 25 Chaussures et leurs éléments. <i>Schoeisel en onderdelen daarvan.</i>	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

50. De waar *schoeisel* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

51. Wat de waren *kledingstukken* en *hoofddeksels* aangaat, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van complementariteit tussen deze waren en het schoeisel van het ingeroepen recht. Al deze 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 hoofddeksels 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 (zie ook BBIE, nano, oppositiebeslissing 2002033, 29 mei 2009). Deze waren zijn dus soortgelijk.

Conclusie

52. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.3. Globale beoordeling

53. 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.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die tot de primaire levensbehoeften kunnen worden gerekend en waarmee elke consument dus regelmatig te maken heeft. Het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal worden geacht.

55. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht bevat weliswaar een beschrijvend element, maar het dominante deel ervan is niet beschrijvend en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

56. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. Op basis van al deze factoren is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

57. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 22, namelijk voor speciale versus "gewone" schoenen) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als het concrete voorkomen van de betrokken waren, die bovendien in de loop der tijd kunnen veranderen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (in die zin 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).

58. Het feit dat verwarring zich tot op heden in de praktijk niet heeft voorgedaan (zie punt 23) kan evenmin een rol spelen in een oppositieprocedure. Aan de orde is niet een daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar gevaar voor (lees: de mogelijkheid van) verwarring.

C. Conclusie

59. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot het eindoordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

60. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld voor alle waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is ingesteld, dient het verwarringsgevaar met betrekking tot het tweede ingeroepen recht niet meer te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2004534 wordt toegewezen.

62. Benelux depot 1184300 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 25: alle waren.

63. Benelux depot 1184300 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 14: alle waren.

Klasse 18: alle waren.

Klasse 22: alle waren.

Klasse 24: alle waren.

Klasse 35: alle diensten.

64. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 juli 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet