

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005232
van 29 april 2011

Opposant: **Lief! B.V.**
Graafdijk West 28
2973 XE Molenaarsgraaf
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 763367
LIEF!

tegen

Verweerder: **BOETIEK LIEF BVBA**
Loksbergenstraat 34
3545 Loksbergen-Halen
België

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Leenders**
Elfde Novemberwal 16
3700 Tongeren
België

Betwiste merk: Benelux depot 1198280

BOETIEK *Lief*

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 februari 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van waren in klasse 25 ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1198280 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 maart 2010.

2. Op 31 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 763367 van het woordmerk LIEF! ingediend op 14 oktober 2004 en ingeschreven op 10 maart 2005 ter onderscheiding van waren in klasse 25.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

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

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 4 juni 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 12 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 12 oktober 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Bij verzoek gedateerd 23 augustus 2010, maar door het Bureau pas ontvangen op 27 augustus 2010, heeft verweerder Advocatenkantoor Leenders aangeduid als gemachtigde in deze oppositieprocedure, hetgeen op 15 september 2010 door het Bureau aan partijen is bevestigd.

10. Aangezien het Bureau geen argumenten had ontvangen van opposant werd op 19 oktober 2010 aan partijen meegedeeld dat de oppositie verder buiten behandeling zou worden gelaten. Naar aanleiding van deze mededeling heeft opposant op 21 oktober 2010 gereageerd en stukken ingediend waaruit bleek dat hij wel degelijk tijdig per fax zijn argumenten had ingediend. Op basis van deze faxbevestiging heeft het Bureau besloten de buiten behandeling terug te draaien.

11. Dit werd aan partijen bevestigd op 28 oktober 2010, waarbij tevens ook de argumenten van opposant aan verweerder zijn gestuurd. Verweerder is een termijn tot en met 28 december 2010 gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft niet meer inhoudelijk gereageerd. Echter heeft hij wel door de aanstelling van een gemachtigde (zie supra, punt 9) gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE en zal het Bureau dus overgaan tot het nemen van een beslissing. Dit werd aan partijen bevestigd op 7 januari 2011.

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 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

15. Opposant is van oordeel dat het identieke gedeelte van de tekens het bijvoeglijk naamwoord LIEF is, dat bovendien niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het teken is aangevraagd. Het eerste deel van het teken is daarentegen volgens hem volledig beschrijvend en niet onderscheidend. Het dominante element van het teken is volgens opposant "LIEF". De tekens in kwestie zijn volgens opposant begripsmatig identiek, althans in hoge mate overeenstemmend. Zowel visueel als auditief stemmen de tekens in hun totaliteit zeer overeen, aldus opposant.

16. De waren van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

17. Het aandachtsniveau van de consument zal volgens opposant van een gemiddeld niveau zijn, daar het producten betreft die voor de gemiddelde consument zijn bestemd.

18. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij de oppositie toe te wijzen en de Benelux merkaanvraag niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder heeft niet inhoudelijk gereageerd (zie supra, punt 12).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

20. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

21. 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."

22. 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 waren

23. 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).

24. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

25. De waren in klasse 25 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

Vergelijking van de tekens


26. 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).

27. 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).

28. 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 bezien, 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LIEF!	

Begripsmatige vergelijking

30. Merk en teken delen het Nederlandse woord “LIEF”. Dit bijvoeglijk naamwoord betekent “geliefd, bemind; dierbaar”¹. In het teken van verweerder wordt dit woord voorafgegaan door het zelfstandig naamwoord “Boetiek”, hetgeen volgens Van Dale zoveel betekent als “exclusieve, kleine winkel”.

31. 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 gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). De term die beide tekens gemeenschappelijk hebben is weliswaar het Nederlandse woord LIEF, maar dit is niet beschrijvend voor de aangeduide waren. Het eerste gedeelte van het bestreden teken is daarentegen wel volledig beschrijvend en niet onderscheidend voor de aangeduide waren, daar deze alle uit een boetiek afkomstig kunnen zijn en aldaar verkocht kunnen worden. Deze term zal door het in aanmerking komend publiek ook onmiddellijk als zodanig worden begrepen. Het dominante element van het bestreden teken is dan ook LIEF (zie in deze zin: BBIE, oppositie ZIEN MAGAZINE, 2000785).

32. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters: LIEF gevolgd door een uitroepingsteken.

34. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en vier letters, te weten "Boetiek" en "Lief". Het eerste woord staat in kleinere, dunne hoofdletters, terwijl het tweede woord vetter en in een groter lettertype is weergegeven. Onder deze woorden staan in totaal drie horizontale strepen, waarvan slechts de onderste zich uitstrekt over de gehele breedte van het teken.

35. 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). De grafische elementen in het bestreden teken zijn niet van dien aard dat zij de perceptie van het publiek in grote mate zullen beïnvloeden.

36. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal 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), dient in casu te worden opgemerkt dat het eerste deel van het bestreden teken beschrijvend en niet onderscheidend is voor de aangeduide waren. Bovendien is het element "LIEF" in het bestreden teken ook grafisch groter en vetter weergegeven waardoor dit ook op visueel vlak veeleer de aandacht zal trekken en als dominerend element van het bestreden teken zal worden opgevat.

37. Het woordbestanddeel van het ingeroepen recht komt aldus volledig terug in het dominante bestanddeel van het teken van verweerder, waar het een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

38. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit het woord "LIEF" gevolgd door een uitroepingsreken en het teken uit de woorden "BOETIEK LIEF". Het uitroepingsteken heeft geen noemenswaardige impact op de uitspraak van het ingeroepen recht, behalve dat dit dan mogelijks iets harder zal worden uitgesproken, zonder echter een invloed te hebben op het ritme en het klankbeeld.

40. Het ingeroepen recht heeft één lettergreep en het bestreden teken heeft er drie. Echter dient ook hier rekening te worden gehouden met het beschrijvende en niet onderscheidende karakter van het eerste woordbestanddeel. Het dominante element van het teken is auditief identiek aan het ingeroepen recht en neemt in het teken van verweerder een zelfstandige onderscheidende plaats in.

41. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

42. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

43. 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.

44. 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). De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend. Daarenboven zijn de waren van merk en teken identiek.

45. 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).

46. 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). Op basis van de gehanteerde warenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau. Immers gaat het om courante aankopen die niet noodzakelijk een grote financiële inspanning vereisen.

47. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie (zie tevens in die zin: Gerechtshof 's-Gravenhage, zaaknr. 105.005.268/01, The Bo-Dean Company B.V. & LIEF! B.V. tegen Prenatal Moeder en Kind B.V. van 30 september 2008). Bekendheid werd niet ingeroepen.

48. Gezien de sterke mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit van de waren, en mede in het licht van de onderliggende samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

49. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2005232 wordt toegewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1198280 wordt niet ingeschreven.

52. 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, 29 april 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga