



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 27 februari 2014

N° 2005492

- Opposant:** **Joe Browns Limited**
Clyde Works Holbeck
LS11 9RQ Leeds
Verenigde Koninkrijk
- Gemachtigde:** **OFFICE PARETTE (FRED MAES)**
Avenue Gabrielle Petit 2
7940 Brugelette
België
- Ingeroepen recht 1:** **Gemeenschapsmerkinschrijving 4617965**
INDYSTAR
- Ingeroepen recht 2:** **Gemeenschapsmerkinschrijving 4618427**
INDYSTAR

tegen

- Verweerder:** **Sigrid Johannisse**
Schubertlaan 24
4837 CP Breda
Nederland
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor mr.dr.s. H.C.S. Tilma**
Mathenesserlaan 224
3021 HM Rotterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1200920**
INDYSOON

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk "INDYSOON" ingediend voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35. Dit depot is onder nummer 1200920 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2010.

2. Op 2 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Deze werd verondersteld binnen de door het Bureau vastgestelde termijn te zijn ingediend. Overeenkomstig artikel 3.9 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") wordt immers de termijn van 1 augustus 2010 die op een zondag valt, sluitingsdag van het Bureau, automatisch verlengd tot de eerstvolgende werkdag, te weten in casu, 2 augustus 2010. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere rechten:

- Gemeenschapsmerk nr. 4617965, van het woordmerk "INDYSTAR", ingediend op 5 september 2005 en ingeschreven op 25 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35;
- Gemeenschapsmerk nr. 4618427, van het gecombineerde woord-/beeldmerk **INDYSTAR**, ingediend op 5 september 2005 en ingeschreven op 25 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35.

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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen inschrijvingen.

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. Op 3 augustus 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving met betrekking tot de ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen verzonden. De opposant heeft zijn voorkeur opgegeven voor het gebruik van het Frans als proceduretaal. De verweerder werd uitgenodigd om uiterlijk op 3 september 2010 te reageren op dit taalvoorstel. Verweerder heeft niet gereageerd op het voorstel van de opposant.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2010. Het Bureau heeft op 6 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 6 december 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 24 november 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Omdat deze in het Frans opgesteld waren, is het Bureau overgegaan tot een vertaling ervan. De argumenten van de opposant werden, samen met de vertaling, op 8 maart 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij laatstgenoemde een termijn kreeg tot en met 8 mei 2011 om hierop te reageren.

10. Op 29 april 2011 heeft de verweerder door de tussenkomst van een nieuwe gemachtigde het Bureau meegedeeld dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren en de opposant verzocht om bewijzen van gebruik inzake de ingeroepen rechten in te dienen. Op 12 mei 2011 heeft het Bureau de opposant geïnformeerd over het verzoek van de verweerder en hem een termijn gegeven tot en met 12 juli 2011 om eventuele bewijzen van gebruik in te dienen.

11. Met een brief van 23 juni 2011 heeft de opposant gereageerd op het verzoek van de verweerder en de aandacht van laatstgenoemde gevestigd op het feit dat de ingeroepen rechten in het kader van de huidige oppositieprocedure niet gebruiksplichtig zijn.

12. Op 29 juni 2011 heeft het Bureau partijen geïnformeerd over de tussenkomst van voornoemde gemachtigde (zie punt 10), ter vertegenwoordiging van de belangen van de verweerder, en bevestigd dat de oppositieprocedure doorging op basis van de twee ingeroepen rechten die inderdaad in casu niet gebruiksplichtig zijn. Tevens heeft het Bureau de verweerder uitgenodigd zijn reactie op de argumenten van de opposant in te dienen, uiterlijk op 29 augustus 2011.

13. De verweerder heeft op 28 augustus 2011 gereageerd op de argumenten van de opposant. Omdat de opposant aangegeven had dat hij een Franse vertaling van de argumenten van de verweerder wenste, is het Bureau overgegaan tot de vertaling ervan. Op 8 november 2011 heeft het Bureau de reactie van de verweerder, samen met een vertaling ervan, doorgestuurd aan de opposant.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten meent de opposant dat alle waren en diensten van het betwiste depot identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35 van de ingeroepen rechten.

18. Inzake de vergelijking van de tekens, constateert de opposant dat de betrokken tekens beide uit acht letters bestaan, waarvan de vijf eerste identiek zijn. Omwille van het belang dat in het algemeen door het relevante publiek gehecht wordt aan het eerste deel van merken, concludeert de opposant dat er sprake is van sterke visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens. Op auditief vlak en op basis van dezelfde redenering met betrekking tot het belang van het eerste deel van merken, beschouwt de opposant dat tekens die twee identieke lettergrepen hebben op drie, ook overeenstemmend zijn. Ten slotte op begripsmatig gebied, meent de opposant dat, ondanks de herhaling van de term "INDY" die een racecategorie aanwijst, de tekens globaal gezien, niet vergeleken kunnen worden.

19. Concluderend meent de opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste depot. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens meent de verweerder dat de term "INDY" beschrijvend en verwijzend is omdat deze in het geval van de ingeroepen rechten verwijst naar de race "INDIANAPOLIS 500" en voor wat betreft het betwiste depot, naar het begrip van "onafhankelijkheid". De verweerder is dus van mening dat het relevante publiek zijn aandacht zal vestigen op de dominerende delen van de betrokken tekens, te weten, voor de ingeroepen rechten, het achtervoegsel "STAR" en, voor het betwiste depot, het achtervoegsel "SOON". Bij de vergelijking van deze dominerende termen meent de verweerder dat de tekens geheel genomen, meer verschillen dan overeenstemmingen vertonen en concludeert dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens op auditief en visueel vlak. Refererend aan de respectievelijke betekenissen van de Engelse termen "INDY", "STAR" en "SOON", concludeert de verweerder dat ook op begripsmatig vlak overeenstemming tussen de tekens ontbreekt.

21. De verweerder trekt de aandacht van het Bureau op het belangrijke aantal ingeschreven merken in de Benelux die de termen "INDY" of "INDI" bevatten. Hij onderstreept tevens de brede verspreiding van deze term in het gangbare taalgebruik door te refereren aan het zeer grote aantal resultaten die verkregen is via een zoekopdracht op de zoekmachine www.google.com met gebruik van de sleutelwoorden: "INDY" en "STAR".

22. De verweerder meent dat de ingeroepen rechten slechts over een zwak onderscheidend vermogen beschikken.

23. Vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de betrokken tekens meent de verweerder dat er in casu geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Hij gaat dus niet over tot de vergelijking van de door de tekens aangeduide waren en diensten.

24. De verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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.”*

27. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) 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”) is er sprake van gevaar voor verwarring als het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (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; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

28. 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).

29. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en deze 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.

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

- *Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4617965)*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 14 Goederen, geheel of grotendeels vervaardigd uit edele metalen en legeringen daarvan of hiermee bedekt; trofeeën, versiersels van edele metalen, beeldjes van edele metalen, naamplaatjes van edele metalen, koffiepotten van edele metalen, theepotten van edele metalen, drinkbekers van edele metalen, kopjes van edele metalen, dienbladen van edele metalen, vazen van	Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

<p>edele metalen, decoratieve doosjes en juwelenkistjes van edele metalen, horlogekasten van edele metalen, juwelenkistjes van edele metalen, sigarettenkokers van edele metalen, vaatwerk voor de huishouding van edele metalen, gerei voor het huishouden van edele metalen, te weten gardes, spatels, gietlepels, allemaal van edele metalen; handdoekhouders en servethouders van edele metalen; klokken, wekkers; horloges; juwelierswaren en bijouerieën; halskettingen, kralen van edele metalen, edelstenen, te weten diamanten, robijnen, saffieren; armbanden, kettingen, horlogekettingen, munten (geen geld), medailles, medaillons, sleutelhangers van edele metalen, dassenhouders, dasspelden, manchetknopen.</p>	
<p>Kl 18 Goederen vervaardigd uit leder en kunstleder; tassen, aktetassen, polstasjes, rugzakken, multifunctionele sporttassen, sporttassen, rugzakken voor het dragen van baby's, ransels, strandtassen, boekentassen, luiertassen, plunjezakken, gymtassen, draagtassen; reistassen voor laarzen, schooltassen; portefeuilles, portemonnees; heuptasjes, knapzakken; heuptassen, paraplu's, parasols; tassen voor het opslaan van platen.</p>	<p>Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.</p>
<p>Kl 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; ceintuurs; hoofd- en halsdoeken; onderkleding; hemden, sweatshirts, jasjes, mantels, regenjassen, sneeuwpakken, onderbroeken, broeken (lang), korte broeken, topjes, regenkleding, slabbetjes van textiel, rokken, blouses, jurken, bretels, truien, atletiektenues, warming-uppakken, joggingpakken, schoenen, laarzen, gymschoenen, sandalen, laarsjes, pantoffelsokken, zwemkleding, halsdoeken, kamerjassen, boxershorts, sokken, T-shirts; hoeden, petten, zonnekleppen, nachtkleding, pyjama's, pantoffels, onderkleding, lingerie, polsbanden, hoofdbanden, dassen, lange japonnen; verkleed- en Halloweenkostuums met betrekking hiertoe; schoeisel en hoofddeksels voor baby's en peuters; kledingstukken voor baby's en peuters.</p>	<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
<p>Kl 35 Detailhandelsdiensten; detailhandel, met name de verkoop van algemene handelswaren, kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel,</p>	<p>Kl 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van de in de klassen 14, 18 en 25 genoemde waren, al dan niet</p>

juwelierswaren, horloges, accessoires, tassen, banden, zonnebrillen, zepen en parfums, speelgoed, gereedschappen, messen en avontuurlijke vakanties en activiteiten.	via webshops; publiciteit; reclame; verkooppromotie.
--	--

Klasse 14

31. De waren "*juwelen, bijouerieën, edelstenen*" van het betwiste depot komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek.

32. De "[*edele metalen en hun legeringen en*]¹ *producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen*" van het betwiste depot zijn identiek aan "*goederen, geheel of grotendeels vervaardigd uit edele metalen en legeringen daarvan of hiermee bedekt*" van het ingeroepen recht.

33. De "*edele metalen en hun legeringen*" van het betwiste depot zijn grondstoffen die ofwel aangeschaft kunnen worden door de consumenten als waardevol goed op zich, ofwel bewerkt kunnen worden om hoogwaardige eindproducten te verfraaien. Gelet op de specificiteit van de edele metalen (zoals goud en zilver) en op hun vermogen om als grondstof of (half)bewerkte producten aan hetzelfde publiek verkocht te kunnen worden, is het Bureau van oordeel dat deze waren een zekere mate van soortgelijkheid vertonen met de "*goederen, geheel of grotendeels vervaardigd uit edele metalen en hun legeringen of hiermee bedekt*" van het ingeroepen recht.

34. De waren "*uurwerken en tijdmeetinstrumenten*" van het betwiste depot zijn een breed gamma aan producten bevattende met name de "*horloges*" van het ingeroepen recht. Derhalve zijn de waren "*uurwerken en tijdmeetinstrumenten*" van het betwiste depot identiek, of minstens sterk soortgelijk aan de "*horloges*" van het ingeroepen recht.

Klasse 18

35. De waren "*paraplu's, parasols*" van het betwiste depot komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht. Ze zijn dus identiek.

36. De "[*leder en kunstleder en*]² *hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen*" van het betwiste depot zijn ondanks een licht verschil in bewoording identiek aan "*goederen vervaardigd uit leder en kunstleder*" van het ingeroepen recht. De "*zweepen en zadelmakerswaren*" zijn producten die in het algemeen uit leder vervaardigd worden en die dus deel uitmaken van de algemene categorie "*goederen vervaardigd uit leder en kunstleder*" van het ingeroepen recht. Het Bureau concludeert dat deze waren identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk zijn.

37. De "*reiskoffers en koffers*" van het bestreden teken vormen een categorie van waren waarvan de eerste functie is de opslag van artikelen die tijdens reizen vervoerd moeten worden. In die zin vertonen deze waren talrijke overeenkomsten met de "*rugzakken, multifunctionele sporttassen, plunjezakken, reistassen voor schoenen en tassen voor het opslaan van platen*" van het ingeroepen recht. Deze waren hebben dezelfde functie, zijn concurrerend en worden bovendien verkocht in dezelfde verkooppunten. Het Bureau concludeert dat deze waren soortgelijk zijn.

¹ Toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te verbeteren

² Toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te verbeteren

38. De waren “*dierenhuiden*” van het betwiste teken zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren “*kledingstukken*” in klasse 25 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 o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof Den Haag, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

39. De “*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 distributiekanaalen zijn vaak dezelfde (zie in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Gabré, 2003440, 30 oktober 2009).

40. De waren “*leder en kunstleder*” zijn grondstoffen of halfbewerkte materialen bestemd om verkocht te worden aan producenten van eindproducten uit deze materialen vervaardigd. Alleen het feit dat eindproducten en in het bijzonder de “*goederen vervaardigd uit leder en kunstleder*” van het ingeroepen recht met deze materialen vervaardigd kunnen worden maakt deze waren nog niet soortgelijk. Het in aanmerking komend publiek en de respectievelijke distributiekanaalen zijn immers verschillend. Deze waren zijn dus verschillend (in die zin: GEU, arrest GOTHA, T-169/09, 25 november 2010; zie ook: BBIE, oppositiebeslissing LEONARD/LEONARDO, 2000497, 1 juli 2009).

Klasse 25

41. De “*kleding, schoeisel, hoofddeksels*” worden *expressis verbis* door beide tekens genoemd. Deze waren zijn dus identiek.

Klasse 35

42. De diensten “*commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van de in de klassen 14, 18 en 25 genoemde waren, al dan niet via webshops*” zijn sterk verbonden met de verkoop van de in de klassen 14, 18 en 25 van het ingeroepen recht. Het verband tussen de prestaties van een commercieel bemiddelaar voor de koop en verkoop van producten enerzijds en diezelfde producten van het ingeroepen recht anderzijds wordt immers gekenmerkt door een nauw verband in die zin dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Deze waren en diensten zijn dus complementair. Bovendien zijn de diensten “*commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van de in de klassen 14, 18 en 25 genoemde waren, al dan niet via webshops*” van het betwiste depot soortgelijk aan de diensten “*detailhandel, met name de verkoop van algemene handelswaren, kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, juwelierswaren, horloges, accessoires, tassen en ceintuurs*” van het ingeroepen recht. De detailhandel en de prestaties van bemiddelaar – ondanks dat deze op verschillende niveaus van de distributieketen voor producten gerealiseerd worden – zijn immers nauw verbonden en kunnen door dezelfde ondernemingen verleend worden. Ze zijn naar oordeel van het Bureau dan ook soortgelijk. Echter kan een dergelijke soortgelijkheid niet worden weerhouden voor wat betreft de diensten “*commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van [leder en kunstleder], al dan niet via webshops*” van het betwiste depot gezien deze waren (*leder en kunstleder*)

niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht (zie punt 40). De dienstverlening met betrekking tot deze niet-soortgelijke waren is dus ook verschillend.

43. De diensten "*publiciteit; reclame; verkooppromotie*" zijn diensten die door gespecialiseerde bedrijven gepresteerd worden ten behoeve van andere ondernemingen die de verkoop van hun waren en diensten wensen te promoten. Het enkele feit dat een onderneming die waren of diensten verkoopt hiervoor ook reclame maakt, betekent niet dat de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn aan de diensten "*publiciteit; reclame; verkooppromotie*" die door deze gespecialiseerde ondernemingen verleend worden (in die zin: BBIE, oppositiebeslissing WE / WE BRAND, 2005164, 4 augustus 2011). Derhalve zijn de diensten "*publiciteit; reclame; verkooppromotie*" van het betwiste depot niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Conclusie

44. De waren in klasse 14 van het betwiste depot zijn identiek of soortgelijk aan de waren in de klasse 14 van het ingeroepen recht. De waren in klasse 18 van het betwiste depot zijn deels identiek of soortgelijk aan en deels verschillend dan de waren van het ingeroepen recht. De waren in klasse 25 zijn identiek. Tenslotte zijn bepaalde diensten in klasse 35 van het betwiste depot soortgelijk aan de waren in de klassen 14, 18 en 25 van het ingeroepen recht, maar ook aan de diensten in de klasse 35 van dit recht. Bepaalde diensten van de klasse 35 van het betwiste depot verschillen van de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

45. 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 (arrest HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

46. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens welke "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, reeds aangehaald).

47. 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).

48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INDYSTAR	INDYSOON

Begripsmatige vergelijking

49. De gemiddelde consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEU, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, arrest RESPICUR, T-256/04, 13 februari 2007, arrest ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008).

50. In casu is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek het ingeroepen recht in twee termen zal ontleden, te weten "INDY" en "STAR", met name vanwege het veel voorkomende gebruik van de Engelse term "STAR" die "ster" betekent en waarvan het publiek gemakkelijk de betekenis zal begrijpen. De term "INDY" zal waargenomen kunnen worden ofwel als een term die verwijst naar de categorie van autoraces "indy car" en ook naar de zogenaamde autowedstrijd "De 500 miles van Indianapolis" die in Indianapolis in de Verenigde Staten plaatsvindt, ofwel als referentie aan de "indy"-muziek, -filmindustrie of -pers die zich kenmerken door hun "onafhankelijke" karakter.

51. Met betrekking tot het betwiste depot zal het relevante publiek het teken in twee aparte delen ontleden, te weten de Engelse term "SOON", breed gebruikt in de Benelux, met name in de uitdrukkingen "see you soon", "as soon as possible" of in de individuele advertentie "soon" die de toekomstige aanvang van een evenement begeleidt. De betekenis van de Engelse term "soon", met de betekenis van "snel; spoedig", zal dus gemakkelijk begrepen worden door het relevante publiek. Voor wat het overige bestanddeel betreft, de term "INDY", verwijst het Bureau naar de conclusie uit de voorgaande alinea.

52. Gelet op deze overwegingen meent het Bureau dat de termen, globaal genomen, een lichte mate van begripsmatige overeenstemming zullen hebben die uit de herhaling van de term "INDY" voortvloeit, term die in tegenstelling tot de bewering van de verweerder, niet beschrijvend is voor de door de betrokken tekens aangeduide waren en diensten.

Visuele vergelijking

53. Het ingeroepen merk is een puur woordmerk bestaande uit een woord van acht letters, te weten "INDYSTAR". Het betwiste depot is ook een puur woordmerk bestaande uit een woord van acht letters, te weten "INDYSOON".

54. Volgens de Europese rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu hebben de tekens dezelfde lengte en delen ze dezelfde vijf eerste letters, wat een belangrijk element van overeenstemming vormt tussen de tekens.

55. De overeenstemming tussen de tekens wordt nog meer versterkt door het feit dat het relevante publiek binnen elk van de tekens, twee aparte woorden waar zal nemen, te weten, "INDY" en "STAR" voor het ingeroepen recht, en "INDY" en "SOON" voor het betwiste depot. Omwille van de betekenis die

aan beide delen van elk teken toegekend wordt (zie punten 50 en 51), zal de term "INDY" binnen de betrokken tekens een onderscheidende en zelfstandige positie behouden.

56. Gezien de tekens de identieke eerste term "INDY" delen en de tweede term ook met dezelfde letter begint, te weten de letter "S", en rekening houdende met het feit dat geen van de bestanddelen van de betrokken tekens als dominerend beschouwd kan worden ten opzichte van het ander bestanddeel, is het Bureau van oordeel dat de tekens, globaal genomen, een zekere mate van overeenstemming vertonen op visueel vlak.

Auditieve vergelijking

57. De betrokken tekens tellen beide drie lettergrepen. De eerste twee zijn identiek en de derde lettergreep begint met dezelfde klank [s]. Het ritme in uitspraak is sterk overeenstemmend.

58. Derhalve en overeenkomstig voornoemde rechtspraak volgens welke het publiek in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (GEU, arrest Mundicor, reeds aangehaald), is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens ook op auditief vlak een zekere mate van overeenstemming vertonen.

Conclusie

59. De tekens vertonen een zekere mate van overeenstemming op visueel en auditief vlak. Bovendien vertonen de tekens op begripsmatig vlak een lichte mate van overeenstemming.

A.2. Globale beoordeling

60. 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.

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Aangezien de gebruikte classificatie niet duidelijk laat blijken dat het om waren en diensten zou gaan die een verhoogde aandachtsniveau van het betrokken publiek zouden vereisen, dient er in casu geconcludeerd te worden dat het aandachtsniveau van het publiek normaal is.

62. Er dient opgemerkt te worden dat het verwarringsgevaar des te groter is 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). Omdat de ingeroepen rechten geen betekenis hebben met betrekking tot de betrokken waren en diensten, dient er geconcludeerd te worden dat ze over een normaal onderscheidend vermogen beschikken.

63. In casu heeft het Bureau vastgesteld dat de tekens een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming hebben. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens in lichte mate overeen. Met betrekking tot de betwiste waren en diensten, heeft het Bureau gesteld dat deze deels identiek of

soortgelijk waren aan de waren en diensten die door het ingeroepen recht gedekt zijn, en deels verschillen. Derhalve en rekening houdend met de mate van overeenstemming tussen de tekens en de mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de identieke of soortgelijke waren en diensten die door de betrokken tekens aangeduid zijn, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

64. Voor wat betreft het argument van de verweerder met betrekking tot het bestaan van verschillende merken die het element "INDY" of "INDI" bevatten (zie punt 21), dient eraan herinnerd te worden dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn. Echter dient vastgesteld te worden dat in casu de verweerder geenszins aangetoond heeft dat de co-existentie zou berusten op de afwezigheid van verwarringsgevaar (zie in die zin GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). Een belangrijke deel van de merken waaraan hij refereert is trouwens niet identiek aan het ingeroepen recht, noch ingeschreven voor dezelfde diensten.

C. Conclusie

65. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de tekens voor de identieke of soortgelijke waren in de klassen 14, 18, 25 en 35.

66. Aangezien de waren- en dienstenopgave van het tweede ingeroepen recht identiek is aan die van het eerste ingeroepen recht en dat het tweede ingeroepen recht slechts een bijzondere lay-out is van het eerste ingeroepen recht (woordmerk), kan de vergelijking van dit tweede ingeroepen recht geen invloed hebben op het resultaat van de huidige oppositieprocedure. Derhalve heeft het Bureau de vergelijking van het tweede ingeroepen recht achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2005492 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Het Beneluxdepot 1200920 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten :

- Klasse 14: *(alle waren)*
- Klasse 18: *"Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren"*
- Klasse 25: *(alle waren)*

- Klasse 35: "*Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van de in de klassen 14, 18 en 25 genoemde waren, al dan niet via webshops*" [uitgezonderd deze diensten betrekking hebben op leder en kunstleder].

69. Het Beneluxdepot 1200920 wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 18: "*Leder en kunstleder*"
- Klasse 35: "*Publiciteit; reclame; verkooppromotie; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van leder en kunstleder*".

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

Den Haag, 27 februari 2014

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek