



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005055**  
**van 07 juli 2011**

**Opposant:** **ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG**  
2, Longericher Straße  
50739 Köln  
Duitsland

**Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:**  (internationale inschrijving 706630)

**Ingeroepen merk 2:**  **PEGASUS** (internationale inschrijving 621211)

*tegen*

**Verweerder:** **Dutch Bicycle Group B.V.**  
Adriaen Banckertstraat 7  
3115 JE Schiedam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Beneluxdepot 1195352)

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


1. Op 13 januari 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot van het beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 12. Dit depot is onder nummer 1195352 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 januari 2010.

2. Op 31 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Internationale inschrijving 706630 van het beeldmerk , ingediend op 15 januari 1999 voor waren in klasse 12;
- Internationale inschrijving 621211 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 februari 1994 voor waren in de klassen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 en 28.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 8 april 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 juni 2010. Het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 augustus 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 13 augustus 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 17 augustus 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 oktober 2010 om daarop te reageren.

10. Op 15 oktober 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 18 oktober 2010 heeft het Bureau opposant verzocht de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen, en hem hiertoe in de gelegenheid gesteld tot en met 18 december 2010.

11. Op 13 december 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 13 februari 2011 om daarop te reageren.

12. Op 13 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 15 februari 2011.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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**

16. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken identiek aan de waren in klasse 12 van de ingeroepen rechten en daarnaast zijn zij complementair en soortgelijk aan een aantal andere waren van deze rechten.

17. Opposant meent dat het betwiste teken visueel overeenstemt met het beeldelement van zijn ingeroepen rechten. Telkens gaat het om een paard dat naar rechts is gericht, getekend in scherpe zwarte lijnen, de manen bestaan uit een aantal horizontale strepen en beide paarden hebben een scherp afgetekend puntig oor, dat naar achteren is gericht. Het enige visuele verschilpunt is het ontbreken van het lijf bij het betwiste teken, maar dit verschilpunt is volgens opposant onvoldoende. Hij wijst er in dit verband op dat de betrokken consument immers vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken en dat slechts een beperkt en onvolmaakt beeld blijft van de karakteristieken van de tekens.

18. Hoewel het in casu om zuivere beeldmerken gaat (althans m.b.t. het eerste ingeroepen recht), sluit opposant niet uit dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek ernaar zal verwijzen door een beschrijving van de afbeelding in de moedertaal. Hij acht het derhalve niet onwaarschijnlijk dat de ingeroepen rechten zullen worden aangeduid als "paard" of "vliegend paard" en het betwiste teken

als "paard" of "paardenhoofd", zodat de tekens ook op auditief vlak overeenstemmen, met name dan met betrekking tot het eerste ingeroepen recht.

19. Aangezien het bij alle drie de tekens gaat om een (gedeeltelijke) afbeelding van een paard, acht opposant de tekens ook begripsmatig overeenstemmend.

20. Op grond van het bovenstaande kan volgens opposant niet anders worden geconcludeerd dan dat er een groot risico van verwarring omtrent de herkomst van de waren aanwezig is en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren.

#### **B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten.

22. Volgens verweerder is in ieder geval duidelijk geen gebruik aangetoond van het eerste ingeroepen recht en hij verzoekt het Bureau dan ook dit recht buiten beschouwing te laten. Ook verzoekt hij het Bureau de kopieën terzijde te leggen die geen volledige weergave zijn van de oorspronkelijke documenten of die de ingeroepen rechten niet weergeven.

23. Verweerder brengt onder de aandacht dat het gebruik van afbeeldingen van dieren als merk niet ongebruikelijk is en dat daar vaak een symboliek achter schuilt: zo zal een olifant staan voor sterkte en duurzaamheid en een paard voor snelheid.

24. Verweerder wijst erop dat hij titularis is van verscheidene Benelux en internationale merken met de afbeelding van een paardenhoofd en deze al ruim tien jaar gebruikt, naar hij aanneemt zonder gevaar voor verwarring.

25. Het betwiste teken vertoont een aantal opvallende verschilpunten ten opzichte van de afbeelding van de ingeroepen rechten, aldus verweerder. Het bestaat enkel uit een paardenhoofd dat rust op een dikke zwarte lijn. Het hoofd bevat een opvallende weergave van de mond en de kin en middels een zwarte stip is het oog van het paard weergegeven. Ook de kaaklijn is opvallend aangegeven door een zwarte lijn, welke aan de linkerkant in een boog omhoogloopt. Al deze opvallende kenmerken ontbreken bij de ingeroepen rechten, zo stelt verweerder vast.

26. Anders dan opposant, vindt verweerder het ontbreken van het lichaam van het paard bij het betwiste teken niet van ondergeschikt belang, zulks te meer daar dit lichaam bij de ingeroepen rechten als zeer specifieke kenmerk vleugels heeft, hetgeen de gemiddelde consument zich zeer wel zal weten te herinneren en voor de geest te halen, zo meent verweerder.

27. Aangezien de tekens afdoende verschillen en gevaar voor verwarring niet te duchten valt, acht verweerder het niet nodig om de betrokken waren te vergelijken en verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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***

31. 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).



32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 706630):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

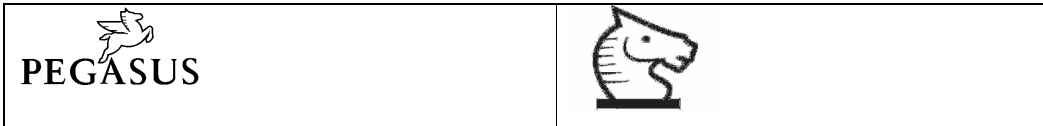
35. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit een (gehele of gedeeltelijke) afbeelding van een paard. Visueel verschillen de afbeeldingen echter sterk: het ingeroepen recht beeldt een paard uit in volle actie (in rengalop of steigerend), de voorste benen in de lucht, de achterste naar achteren gestrekt. Verder heeft het paard (gestileerde) vleugels, hetgeen uiteraard in het oog springt bij paarden en waarmee kennelijk verwezen wordt naar het mythische paard Pegasus. Het betwiste teken bevat alleen de kop van een paard en geeft een statische indruk; het doet denken aan een schaakstuk. Verder is het iets gedetailleerder dan het ingeroepen recht in de weergave van de bek, de kaaklijn en een oog. De punten van gelijkenis die opposant opsomt (zie punt 17: zelfde richting, manen en spitse oren) zijn niet geheel overtuigend, aangezien een laterale afbeelding slechts op twee manieren kan worden weergegeven en ook een gestileerde weergave van de manen en de oren van een paard weinig uitbeeldingsvrijheid laat. Het Bureau is al met al van oordeel dat de tekens in hun visuele totaalindruk niet overeenstemmen.

36. Fonetisch is het niet uitgesloten dat de consument de tekens zal aanduiden door ze te beschrijven in zijn moedertaal (in die zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). In het Nederlands bijvoorbeeld zou dat voor het ingeroepen recht kunnen zijn: "vliegend (of gevleugeld) paard", "steigerend paard" of misschien wel "Pegasus"; bij het betwiste teken "paardenhoofd", "paardenkop" of "schaakpaard". De enkele aanwezigheid van het element "paard" in deze aanduidingen acht het Bureau te gering om tot auditieve overeenstemming te concluderen.

37. Begripsmatig verwijzen de tekens onmiskenbaar naar een in wezen zelfde soort dier, namelijk een paard. Echter, de begripsinhoud wordt danig genuanceerd door de specifieke invulling die de respectieve afbeeldingen geven, namelijk enerzijds van een mythologisch, goddelijk en vliegend paard, anderzijds van een gestileerd paardenhoofd, ook bekend vanuit het schaakspel. Dit alles maakt dat de begripsmatige overeenstemming hooguit gering te noemen is.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 621211):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:



38. Het beeldelement van dit ingeroepen recht is identiek aan het vorige, zodat alles wat hierboven met betrekking daarmee is gezegd, ook onverkort van toepassing is op dit recht. De aanwezigheid van het woordelement PEGASUS maakt het visuele, auditieve en begripsmatige verschil tussen de tekens alleen nog maar groter.

*Conclusie*

39. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

**Vergelijking van de waren**

40. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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 waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
<p><u>Internationale inschrijving 706630:</u> Classe 12 Cycles et leurs parties, en particulier bicyclettes, vélos à moteurs, motocyclettes scooter; tricycles.</p>	<p>Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.</p>
<p><u>Internationale inschrijving 621211:</u> Classe 12 Véhicules à deux roues, notamment bicyclettes et véhicules motorisés à deux roues, accessoires et pièces de rechange pour les produits précités, à savoir, moyeux de roues, guidons, arceaux de guidons, avant-corps de guidons, jantes, garde-boue, rayons, chaînes, protège-chaînes, changements de vitesse à moyeux et à chaînes; porte-bagages, timbres pour bicyclettes, trompes à poire, indicateurs de direction, pompes à air, selles pour bicyclettes et véhicules motorisés à deux roues, bandages et chambres à air pour pneumatiques, trousses à outils; poignées de guidons et ruban pour guidons; pièces spéciales pour bicyclettes; pièces spéciales pour vélos de montagne, freins et leurs éléments, câbles Bowden et leurs éléments, béquilles, rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air, grands pignons de roue libre, fourches et leurs éléments, embouts pour fourches et arrière-corps, garnitures de pignons et pignons, moyeux à contre-pédalage et à plusieurs vitesses, manchons et autres pièces de liaison pour cadres, écrous de rayons, pédales, cadres, cale-pieds et courroies pour les pieds, rétroviseurs, garde-boue et leurs pièces, éléments de commandes, roues de support pour bicyclettes d'enfants, manivelles de pédalier, paliers de pédalier et leurs pièces;</p>	

galeries porte-bagages.	
-------------------------	--

**B. Conclusie**

41. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Gevaar voor verwarring kan immers niet reeds aanwezig worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren (zie arrest Sabel, reeds aangehaald). Het Bureau heeft daarom de vergelijking van de waren en de beoordeling van de gebruiksbewijzen achterwege gelaten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, ook al is het merk normaal gebruikt en zelfs al zouden de waren dezelfde 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 2005055 wordt afgewezen.

43. Beneluxdepot 1195352 wordt ingeschreven voor alle waren 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 07 juli 2011

Willy Neys

Pieter Veeze

Camille Janssen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Erica Hartinger