



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004805
van 30 mei 2011

- Opposant:** **GRUPO OSBORNE S.A.**
Calle Fernán Caballero, 7
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Spanje
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. BOCKSTAEL N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Ingeroepen recht 1:** Europese inschrijving 2844264
TORO
- Ingeroepen recht 2:** Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs
TORO
tegen
- Verweerder:** **Red Bull GmbH**
Trademark Department
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
Oostenrijk
- Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**
Postbus 75988
1070 AZ Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** Internationaal depot 909328
TORO ROSSO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 januari 2006 heeft verweerder een internationaal depot ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 41 en 43 van het woordmerk TORO ROSSO. Het internationale depot is onder nummer 909328 in behandeling genomen en is voor de Benelux gepubliceerd op 8 oktober 2009 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2009/38*.
2. Op 30 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende merken:
 - Europese inschrijving (nummer 2844264) van het woordmerk TORO, ingediend op 13 september 2002 en ingeschreven op 5 augustus 2010, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 18, 25 en 39;
 - Volgens opposant het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs, TORO.
3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.18 juncto 2.14, lid 1, sub a en b van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands. Partijen zijn overeengekomen om de argumenten in het Engels uit te wisselen.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 6 januari 2010 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en aan de World Intellectual Property Organization (hierna: "WIPO"). Verweerder werd via deze weg verzocht om binnen een termijn van een maand zijn taalvoorkeuren te kennen te geven. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 5 februari 2010 heeft verweerder het advocatenkantoor Klos Morel Vos & Schaaap aangesteld als gemachtigde in deze procedure, waarbij deze tevens zijn akkoord heeft gegeven op het gebruik van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Deze aanstelling, alsook de bevestiging van de taalvoorkeuren, werden op 9 februari 2010 aan partijen bevestigd.
9. Opposant heeft op 18 februari 2010 vroegtijdig argumenten in het Engels ingediend. Deze zijn in afwachting van de inschrijving van het ingeroepen recht en het einde van de ambtshalve opschorting door het Bureau aangehouden, conform regel 1.17, lid 1, sub c Uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

10. Op 6 september 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld. Hierdoor is de contradictoire fase van de procedure op 7 november 2010 aangevangen.

11. Deze aanvang van de procedure werd partijen medegedeeld op 9 november 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 9 januari 2011 om zijn reeds ingediende argumenten te vervolledigen, dan wel het Bureau te kennen te geven dat deze volstaan.

12. Op 17 december 2010 diende opposant zijn reeds ingediende argumenten opnieuw en in tweevoud in. Deze zijn door het Bureau op 21 december 2010 aan verweerder gestuurd, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 21 februari 2011 om hierop te reageren.

13. Op 21 februari 2011 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau doorgestuurd op 22 februari 2011.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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, dan wel met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs.

A. Argumenten van opposant

17. Volgens opposant is er een duidelijke gelijkenis tussen het bestreden teken en het ingeroepen recht en tussen de waren in de klassen 18 en 25. Zowel merk als teken bevatten het identieke element "TORO". Dit element is het belangrijkste element in beide tekens, aldus nog opposant. Immers duidt het element "ROSSO" in het teken enkel op de kleur van het merk. Opposant leidt hieruit af dat beide tekens quasi identiek zijn.

18. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat tussen de betreffende tekens. Hij verzoekt dan ook om het Benelux gedeelte van het internationaal depot niet in te schrijven in de klassen 18 en 25.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder is er sprake van een hoog aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor de waren in de klassen 18 en 25. Immers betreft het hier modeartikelen die

gekenmerkt worden door een hoge graad van merkentrouw. Hierdoor zullen de verschillen tussen merk en teken eerder opvallen.

20. Bovendien is verweerder van oordeel dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht slechts beperkt of gemiddeld is te noemen. Opposant heeft verder geen enkele indicatie gegeven waaruit af te leiden is dat het merk gebruikt is in relatie tot de waren in de klassen 18 en 25, waardoor er zeker geen sprake kan zijn van een verhoogd onderscheidend vermogen.

21. Verder meent verweerder dat het publiek het bestreden als een geheel zal zien, mede door het feit dat het Benelux-publiek bekend is met "TORRO ROSSO" door het intensieve gebruik door Red Bull van dit teken in relatie tot zijn Formula 1-activiteiten, sinds de introductie in 2006 van het "TORRO ROSSO"-team. Ter ondersteuning dient verweerder enkele stukken in. Door deze bekendheid is verweerder van oordeel dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het publiek enkel een van de elementen zal zien van het bestreden teken.

22. Volgens verweerder is de stelling van opposant verkeerd dat het element "ROSSO" verwaarloosbaar is omdat het enkel refereert aan de kleur van het merk. De tekens moeten immers globaal worden beoordeeld, waarbij er rekening moet worden gehouden met de intrinsieke kwaliteiten van elk bestanddeel. Verweerder stelt dat TORO niet het dominante element is in het teken, maar beide elementen, TORO en ROSSO, even onderscheidend zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het niet waarschijnlijk is dat het in aanmerking komend Benelux-publiek zal weten of begrijpen dat ROSSO het Italiaanse woord voor rood, rouge of rot is. Bovendien, zelfs al zou het publiek deze betekenis kennen, dan betekent dit volgens verweerder nog niet dat dit bestanddeel niet onderscheidend is. Dit element is immers volledig arbitrair, niet beschrijvend en *ab initio* onderscheidend in relatie tot de waren in de klassen 18 en 25. Ter ondersteuning verwijst verweerder nog naar een aantal beslissingen van het Bureau inzake merken met daarin het wordelement "red".

23. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat het louter voorkomen van het element "TORO" in zowel merk als teken onvoldoende is om tot een overeenstemming van de tekens te concluderen. Zowel visueel als auditief wordt "TORRO ROSSO" immers als een geheel gezien en zijn de tekens dus verschillend. Daar merk en teken louter samengesteld zijn uit Italiaanse woorden, een taal waarmee het Benelux-publiek niet bekend is, kan er geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt.

24. Aangezien er geen sprake is van voldoende overeenstemming tussen de tekens, dient volgens verweerder niet meer toegekomen te worden aan de vergelijking van de waren.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te verwijzen, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE jo. regel 1.32, lid 3 UR.

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 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.

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 (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 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

30. 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.

31. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 18 Producten vervaardigd uit leder en kunstleder (voorzover niet begrepen in andere klassen), portefeuilles, koffers, rugzakken, aktetassen, handtassen, paraplu's, parasols en zadelmakerswaren.	Cl 18 Cuir et imitation de cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe), comprenant sacs et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, comprenant porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés; sacs à main, serviettes à documents, sacs à commissions, cartables; havresacs, sacs à dos; bandoulières; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; nécessaires de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

	<p><i>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in deze klassen), waaronder tassen en andere houders niet aangepast aan de waren waarvoor de bestemd zijn, alsmede kleine lederwaren, waaronder beurzen, portefeuilles, sleuteletuis; handtassen, aktetassen, boodschappentassen, schooltassen; knapzakken, rugzakken; schouderriemen; dierenhuiden, hutkoffers en reistassen; reisbenodigdheden (lederwaren); paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen, tuigen en zadelmakerswaren.</i></p>
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs.</p>	<p>CI 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, comprenant T-shirts, chemisiers, sweaters, anoraks, vestes coupe-vent, tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie, visières; vêtements et chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour celles-ci, chaussures de ski; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie; couches en matières textiles.</p> <p><i>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels, waaronder T-shirts, blouses, sweaters, anoraks, windjacks, schorten, petten, hoeden, hoofdbanden, bretels, ceintuurs (kleding), geldriemen, kleppen van petten; sportkleding en -schoeisel, voetbalschoenen en noppen hiervoor, skischoenen; antislipzolen voor schoenen; korsetten; luiers van textiel.</i></p>
<p>KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; reisorganisatie.</p>	
	<p><i>N.B. De oorspronkelijke taal van de warenlijst van dit depot is niet het Nederlands. De vertaling hiervan is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>

Klasse 18

32. De waren "leder en kunstleder" van het betwiste teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren gebruikt worden voor het vervaardigen van de lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren noodzakelijkerwijs soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie BBIE, oppositiebeslissing Girl's secret, 2000854, 22 april 2008).

33. De waren "producten vervaardigd uit leder en kunstleder (voor zover niet begrepen in andere klassen); handtassen; paraplu's, parasols; zadelmakerswaren" komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van merk en teken en zijn dus identiek. De woorden "waaronder" duiden op een niet-limitatieve opsomming van voorbeelden bij de uit leder en kunstleder vervaardigde producten en sluiten geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave en identiek is te noemen.

34. De waren “aktetassen, boodschappentassen, schooltassen; knapzakken, rugzakken; schouderriemen; hutkoffers en reistassen; reisbenodigdheden (lederwaren)” kunnen alle uit leer of kunstleder zijn vervaardigd en dus onder de bredere noemer vallen van de producten vervaardigd uit leder of kunstleder waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Bovendien vertonen deze waren een grote mate van soortgelijkheid of zelfs identiteit met de waren “portefeuilles, koffers, rugzakken, aktetassen, handtassen” in klasse 25 van het ingeroepen recht.

35. De waren “dierenhuiden” zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren kledingstukken van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals bijvoorbeeld stolas, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie BBIE, oppositiebeslissing Digo, 2002109, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

36. “Wandelstokken” zijn soortgelijk aan paraplu's. In de plaats van een wandelstok wordt ook vaak een paraplu gebruikt om extra steun te geven bij het wandelen. Beide kunnen dus eenzelfde bestemming delen en zijn hierdoor in een bepaald opzicht concurrerend aan elkaar. Ook de distributiekanaal zijn vaak dezelfde (zie BBIE, oppositiebeslissing Gabré, 2003440, 30 oktober 2009).

37. De “zweepen en harnassen” tot slot vallen onder de algemene noemer producten vervaardigd uit leder en kunstleder en zijn derhalve identiek. Bovendien worden deze door de band gebruikt voor het dressereren en berijden van dieren, zoals ook het geval is voor de zadelmakerswaren, die ook gebruikt worden bij het paardrijden. Deze waren delen dus dezelfde distributiekanaal en zal men dus ook in dezelfde gespecialiseerde winkels kunnen aantreffen.

Klasse 25

38. De waren “kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van zowel merk als teken en zijn derhalve identiek. Voor wat betreft de opsomming na “waaronder” kan korthedshalve verwezen worden naar hetgeen onder punt 33 hierover werd gezegd. Tevens wordt in deze opsomming van voorbeelden ook de ceintuurs, die uitdrukkelijk vermeld worden in klasse 25 van het ingeroepen recht, letterlijk genoemd.

39. Voor wat betreft de “sportkleding en -schoeisel, voetbalschoenen en noppen hiervoor, skischoenen” geldt dat het hier eveneens kleding en schoeisel betreft, zij het voor bepaalde sportdoeleinden. Deze vallen echter nog steeds onder de algemenere noemer “kleding en schoeisel”, waardoor er sprake is van identiteit tussen deze waren. Hetzelfde geldt voor de “korsetten”. Het betreft hier onderkleding en valt derhalve onder de grotere noemer van kleding.

40. De “antislipzolen voor schoenen” zijn uitdrukkelijk bestemd voor gebruik met schoeisel en zijn dus complementair aan deze waren, immers kunnen deze zonder deze schoenen niet gebruikt worden en zijn zij dermate onderling verbonden dat het publiek hen een gemeenschappelijke herkomst zal toedichten.

41. Tenslotte, voor wat de "luiers van textiel" betreft, dient opgemerkt te worden dat het hier waren betreft die om hygiënische redenen door voornamelijk baby's en jonge kinderen die nog niet zindelijk zijn, alsook ouderen met incontinentieproblemen worden gebruikt. De aard en de bestemming van deze waren is dus noch dezelfde, noch soortgelijk met de waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Die laatste behoren eerder tot de modebranche en dienen ter bescherming en opsmuk van het lichaam. De waren van opposant en deze luiers delen bovendien niet dezelfde distributiekkanalen en verkooppunten. Deze waren zijn dus niet soortgelijk.

Conclusie

42. De waren en diensten van merk en teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

43. 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).

44. 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.

45. 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, T-6/01, 23 oktober 2002), 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). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005).

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TORO	TORO ROSSO

Begripsmatige vergelijking

47. Het Bureau is van oordeel dat de term "TORO" begrepen zal worden door het in aanmerking komend Benelux-publiek in zijn betekenis van "stier". Enerzijds lijkt dit woord sterk op diens franse vertaling, taureau, anderzijds bestaan er zowel in het Frans als het Nederlands woorden die afgeleid zijn

van het woord "toro", zoals bijvoorbeeld toreador (zie ook in deze zin BBIE, oppositiebeslissing black toro, 2002396, 30 september 2009).

48. De tekens in kwestie verwijzen beide naar een stier. De toevoeging van een ander woord, dat mogelijks door een deel van het publiek begrepen zal worden als een verwijzing naar een kleur, is onvoldoende om een overeenstemming op begripsmatig vlak teniet te doen.

49. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak overeenstemmen.

Visuele vergelijking

50. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vier letters, TORO. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en vijf letters, TORO en ROSSO.

51. 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; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009). Hoewel het ingeroepen recht in casu een kort merk is, waardoor de verschillen eerder zullen opvallen, dient te worden onderstreept dat het eerste deel van het bestreden teken, identiek is aan het ingeroepen merk. De verschillen worden aldus gecompenseerd door het feit dat het woord "TORO" in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (zie in deze zin GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

52. Zelfs al zou men er van uitgaan dat het bestanddeel "TORO", niet het dominerende bestanddeel is van het bestreden teken, zoals verweerder meent (zie supra, punt 23), maar de beide elementen bijvoorbeeld op gelijke voet staan, dan is het alsnog volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu ROSSO) en een ander merk (in casu TORO), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, reeds aangehaald). Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element "TORO" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken.

53. De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren (zie, in die zin, GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005 en arrest Life Blog, reeds aangehaald).

Auditieve vergelijking

54. Wat tenslotte de auditieve vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat het aangevraagde merk twee woorden bevat, en het oudere merk slechts één.

55. Echter, ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de meeste aandacht uitgaat naar het begin van woorden (zie in de zin, arrest *Mundicor*, reeds aangehaald). Dit beginelement is in merk en teken auditief identiek en behoudt in het bestreden teken een zelfstandige plaats. Het enige verschil zit dus in de toevoeging van het bestanddeel "ROSSO" in het bestreden teken.

56. Ondanks dit verschil is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken (zie, in die zin, GEU, *La Mer*, T-418/03, 27 september 2007 en GEU, *Life Blog*, reeds aangehaald).

Conclusie

57. Het Bureau concludeert dat de tekens zowel visueel als auditief in zekere mate overeenstemmen en op begripsmatig vlak overeenstemmend zijn.

A.2. Globale beoordeling

58. 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.

59. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds aangehaald).

60. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). In dit geval betreft het waren voor het grote publiek die tot de courante aankopen kunnen worden gerekend. Het aandachtsniveau is dan ook als normaal te beschouwen (zie ook in deze zin: GEU, *Gotha*, T-169/09, 25 november 2010).

61. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten *Canon* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

62. 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 Schuhfabrik Meyer*, alle reeds geciteerd). Opposant heeft geen bekendheid ingeroepen. Het ingeroepen recht beschikt echter naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

63. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

64. Bij het indienen van de oppositie heeft opposant zich tevens gebaseerd op een volgens hem algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs. In zijn argumenten heeft hij dit echter niet meer vermeld en dit ook niet onderbouwd met stukken, zoals vereist wordt op grond van regel 1.17, lid 1, sub c UR. Hierdoor kan het Bureau deze grond niet verder in overweging nemen bij het beoordelen van de onderhavige oppositie en is dus enkel rekening gehouden met het ingeschreven ingeroepen recht.

65. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie supra, punt 21). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

C. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren die identiek, dan wel soortgelijk werden geacht.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2004805 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Het internationale depot met nummer 909328 wordt niet ingeschreven in de Benelux voor de volgende waren:

- klasse 18: Produits en cuir et imitation de cuir (compris dans cette classe), comprenant sacs et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, comprenant porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés; sacs à main, serviettes à documents, sacs à commissions, cartables; havresacs, sacs à dos; bandoulières; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; nécessaires de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie
- klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, comprenant T-shirts, chemisiers, sweaters, anoraks, vestes coupe-vent, tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie, visières; vêtements et chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour celles-ci, chaussures de ski; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie.

69. Het internationale depot met nummer 909328 wordt wel ingeschreven in de Benelux voor de overige waren en diensten, waartegen de oppositie al dan niet was gericht, te weten:

- klasse 9 (*alle waren*)
- klasse 12 (*alle waren*)
- klasse 14 (*alle waren*)

- klasse 16 (*alle waren*)
- klasse 18: Cuir et imitation de cuir.
- klasse 25: Couches en matières textiles.
- klasse 28 (*alle waren*)
- klasse 34 (*alle waren*)
- klasse 41 (*alle diensten*)
- klasse 43 (*alle diensten*)

70. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 30 mei 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard