

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004693
van 27 januari 2011

Opposant: **BIG & TALL B.V.B.A., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Kruishuisstraat 69
2300 Turnhout
België

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

Ingeroepen merk : **BIG & Tall** (Benelux inschrijving 607065)

tegen

Verweerder: **Vera WESENBEEK**
Kastanjelaan 1
2460 Kasterlee
België



Betwiste merk: (Benelux depot 1184643)

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

1. Op 16 september 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Dit depot is onder nummer 1184643 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 september 2009.

2. Op 30 november 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 607065 van het gecombineerde woord/beeldmerk **BIG & Tall**, ingeschreven op 7 februari 1997 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op klasse 35 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Beneluxverdrag 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 2 december 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 februari 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 21 april 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze werden op dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 21 juni 2010 om daarop te reageren.

10. Op 17 juni 2010 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 21 juni 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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 stuurt bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht mee.

15. Vervolgens stelt opposant dat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken beginnen met hetzelfde woord BIG, en als tweede woord een bijkomende verwijzing hebben naar de hoedanigheid van de doelgroep, zijnde grote en brede mensen. Volgens opposant hebben beide merken een zelfde conceptuele betekenis.

16. Ook fonetisch zijn de merken volgens opposant zeer gelijkend.

17. Opposant deelt mee dat de tegenpartij werd gecontacteerd met de vraag klasse 35 te schrappen uit de waren- en dienstenlijst van zijn depot, aangezien er anders verwarring zou kunnen ontstaan tussen beide merken.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten merkt opposant op dat deze soortgelijk zijn.

19. Opposant verzoekt het depot met nummer 1184643 niet in te schrijven voor de diensten in klasse 35.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder legt uit dat zij een evenementenbureau zijn, dat zich onder meer bezighoudt met het verzamelen en delen van informatie ten behoeve van volslanke dames. Bij een dergelijke organisatie hoort volgens verweerder ook een website. Verweerder stelt dat zij zich in geen geval bezig

houden met het ontwerpen, fabriceren en distribueren van kleding. De door verweerder geleverde diensten zijn volgens hem verschillend van die van opposant.

21. Herhaaldelijk contact met de gemachtigde van opposant tijdens de verzoeningsperiode, zo stelt verweerder, heeft niet tot een overeenkomst geleid.

22. Verweerder merkt op dat het logo van beide merken totaal niet gelijkend is.

23. Verweerder concludeert dat er geen verwarring mogelijk is tussen beide merken en verzoekt het depot ook voor klasse 35 in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

24. 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.

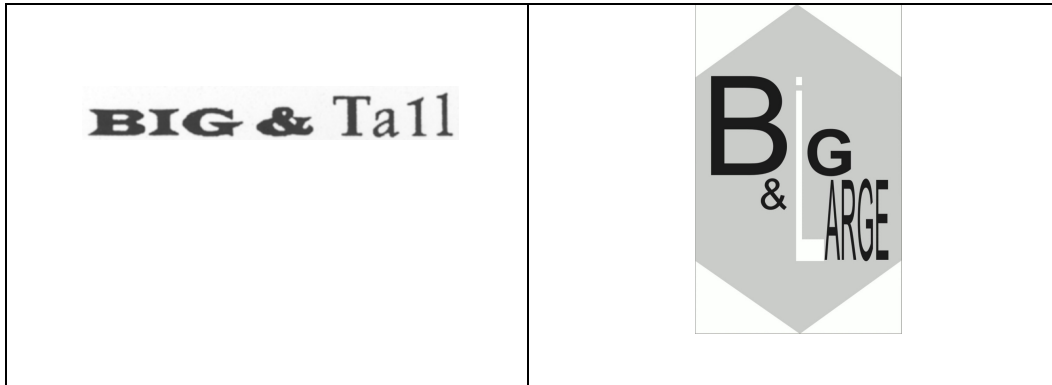
25. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, 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."

26. 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

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:



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 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).

31. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEU, NLSPORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEU, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004).

32. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden BIG en TALL in gestileerde letters en met elkaar verbonden door een vetgedrukte ampersand. Het woord BIG is met dikke letters geschreven, terwijl het woord TALL uit smallere letters bestaat, waarbij de laatste "L" bovendien langer is dan de voorlaatste "L".

34. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden BIG en LARGE. Deze woorden zijn schuin boven elkaar geplaatst in een langwerpige zeshoek in grijs tint. De gebruikte letters zijn verschillend van formaat: De "B" is groot en vetgedrukt in het zwart, de "G" iets minder groot en vetgedrukt, terwijl de letters "arge" in lange vetgedrukte letters zijn weergegeven. De letter "l" uit het woord BIG en de letter "l" uit het woord LARGE zijn als het ware versmolten tot één letter, die doorloopt van het woord BIG naar het eronder geplaatste woord LARGE. Deze letter heeft een witte kleur.

35. De wordelementen van het ingeroepen recht zijn de Engelse aanduidingen voor "dik en lang", de wordelementen van het betwiste teken zijn de Engelse aanduidingen voor "dik en groot". Deze aanduidingen kunnen ontegenzeggelijk aangeven op welke doelgroep de aangeduide diensten gericht zijn. De tekens zijn daarmee beschrijvend voor deze diensten. Hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, spelen de beeldelementen in het voorliggende geval toch een prominente rol, gelet op de beschrijvende wordelementen. De beeldelementen van het ingeroepen recht stemmen niet overeen met die van het betwiste teken.

Conclusie

36. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend of minstens verwijzend element gemeenschappelijk. Gelet op het weinig onderscheidende karakter van dit gemeenschappelijke element, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

38. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame-artikelen,	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten;

reclameboodschappen en promotiemateriaal, het maken van reclame via Internet; reproductie van documenten via Internet; het ter beschikking stellen van pagina's op Internet voor reclamedoeleinden; diensten van databanken bevattende zakelijke informatie; verwerking van bedrijfsgegevens voor databanken, te raadplegen via Internet; franchising.	advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; professionele leiding over artistieke zaken, merchandising en commercieel - zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van merchandising artikelen; public relations; promotionele activiteiten en -campagnes voor de promotie en ten behoeve van missverkiezingen, schoonheidswedstrijden, modeshows en andere dergelijke evenementen; het organiseren en uitvoeren van evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten.
--	--

B. Overige factoren

39. Opposant stuurt bewijzen van gebruik toe (zie punt 14). Verweerder heeft in het kader van deze oppositie echter niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik, en het gebruik evenmin betwist in zijn argumenten. Daarom moet het normaal gebruik van het ingeroepen recht als niet betwist worden beschouwd.

40. Met de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van het betrokken tekens (zie punt 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

B. Conclusie

41. De totaalindruk van de tekens stemt naar oordeel van het Bureau niet voldoende overeen om gevaar voor verwarring aan te nemen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de vergelijking van de diensten. Immers, ook al zouden de diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2004693 wordt afgewezen.

43. Benelux depot 1184643 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 27 januari 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rudolf Wiersinga