

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

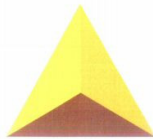
**N° 2005528**

**van 17 juli 2013**

**Opposant:** **DELTA PLUS GROUP**  
Lieu dit la Peyrolière  
84400 APT  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **NautaDutilh, SPRL**  
Terhulpseseenweg 120  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 870771**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 5742887**



**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 5742911**



**Ingeroepen recht 4:** **Europese inschrijving 5742788**



Ingeroepen recht 5: **Europese inschrijving 5742853**



Ingeroepen recht 6: **Europese inschrijving 5742804**



Ingeroepen recht 7: **Europese inschrijving 5742821**



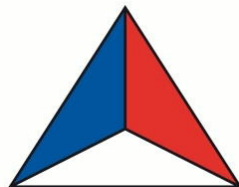
Ingeroepen recht 8: **Europese inschrijving 5896675**



**Verweerder:** **Oger Lusink**  
Verloren Engh 15  
1261 CP Blaricum  
Nederland

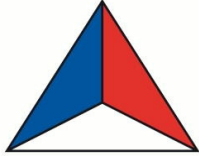
**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 883681**



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

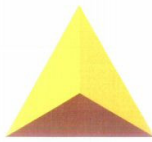
1. Op 17 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 25. Op dezelfde datum heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 883681 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juni 2010.

2. Op 25 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- internationale inschrijving 870771 – met aanduiding van de EU – van het beeldmerk



, ingediend op 26 mei 2005 en ingeschreven op 18 januari 2007 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742887 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742911 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742788 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742853 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742804 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742821 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5896675 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 mei 2007 en ingeschreven op 6 maart 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 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 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 27 augustus 2010. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 28 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

8. Op 28 september 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

9. De verweerder heeft op 1 december 2011 zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant en heeft hierbij tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 6 december 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 februari 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

10. Op 6 februari 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 februari 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 april 2012 om daarop te reageren.

11. Op 5 april 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 11 april 2012 doorgestuurd naar opposant, waarbij het Bureau heeft opgemerkt dat alleen verweerders reactie ten aanzien van de gebruiksbewijzen in overweging zou worden genomen bij het nemen van de beslissing, aangezien verweerder reeds eerder had gereageerd op de argumenten van opposant en iedere partij slechts over één argumentatieronde beschikt.

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

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 opposant**

15. Opposant stelt dat het in aanmerking komend publiek van de merken en het teken uit de gemiddelde consument bestaat.

16. De waren in klasse 18 en 25 van respectievelijk het teken en de ingeroepen merken zijn identiek, aldus opposant. Hij onderstreept dat er hierdoor slechts weinig overeenstemming tussen de tekens dient te bestaan om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

17. Voor wat betreft de tekens meent opposant dat er in onderhavig geval sprake is van een familiemerk. Hij onderbouwt dit door te verwijzen naar de acht ingeroepen inschrijvingen met gemeenschappelijke kenmerken, alsook omzetcijfers en activiteiten van opposant.

18. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant zeer overeenstemmend. Auditief kan het teken van verweerder niet worden uitgesproken, waardoor er naar oordeel van opposant geen auditief verschil bestaat tussen de merken. Op begripsmatig vlak ten slotte meent opposant dat de tekens begrepen zullen worden als gekleurde driehoeken of piramides en er dus sprake is van een verregaande vorm van overeenstemming.

19. De waren zijn identiek en voor hetzelfde publiek bestemd. Ook de afzetkanalen zijn hierdoor identiek, aldus opposant. Zelfs indien verweerder zou stellen dat het teken in die mate verschilt dat het op een andere manier wordt ingekleurd, dan nog is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar, aangezien die verschillende inkleuring juist het kenmerk is van de merkenfamilie. Bovendien is variatie van kleuren eigen aan de kledingsector.

20. Opposant concludeert op basis van het voorgaande dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie derhalve gegrond is. Hij verzoekt de inschrijving van het teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.


21. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van een van de ingeroepen rechten (zie infra, 24), heeft opposant bijkomende stukken ingediend. Tevens reageert opposant nog op de vergelijking van de waren zoals die door verweerder werd gemaakt.

## **B. Reactie verweerder**

22. De driehoek is een van de meest basale vormen en wordt ook veelvuldig gebruikt als merk, aldus verweerder. Bij dergelijke vormen zullen met name de verschillen ten opzichte van deze basale vorm in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend karakter van het merk.

23. Verweerder onderschrijft de stelling van opposant dat de gemeenschapsmerken van opposant alle gemeenschappelijke kenmerken hebben. Evenwel voegt verweerder hier aan toe dat al deze merken bestaan uit een driehoekslogo in dezelfde kleurstelling, waarbij de donkerste als onderste (basis) wordt gebruikt. Het betreft steeds drie intensiteiten van één en dezelfde kleur. Het teken van verweerder daarentegen bestaat uit drie contrasterende kleuren, te weten rood, wit en blauw met een zwarte omlijning. Deze laatste zal volgens verweerder nimmer in de familie van merken van opposant kunnen passen. Bovendien bevatten zeven van de acht merken van opposant zeer prominent de naam van de houder, DELTA + een woord. Deze visuele en auditieve verschillen maken het totaalbeeld van

de tekens in kwestie juist zodanig dat reeds hierdoor het risico op verwarring niet is te duchten, aldus nog verweerder.

24. Voor wat betreft het gele ingeroepen beeldmerk zonder enige toevoeging van tekst (  ) stelt verweerder dat ook dit qua kleuren geheel en zeer evident afwijkt. Aangezien dit merk volgens verweerder ingeschreven is op 26 mei 2005 en uit het overgelegde materiaal het gebruik van dit separate merk niet blijkt, verzoekt hij om bewijzen van gebruik met betrekking tot dit merk.

25. Ten slotte maakt het wordelement "DELTA PLUS bodyguard power" in het laatste ingeroepen merk een zodanig in het oog springend deel uit van het totale merk dat van enige relevante overeenstemming geen sprake kan zijn, aldus verweerder.

26. Met betrekking tot de waren stelt verweerder dat uit het geheel van de producten van de betreffende merken van opposant kan opgemaakt worden dat het hier uitsluitend om persoonlijke beschermende producten gaat. Dit geldt ook voor de kleding en accessoires in de klassen 18 en 24, die alle (beschermende) werkkleding betreffen. Dit blijkt volgens verweerder ook uit het materiaal dat opposant heeft overgelegd. De doelgroep en de afzetkanalen zijn hierdoor verschillend.

27. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie volledig af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

28. In reactie op de ingediende gebruiksbewijzen (zie supra, 21) stelt verweerder dat deze geenszins aantonen dat er normaal gebruik heeft plaatsgevonden gedurende de relevante periode. Wanneer het Bureau toch zou toekomen aan de beoordeling, merkt verweerder nog op dat het logo nimmer gebruikt wordt conform haar registratie. Ten slotte reageert verweerder nog op de opmerkingen van opposant inzake de vergelijking van de waren (zie supra, 21).

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

29. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, daar hij van oordeel was dat het ingeroepen recht met nummer 870771 gebruiksplichtig was op het moment van publicatie van het bestreden teken.

30. Echter, nu overeenkomstig de artikelen 151 en 152 van de Gemeenschapsmerkenverordening uit het register blijkt dat het ingeroepen recht met aanduiding van de Europese Unie niet ingeschreven werd op 26 mei 2005, zoals verweerder beweert, maar pas op 18 januari 2007 is het ingeroepen recht in het kader van deze oppositie niet onderworpen aan een gebruiksplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 25 juni 2010. Het desbetreffende ingeroepen recht werd gedeponeerd op 26 mei 2005, maar pas ingeschreven op 18 januari 2007. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het depot heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

31. Het Bureau zal bij de verdere beoordeling van deze oppositie dan ook geen rekening houden met de ingediende gebruiksbewijzen.

## A.2 Verwarringsgevaar met de familie of serie van merken

32. Opposant beroept zich op een familie van merken, met als gemeenschappelijke kenmerken dat zij gelijkzijdige driehoeken zijn die op éénzelfde manier op hun basis staan en onderverdeeld worden in drie gelijkbenige driehoeken waarbij deze gelijkbenige driehoeken alle drie met een verschillende kleur worden ingekleurd. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemark, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

33. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (GEU, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

*"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk”.*

34. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden.

35. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn:

*"In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk" (arrest Bainbridge, reeds geciteerd).*

36. Dit werd ook in hogere voorziening bevestigd door het Hof van Justitie in zijn arrest van 13 september 2007 (C-234/06):

*Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de*



*beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken.*

*... In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken.*

*Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn.*

37. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

*"In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft" (GEU, arrest Bainbridge).*

38. In onderhavig geval heeft opposant ter ondersteuning van zijn seriemarkargument een aantal prints van zijn website en publicaties ingediend. Deze stukken vermelden voornamelijk het laatste ingeroepen recht (E5896675) en het eerste ingeroepen recht in combinatie met andere woord- en beeldelementen, zoals bijvoorbeeld:



39. Slechts enkele afbeeldingen van schoenen tonen dit ingeroepen recht op zichzelf. Ten slotte wordt ook nog op één pagina van een publicatie melding gemaakt van de overige ingeroepen beeldmerken. Hoewel de merken nog niet gebruiksplichtig zijn, vloeit uit de aard van het seriemark wel voort dat aangetoond moet worden dat de oudere merken daadwerkelijk op de markt aanwezig zijn (zie de rechtsoverwegingen van het GEU en het Hof van Justitie inzake Bainbridge die hierboven zijn weergegeven).

40. Voor wat betreft de eerste voorwaarde inzake het daadwerkelijk gebruik op de markt dient te worden opgemerkt dat slechts enkele stukken een gebruik tonen van een ingeroepen merk zoals geregistreerd – zonder het onderscheidend vermogen aan te tasten – en in relatie tot de waren in kwestie. Het geheel van stukken – alle afkomstig van de website van opposant – is onvoldoende om te spreken van een daadwerkelijk gebruik van de familie of serie van ingeroepen merken op de markt. Alleen al om deze reden kan met het seriemarkargument van opposant geen rekening worden gehouden.

41. Bovendien is het Bureau van oordeel dat ook aan de tweede voorwaarde niet is voldaan. Immers bestaat het gemeenschappelijke kenmerk van de serie of familie van merken uit een gelijkzijdige driehoek zonder omranding die onderverdeeld is in drie driehoeken die elk een verschillende tint van dezelfde basiskleur hebben, waarbij de onderste driehoek het donkerst is. Het bestreden teken bestaat daarentegen uit een zwart omrande gelijkzijdige driehoek die onderverdeeld is in drie driehoeken met elk een contrasterende kleur, te weten wit, rood, blauw. Wit is hierbij de onderste kleur. Gezien deze verschillen zal de consument het bestreden teken niet in verband brengen met de vermeende familie of serie van merken.

42. Daar aan geen van de twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan, kan het argument inzake de familie of serie van merken niet worden weerhouden en zal het Bureau, conform het bovenvermelde arrest van het Gerecht van de Europese Unie, elk van de ingeroepen rechten afzonderlijk vergelijken met het bestreden teken.

### **A.3 Verwarringsgevaar met de ingeroepen rechten afzonderlijk**

43. 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.

44. 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.”

45. 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**

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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. De warenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder gezamenlijk weergegeven.

48. De ingeroepen merken zijn niet gebruiksplichtig. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging, 26) kan in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

49. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Inrichtingen voor bescherming van personen tegen ongevallen, beschermende kledingstukken, kledingstukken voor bescherming tegen ongevallen en kledingstukken voor bescherming tegen vuur, netten voor bescherming tegen ongevallen, gezichtsbeschermers (schermen) voor werklui, beschermende helmen, handschoenen voor bescherming tegen ongevallen, kleding voor bescherming tegen vuur, beschermende maskers voor werklui, beschermende inrichtingen, inrichtingen voor bescherming tegen röntgenstralen, niet voor medisch gebruik.	
Kl 17 Isolerende handschoenen, rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica, halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.  Kl 17 Isolerende handschoenen. [I 870771]	
Kl 18 Ruw en halfbewerkt leder, kunstleder, dierenhuiden, singelbanden van leder, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren.	Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, koffers, portemonnees, portefeuilles, riemen van leder [zadelmakerswaren], paraplu's.

KI 25 Kledingstukken (kleding), werkkleding, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels.	KI 25 Kleding, schoenen, hoofddeksels, ceintuurs.
---	---

#### *Klasse 18*

50. De waren "leder en kunstleder" van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "ruw en halfbewerkt leder, kunstleder" van de ingeroepen rechten. Tevens komen de waren "koffers, paraplu's" identiek voor in beide warenlijsten.

51. De waar "riemen van leder [zadelmakerswaren]" van het bestreden teken vallen onder de hoofdnoemer "zadelmakerswaren" van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

52. Waren als kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde waren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals van leder of kunstleder vervaardigde producten, tassen, riemen, portemonnees en portefeuilles van klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin GEU, arrest Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007 en PUKKA, T-483/10, 23 november 2011).

#### *Klasse 25*

53. De waren "kleding, schoenen, hoofddeksels" van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "kledingstukken (kleding), schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels" van de ingeroepen rechten.

54. De "ceintuurs" in klasse 25 van het bestreden depot zijn een type kledingstuk, dan wel accessoire van deze kleding en zijn hierdoor identiek of toch minstens sterk soortgelijk aan de kledingstukken en het schoeisel waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten. Immers geldt ook tussen deze waren dat er sprake kan zijn van esthetische complementariteit. Een consument zal bij het uitkiezen van zijn kleding aandacht besteden aan het coördineren van de accessoires aan deze kleding en bijvoorbeeld een ceintuur dragen die qua kleur overeenstemt met de schoenen en past bij de kleur van de kledij (zie naar analogie GEU, arrest Pirañam, reeds geciteerd).

#### *Conclusie*

55. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk.

#### ***Vergelijking van de tekens***

56. 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

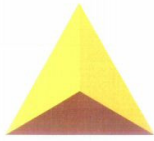

soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997).

57. 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).

58. 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).

59. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Voor wat betreft ingeroepen recht I 870771*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

60. Het ingeroepen recht bestaat uit een gelijkzijdige driehoek die vanuit tweedimensionaal perspectief bekeken, onderverdeeld wordt in drie driehoeken, elk bestaande uit een variant van de kleur geel, gaande per vlak van lichtgeel tot donkergeel/bruin. Vanuit driedimensionaal perspectief betreft het een gekantelde piramide, waarbij de onderkant zichtbaar is.


61. Het bestreden teken bestaat eveneens uit een gelijkzijdige driehoek die vanuit tweedimensionaal perspectief bekeken, onderverdeeld wordt in drie driehoeken in respectievelijk de kleuren blauw, rood en wit. Deze driehoeken zijn omlijnd door een zwarte streep. Door het gebruik van de kleur wit in de onderste driehoek wordt dit teken iets minder snel gepercipieerd in driedimensionale vorm, maar voor zover dit wel gebeurt, wordt dit ook gezien als een gekantelde piramide, waarbij de onderkant zichtbaar is.

62. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, die zich niet lenen voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden en die niet – of in elk geval niet eenduidig – verwijzen naar een bepaald concept, is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (GEU, *Beifa Group/OHMI*, T-

148/08, 12 mei 2010). Hoogstens zal een enkeling naar de tekens verwijzen door gebruik te maken van de equivalenten in zijn moedertaal van “driehoek” of “piramide”.

63. Driehoeken of piramides zonder meer, dit wil zeggen: zonder enige opmaak of bijkomende elementen, zijn courante geometrische figuren. Zij zijn dan ook niet bijzonder geschikt om wat voor waren of diensten dan ook als merk te onderscheiden. Ook zal een louter begripsmatige gelijkenis tussen dergelijke tekens niet volstaan om verwarringsgevaar te scheppen (arrest Sabel, reeds aangehaald). Wanneer twee driehoeken worden vergeleken, die zich wél als merk onderscheiden, zullen vooral de verschillen van doorslaggevend belang zijn. In casu zijn er naast de bovenvermelde overeenkomsten ook visueel frappante verschillen op het gebied van de kleuren, de kleurstelling en de omranding, waardoor de totaalindruk van merk en teken verschillend is.

*Voor wat betreft ingeroepen recht E 5896675*


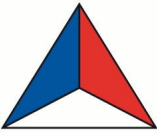





Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

64. Hoewel het beeldelement in het ingeroepen recht geen louter ondergeschikte rol speelt, zal het in de globale beoordeling toch eerder als versiering worden opgevat. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Door de positionering van het beeldelement in het merk, alsook de toevoeging “DELTAPLUS” in grote dikke letters, zal de aandacht in casu duidelijk uitgaan naar deze wordelementen. De overige wordelementen die onderaan het teken in kleinere grijze letters zijn weergegeven, trekken minder de aandacht. Op visueel vlak is de totaalindruk van de tekens dan ook verschillend. Auditief zijn merk en teken eveneens verschillend, aangezien er aan het merk verwezen zal worden door gebruik te maken van “DELTAPLUS”. Immers kan niet worden uitgesloten dat het publiek het onderschrift “BODYGUARD PROVIDER” zelfs in het geheel niet zal uitspreken wanneer aan het merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Ten slotte zijn de tekens ook op begripsmatig vlak verschillend. Het dominerende wordelement van het merk betekent immers “*vierde letter van het Griekse alfabet; land ingesloten door de armen waarin zich een rivier bij zijn uitmonding verdeelt; deltavleuge*”<sup>1</sup>, terwijl het bestreden teken geen betekenis heeft of slechts refereert aan een piramide of driehoek. Het publiek zal in dit teken niet de Griekse letter delta zien.

65. Daar dit ingeroepen recht nog op meer punten verschilt dan het eerder behandelde ingeroepen recht, dient ook hier geconcludeerd te worden dat de tekens in hun totaalindruk verschillen.

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie.

Voor wat betreft de overige ingeroepen rechten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
	
	
	

66. De overige ingeroepen rechten komen qua uiterlijk overeen met het eerste ingeroepen recht met dit verschil dat deze steeds in een andere kleur worden weergegeven en over dit beeldelement wordelementen zijn geschreven. Het bovenste woord is steeds "DELTA" en het onderste varieert.

67. Wat hiervoor bij het eerste ingeroepen recht is gesteld geldt onverkort voor deze merken. Echter door de toevoeging van de woorden worden de verschillen tussen de merken en het teken nog groter, zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak. Immers zal de positionering van de wordelementen en het gebruik van witte letters ook de aandacht trekken en ervoor zorgen dat er aan de tekens gerefereerd zal worden door gebruik te maken van deze woorden, of minstens "DELTA". Hierdoor ontstaat er ook een begripsmatig verschil.

68. De tekens in kwestie zijn dan ook in hun totaalindruk verschillend.

**B. Overige factoren**

69. Het Bureau wijst erop dat de extra argumenten die opposant heeft geformuleerd bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie overwegingen 21 en 28), niet in overweging worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

**C. Conclusie**

70. Er is niet aangetoond dat er sprake is van een seriemark en de oudere merken afzonderlijk stemmen niet overeen met het teken. Ondanks de identiteit, dan wel (sterke) soortgelijkheid van de waren, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Immers, zijn de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren cumulatieve voorwaarden bij de vaststelling van verwarringsgevaar (zie in die zin: HvJEU, arrest Hubert, C-106/03 P, 12 oktober 2004 en arrest Bainbridge, reeds geciteerd, alsook GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2005528 wordt afgewezen.

72. De Benelux spoedinschrijving met nummer 883681 blijft gehandhaafd.

73. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 juli 2013

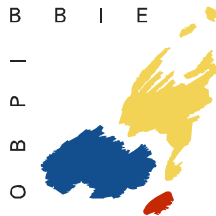
Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Monique de Bont





**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

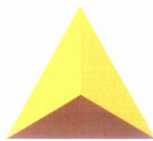
**N° 2005528**

**van 17 juli 2013**

**Opposant:** **DELTA PLUS GROUP**  
Lieu dit la Peyrolière  
84400 APT  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **NautaDutilh, SPRL**  
Terhulpssteenweg 120  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 870771**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 5742887**



**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 5742911**



**Ingeroepen recht 4:** **Europese inschrijving 5742788**



Ingeroepen recht 5: **Europese inschrijving 5742853**



Ingeroepen recht 6: **Europese inschrijving 5742804**



Ingeroepen recht 7: **Europese inschrijving 5742821**



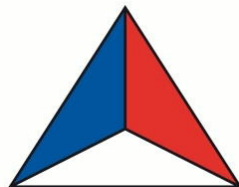
Ingeroepen recht 8: **Europese inschrijving 5896675**



**Verweerder:** **Oger Lusink**  
Verloren Engh 15  
1261 CP Blaricum  
Nederland

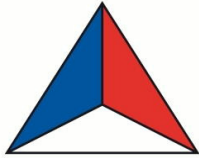
**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 883681**



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

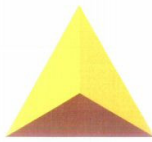
1. Op 17 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 25. Op dezelfde datum heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 883681 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juni 2010.

2. Op 25 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- internationale inschrijving 870771 – met aanduiding van de EU – van het beeldmerk



, ingediend op 26 mei 2005 en ingeschreven op 18 januari 2007 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742887 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742911 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742788 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742853 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742804 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742821 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5896675 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 mei 2007 en ingeschreven op 6 maart 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 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 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 27 augustus 2010. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 28 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

8. Op 28 september 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

9. De verweerder heeft op 1 december 2011 zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant en heeft hierbij tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 6 december 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 februari 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

10. Op 6 februari 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 februari 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 april 2012 om daarop te reageren.

11. Op 5 april 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 11 april 2012 doorgestuurd naar opposant, waarbij het Bureau heeft opgemerkt dat alleen verweerders reactie ten aanzien van de gebruiksbewijzen in overweging zou worden genomen bij het nemen van de beslissing, aangezien verweerder reeds eerder had gereageerd op de argumenten van opposant en iedere partij slechts over één argumentatieronde beschikt.

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

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 opposant**

15. Opposant stelt dat het in aanmerking komend publiek van de merken en het teken uit de gemiddelde consument bestaat.

16. De waren in klasse 18 en 25 van respectievelijk het teken en de ingeroepen merken zijn identiek, aldus opposant. Hij onderstreept dat er hierdoor slechts weinig overeenstemming tussen de tekens dient te bestaan om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

17. Voor wat betreft de tekens meent opposant dat er in onderhavig geval sprake is van een familiemerk. Hij onderbouwt dit door te verwijzen naar de acht ingeroepen inschrijvingen met gemeenschappelijke kenmerken, alsook omzetcijfers en activiteiten van opposant.

18. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant zeer overeenstemmend. Auditief kan het teken van verweerder niet worden uitgesproken, waardoor er naar oordeel van opposant geen auditief verschil bestaat tussen de merken. Op begripsmatig vlak ten slotte meent opposant dat de tekens begrepen zullen worden als gekleurde driehoeken of piramides en er dus sprake is van een verregaande vorm van overeenstemming.

19. De waren zijn identiek en voor hetzelfde publiek bestemd. Ook de afzetkanalen zijn hierdoor identiek, aldus opposant. Zelfs indien verweerder zou stellen dat het teken in die mate verschilt dat het op een andere manier wordt ingekleurd, dan nog is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar, aangezien die verschillende inkleuring juist het kenmerk is van de merkenfamilie. Bovendien is variatie van kleuren eigen aan de kledingsector.

20. Opposant concludeert op basis van het voorgaande dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie derhalve gegrond is. Hij verzoekt de inschrijving van het teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.


21. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van een van de ingeroepen rechten (zie infra, 24), heeft opposant bijkomende stukken ingediend. Tevens reageert opposant nog op de vergelijking van de waren zoals die door verweerder werd gemaakt.

## **B. Reactie verweerder**

22. De driehoek is een van de meest basale vormen en wordt ook veelvuldig gebruikt als merk, aldus verweerder. Bij dergelijke vormen zullen met name de verschillen ten opzichte van deze basale vorm in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend karakter van het merk.

23. Verweerder onderschrijft de stelling van opposant dat de gemeenschapsmerken van opposant alle gemeenschappelijke kenmerken hebben. Evenwel voegt verweerder hier aan toe dat al deze merken bestaan uit een driehoekslogo in dezelfde kleurstelling, waarbij de donkerste als onderste (basis) wordt gebruikt. Het betreft steeds drie intensiteiten van één en dezelfde kleur. Het teken van verweerder daarentegen bestaat uit drie contrasterende kleuren, te weten rood, wit en blauw met een zwarte omlijning. Deze laatste zal volgens verweerder nimmer in de familie van merken van opposant kunnen passen. Bovendien bevatten zeven van de acht merken van opposant zeer prominent de naam van de houder, DELTA + een woord. Deze visuele en auditieve verschillen maken het totaalbeeld van

de tekens in kwestie juist zodanig dat reeds hierdoor het risico op verwarring niet is te duchten, aldus nog verweerder.

24. Voor wat betreft het gele ingeroepen beeldmerk zonder enige toevoeging van tekst (  ) stelt verweerder dat ook dit qua kleuren geheel en zeer evident afwijkt. Aangezien dit merk volgens verweerder ingeschreven is op 26 mei 2005 en uit het overgelegde materiaal het gebruik van dit separate merk niet blijkt, verzoekt hij om bewijzen van gebruik met betrekking tot dit merk.

25. Ten slotte maakt het wordelement "DELTA PLUS bodyguard power" in het laatste ingeroepen merk een zodanig in het oog springend deel uit van het totale merk dat van enige relevante overeenstemming geen sprake kan zijn, aldus verweerder.

26. Met betrekking tot de waren stelt verweerder dat uit het geheel van de producten van de betreffende merken van opposant kan opgemaakt worden dat het hier uitsluitend om persoonlijke beschermende producten gaat. Dit geldt ook voor de kleding en accessoires in de klassen 18 en 24, die alle (beschermende) werkkleding betreffen. Dit blijkt volgens verweerder ook uit het materiaal dat opposant heeft overgelegd. De doelgroep en de afzetkanalen zijn hierdoor verschillend.

27. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie volledig af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

28. In reactie op de ingediende gebruiksbewijzen (zie supra, 21) stelt verweerder dat deze geenszins aantonen dat er normaal gebruik heeft plaatsgevonden gedurende de relevante periode. Wanneer het Bureau toch zou toekomen aan de beoordeling, merkt verweerder nog op dat het logo nimmer gebruikt wordt conform haar registratie. Ten slotte reageert verweerder nog op de opmerkingen van opposant inzake de vergelijking van de waren (zie supra, 21).

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

29. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, daar hij van oordeel was dat het ingeroepen recht met nummer 870771 gebruiksplichtig was op het moment van publicatie van het bestreden teken.

30. Echter, nu overeenkomstig de artikelen 151 en 152 van de Gemeenschapsmerkenverordening uit het register blijkt dat het ingeroepen recht met aanduiding van de Europese Unie niet ingeschreven werd op 26 mei 2005, zoals verweerder beweert, maar pas op 18 januari 2007 is het ingeroepen recht in het kader van deze oppositie niet onderworpen aan een gebruiksplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 25 juni 2010. Het desbetreffende ingeroepen recht werd gedeponeerd op 26 mei 2005, maar pas ingeschreven op 18 januari 2007. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het depot heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

31. Het Bureau zal bij de verdere beoordeling van deze oppositie dan ook geen rekening houden met de ingediende gebruiksbewijzen.

## A.2 Verwarringsgevaar met de familie of serie van merken

32. Opposant beroept zich op een familie van merken, met als gemeenschappelijke kenmerken dat zij gelijkzijdige driehoeken zijn die op éénzelfde manier op hun basis staan en onderverdeeld worden in drie gelijkbenige driehoeken waarbij deze gelijkbenige driehoeken alle drie met een verschillende kleur worden ingekleurd. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemark, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

33. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (GEU, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

*"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk”.*

34. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden.

35. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn:

*"In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk" (arrest Bainbridge, reeds geciteerd).*

36. Dit werd ook in hogere voorziening bevestigd door het Hof van Justitie in zijn arrest van 13 september 2007 (C-234/06):

*Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de*



*beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken.*

*... In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken.*

*Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn.*

37. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

*"In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft" (GEU, arrest Bainbridge).*

38. In onderhavig geval heeft opposant ter ondersteuning van zijn seriemerkargument een aantal prints van zijn website en publicaties ingediend. Deze stukken vermelden voornamelijk het laatste ingeroepen recht (E5896675) en het eerste ingeroepen recht in combinatie met andere woord- en beeldelementen, zoals bijvoorbeeld:



39. Slechts enkele afbeeldingen van schoenen tonen dit ingeroepen recht op zichzelf. Ten slotte wordt ook nog op één pagina van een publicatie melding gemaakt van de overige ingeroepen beeldmerken. Hoewel de merken nog niet gebruiksplichtig zijn, vloeit uit de aard van het seriemerk wel voort dat aangetoond moet worden dat de oudere merken daadwerkelijk op de markt aanwezig zijn (zie de rechtsoverwegingen van het GEU en het Hof van Justitie inzake Bainbridge die hierboven zijn weergegeven).

40. Voor wat betreft de eerste voorwaarde inzake het daadwerkelijk gebruik op de markt dient te worden opgemerkt dat slechts enkele stukken een gebruik tonen van een ingeroepen merk zoals geregistreerd – zonder het onderscheidend vermogen aan te tasten – en in relatie tot de waren in kwestie. Het geheel van stukken – alle afkomstig van de website van opposant – is onvoldoende om te spreken van een daadwerkelijk gebruik van de familie of serie van ingeroepen merken op de markt. Alleen al om deze reden kan met het seriemarkargument van opposant geen rekening worden gehouden.

41. Bovendien is het Bureau van oordeel dat ook aan de tweede voorwaarde niet is voldaan. Immers bestaat het gemeenschappelijke kenmerk van de serie of familie van merken uit een gelijkzijdige driehoek zonder omranding die onderverdeeld is in drie driehoeken die elk een verschillende tint van dezelfde basiskleur hebben, waarbij de onderste driehoek het donkerst is. Het bestreden teken bestaat daarentegen uit een zwart omrande gelijkzijdige driehoek die onderverdeeld is in drie driehoeken met elk een contrasterende kleur, te weten wit, rood, blauw. Wit is hierbij de onderste kleur. Gezien deze verschillen zal de consument het bestreden teken niet in verband brengen met de vermeende familie of serie van merken.

42. Daar aan geen van de twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan, kan het argument inzake de familie of serie van merken niet worden weerhouden en zal het Bureau, conform het bovenvermelde arrest van het Gerecht van de Europese Unie, elk van de ingeroepen rechten afzonderlijk vergelijken met het bestreden teken.

### **A.3 Verwarringsgevaar met de ingeroepen rechten afzonderlijk**

43. 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.

44. 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.”

45. 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**

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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. De warenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder gezamenlijk weergegeven.

48. De ingeroepen merken zijn niet gebruiksplichtig. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging, 26) kan in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

49. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Inrichtingen voor bescherming van personen tegen ongevallen, beschermende kledingstukken, kledingstukken voor bescherming tegen ongevallen en kledingstukken voor bescherming tegen vuur, netten voor bescherming tegen ongevallen, gezichtsbeschermers (schermen) voor werklui, beschermende helmen, handschoenen voor bescherming tegen ongevallen, kleding voor bescherming tegen vuur, beschermende maskers voor werklui, beschermende inrichtingen, inrichtingen voor bescherming tegen röntgenstralen, niet voor medisch gebruik.	
Kl 17 Isolerende handschoenen, rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica, halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.  Kl 17 Isolerende handschoenen. [I 870771]	
Kl 18 Ruw en halfbewerkt leder, kunstleder, dierenhuiden, singelbanden van leder, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren.	Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, koffers, portemonnees, portefeuilles, riemen van leder [zadelmakerswaren], paraplu's.

KI 25 Kledingstukken (kleding), werkkleding, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels.	KI 25 Kleding, schoenen, hoofddeksels, ceintuurs.
---	---

#### *Klasse 18*

50. De waren "leder en kunstleder" van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "ruw en halfbewerkt leder, kunstleder" van de ingeroepen rechten. Tevens komen de waren "koffers, paraplu's" identiek voor in beide warenlijsten.

51. De waar "riemen van leder [zadelmakerswaren]" van het bestreden teken vallen onder de hoofdnoemer "zadelmakerswaren" van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

52. Waren als kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde waren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals van leder of kunstleder vervaardigde producten, tassen, riemen, portemonnees en portefeuilles van klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin GEU, arrest Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007 en PUKKA, T-483/10, 23 november 2011).

#### *Klasse 25*

53. De waren "kleding, schoenen, hoofddeksels" van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "kledingstukken (kleding), schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels" van de ingeroepen rechten.

54. De "ceintuurs" in klasse 25 van het bestreden depot zijn een type kledingstuk, dan wel accessoire van deze kleding en zijn hierdoor identiek of toch minstens sterk soortgelijk aan de kledingstukken en het schoeisel waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten. Immers geldt ook tussen deze waren dat er sprake kan zijn van esthetische complementariteit. Een consument zal bij het uitkiezen van zijn kleding aandacht besteden aan het coördineren van de accessoires aan deze kleding en bijvoorbeeld een ceintuur dragen die qua kleur overeenstemt met de schoenen en past bij de kleur van de kledij (zie naar analogie GEU, arrest Pirañam, reeds geciteerd).

#### *Conclusie*

55. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk.

#### ***Vergelijking van de tekens***

56. 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

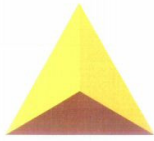

soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997).

57. 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).

58. 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).

59. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Voor wat betreft ingeroepen recht I 870771*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

60. Het ingeroepen recht bestaat uit een gelijkzijdige driehoek die vanuit tweedimensionaal perspectief bekeken, onderverdeeld wordt in drie driehoeken, elk bestaande uit een variant van de kleur geel, gaande per vlak van lichtgeel tot donkergeel/bruin. Vanuit driedimensionaal perspectief betreft het een gekantelde piramide, waarbij de onderkant zichtbaar is.


61. Het bestreden teken bestaat eveneens uit een gelijkzijdige driehoek die vanuit tweedimensionaal perspectief bekeken, onderverdeeld wordt in drie driehoeken in respectievelijk de kleuren blauw, rood en wit. Deze driehoeken zijn omlijnd door een zwarte streep. Door het gebruik van de kleur wit in de onderste driehoek wordt dit teken iets minder snel gepercipieerd in driedimensionale vorm, maar voor zover dit wel gebeurt, wordt dit ook gezien als een gekantelde piramide, waarbij de onderkant zichtbaar is.

62. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, die zich niet lenen voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden en die niet – of in elk geval niet eenduidig – verwijzen naar een bepaald concept, is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (GEU, *Beifa Group/OHMI*, T-

148/08, 12 mei 2010). Hoogstens zal een enkeling naar de tekens verwijzen door gebruik te maken van de equivalenten in zijn moedertaal van “driehoek” of “piramide”.

63. Driehoeken of piramides zonder meer, dit wil zeggen: zonder enige opmaak of bijkomende elementen, zijn courante geometrische figuren. Zij zijn dan ook niet bijzonder geschikt om wat voor waren of diensten dan ook als merk te onderscheiden. Ook zal een louter begripsmatige gelijkenis tussen dergelijke tekens niet volstaan om verwarringsgevaar te scheppen (arrest Sabel, reeds aangehaald). Wanneer twee driehoeken worden vergeleken, die zich wél als merk onderscheiden, zullen vooral de verschillen van doorslaggevend belang zijn. In casu zijn er naast de bovenvermelde overeenkomsten ook visueel frappante verschillen op het gebied van de kleuren, de kleurstelling en de omranding, waardoor de totaalindruk van merk en teken verschillend is.

*Voor wat betreft ingeroepen recht E 5896675*


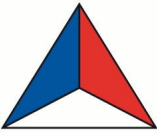





Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

64. Hoewel het beeldelement in het ingeroepen recht geen louter ondergeschikte rol speelt, zal het in de globale beoordeling toch eerder als versiering worden opgevat. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Door de positionering van het beeldelement in het merk, alsook de toevoeging “DELTAPLUS” in grote dikke letters, zal de aandacht in casu duidelijk uitgaan naar deze wordelementen. De overige wordelementen die onderaan het teken in kleinere grijze letters zijn weergegeven, trekken minder de aandacht. Op visueel vlak is de totaalindruk van de tekens dan ook verschillend. Auditief zijn merk en teken eveneens verschillend, aangezien er aan het merk verwezen zal worden door gebruik te maken van “DELTAPLUS”. Immers kan niet worden uitgesloten dat het publiek het onderschrift “BODYGUARD PROVIDER” zelfs in het geheel niet zal uitspreken wanneer aan het merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Ten slotte zijn de tekens ook op begripsmatig vlak verschillend. Het dominerende wordelement van het merk betekent immers “*vierde letter van het Griekse alfabet; land ingesloten door de armen waarin zich een rivier bij zijn uitmonding verdeelt; deltavleuge*”<sup>1</sup>, terwijl het bestreden teken geen betekenis heeft of slechts refereert aan een piramide of driehoek. Het publiek zal in dit teken niet de Griekse letter delta zien.

65. Daar dit ingeroepen recht nog op meer punten verschilt dan het eerder behandelde ingeroepen recht, dient ook hier geconcludeerd te worden dat de tekens in hun totaalindruk verschillen.

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie.

Voor wat betreft de overige ingeroepen rechten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
	
	
	

66. De overige ingeroepen rechten komen qua uiterlijk overeen met het eerste ingeroepen recht met dit verschil dat deze steeds in een andere kleur worden weergegeven en over dit beeldelement wordelementen zijn geschreven. Het bovenste woord is steeds "DELTA" en het onderste varieert.

67. Wat hiervoor bij het eerste ingeroepen recht is gesteld geldt onverkort voor deze merken. Echter door de toevoeging van de woorden worden de verschillen tussen de merken en het teken nog groter, zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak. Immers zal de positionering van de wordelementen en het gebruik van witte letters ook de aandacht trekken en ervoor zorgen dat er aan de tekens gerefereerd zal worden door gebruik te maken van deze woorden, of minstens "DELTA". Hierdoor ontstaat er ook een begripsmatig verschil.

68. De tekens in kwestie zijn dan ook in hun totaalindruk verschillend.

**B. Overige factoren**

69. Het Bureau wijst erop dat de extra argumenten die opposant heeft geformuleerd bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie overwegingen 21 en 28), niet in overweging worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

**C. Conclusie**

70. Er is niet aangetoond dat er sprake is van een seriemark en de oudere merken afzonderlijk stemmen niet overeen met het teken. Ondanks de identiteit, dan wel (sterke) soortgelijkheid van de waren, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Immers, zijn de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren cumulatieve voorwaarden bij de vaststelling van verwarringsgevaar (zie in die zin: HvJEU, arrest Hubert, C-106/03 P, 12 oktober 2004 en arrest Bainbridge, reeds geciteerd, alsook GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2005528 wordt afgewezen.

72. De Benelux spoedinschrijving met nummer 883681 blijft gehandhaafd.

73. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 juli 2013

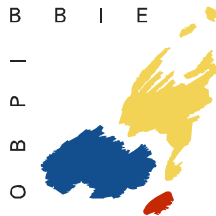
Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Monique de Bont





**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

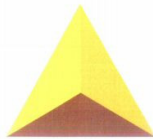
**N° 2005528**

**van 17 juli 2013**

**Opposant:** **DELTA PLUS GROUP**  
Lieu dit la Peyrolière  
84400 APT  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **NautaDutilh, SPRL**  
Terhulpseseenweg 120  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 870771**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 5742887**



**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 5742911**



**Ingeroepen recht 4:** **Europese inschrijving 5742788**



**Ingeroepen recht 5:** Europese inschrijving 5742853



**Ingeroepen recht 6:** Europese inschrijving 5742804



**Ingeroepen recht 7:** Europese inschrijving 5742821



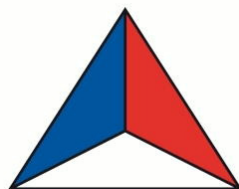
**Ingeroepen recht 8:** Europese inschrijving 5896675



**Verweerder:** Oger Lusink  
Verloren Engh 15  
1261 CP Blaricum  
Nederland

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

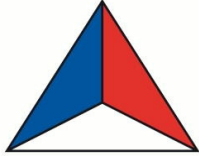
**Betwiste merk:** Benelux spoedinschrijving 883681



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

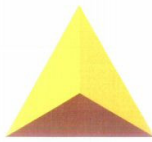
1. Op 17 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 25. Op dezelfde datum heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 883681 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juni 2010.

2. Op 25 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- internationale inschrijving 870771 – met aanduiding van de EU – van het beeldmerk



, ingediend op 26 mei 2005 en ingeschreven op 18 januari 2007 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742887 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742911 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742788 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742853 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742804 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5742821 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 maart 2007 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25;

- Europese inschrijving 5896675 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 mei 2007 en ingeschreven op 6 maart 2008 voor waren in de klassen 9, 17, 18 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 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 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 27 augustus 2010. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 28 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

8. Op 28 september 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

9. De verweerder heeft op 1 december 2011 zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant en heeft hierbij tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 6 december 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 februari 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

10. Op 6 februari 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 februari 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 april 2012 om daarop te reageren.

11. Op 5 april 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 11 april 2012 doorgestuurd naar opposant, waarbij het Bureau heeft opgemerkt dat alleen verweerders reactie ten aanzien van de gebruiksbewijzen in overweging zou worden genomen bij het nemen van de beslissing, aangezien verweerder reeds eerder had gereageerd op de argumenten van opposant en iedere partij slechts over één argumentatieronde beschikt.

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

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 opposant**

15. Opposant stelt dat het in aanmerking komend publiek van de merken en het teken uit de gemiddelde consument bestaat.

16. De waren in klasse 18 en 25 van respectievelijk het teken en de ingeroepen merken zijn identiek, aldus opposant. Hij onderstreept dat er hierdoor slechts weinig overeenstemming tussen de tekens dient te bestaan om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

17. Voor wat betreft de tekens meent opposant dat er in onderhavig geval sprake is van een familiemerk. Hij onderbouwt dit door te verwijzen naar de acht ingeroepen inschrijvingen met gemeenschappelijke kenmerken, alsook omzetcijfers en activiteiten van opposant.

18. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant zeer overeenstemmend. Auditief kan het teken van verweerder niet worden uitgesproken, waardoor er naar oordeel van opposant geen auditief verschil bestaat tussen de merken. Op begripsmatig vlak ten slotte meent opposant dat de tekens begrepen zullen worden als gekleurde driehoeken of piramides en er dus sprake is van een verregaande vorm van overeenstemming.

19. De waren zijn identiek en voor hetzelfde publiek bestemd. Ook de afzetkanalen zijn hierdoor identiek, aldus opposant. Zelfs indien verweerder zou stellen dat het teken in die mate verschilt dat het op een andere manier wordt ingekleurd, dan nog is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar, aangezien die verschillende inkleuring juist het kenmerk is van de merkenfamilie. Bovendien is variatie van kleuren eigen aan de kledingsector.

20. Opposant concludeert op basis van het voorgaande dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie derhalve gegrond is. Hij verzoekt de inschrijving van het teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.


21. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van een van de ingeroepen rechten (zie infra, 24), heeft opposant bijkomende stukken ingediend. Tevens reageert opposant nog op de vergelijking van de waren zoals die door verweerder werd gemaakt.

## **B. Reactie verweerder**

22. De driehoek is een van de meest basale vormen en wordt ook veelvuldig gebruikt als merk, aldus verweerder. Bij dergelijke vormen zullen met name de verschillen ten opzichte van deze basale vorm in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend karakter van het merk.

23. Verweerder onderschrijft de stelling van opposant dat de gemeenschapsmerken van opposant alle gemeenschappelijke kenmerken hebben. Evenwel voegt verweerder hier aan toe dat al deze merken bestaan uit een driehoekslogo in dezelfde kleurstelling, waarbij de donkerste als onderste (basis) wordt gebruikt. Het betreft steeds drie intensiteiten van één en dezelfde kleur. Het teken van verweerder daarentegen bestaat uit drie contrasterende kleuren, te weten rood, wit en blauw met een zwarte omlijning. Deze laatste zal volgens verweerder nimmer in de familie van merken van opposant kunnen passen. Bovendien bevatten zeven van de acht merken van opposant zeer prominent de naam van de houder, DELTA + een woord. Deze visuele en auditieve verschillen maken het totaalbeeld van

de tekens in kwestie juist zodanig dat reeds hierdoor het risico op verwarring niet is te duchten, aldus nog verweerder.

24. Voor wat betreft het gele ingeroepen beeldmerk zonder enige toevoeging van tekst (  ) stelt verweerder dat ook dit qua kleuren geheel en zeer evident afwijkt. Aangezien dit merk volgens verweerder ingeschreven is op 26 mei 2005 en uit het overgelegde materiaal het gebruik van dit separate merk niet blijkt, verzoekt hij om bewijzen van gebruik met betrekking tot dit merk.

25. Ten slotte maakt het wordelement "DELTA PLUS bodyguard power" in het laatste ingeroepen merk een zodanig in het oog springend deel uit van het totale merk dat van enige relevante overeenstemming geen sprake kan zijn, aldus verweerder.

26. Met betrekking tot de waren stelt verweerder dat uit het geheel van de producten van de betreffende merken van opposant kan opgemaakt worden dat het hier uitsluitend om persoonlijke beschermende producten gaat. Dit geldt ook voor de kleding en accessoires in de klassen 18 en 24, die alle (beschermende) werkkleding betreffen. Dit blijkt volgens verweerder ook uit het materiaal dat opposant heeft overgelegd. De doelgroep en de afzetkanalen zijn hierdoor verschillend.

27. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie volledig af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

28. In reactie op de ingediende gebruiksbewijzen (zie supra, 21) stelt verweerder dat deze geenszins aantonen dat er normaal gebruik heeft plaatsgevonden gedurende de relevante periode. Wanneer het Bureau toch zou toekomen aan de beoordeling, merkt verweerder nog op dat het logo nimmer gebruikt wordt conform haar registratie. Ten slotte reageert verweerder nog op de opmerkingen van opposant inzake de vergelijking van de waren (zie supra, 21).

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

29. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, daar hij van oordeel was dat het ingeroepen recht met nummer 870771 gebruiksplichtig was op het moment van publicatie van het bestreden teken.

30. Echter, nu overeenkomstig de artikelen 151 en 152 van de Gemeenschapsmerkenverordening uit het register blijkt dat het ingeroepen recht met aanduiding van de Europese Unie niet ingeschreven werd op 26 mei 2005, zoals verweerder beweert, maar pas op 18 januari 2007 is het ingeroepen recht in het kader van deze oppositie niet onderworpen aan een gebruiksplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 25 juni 2010. Het desbetreffende ingeroepen recht werd gedeponeerd op 26 mei 2005, maar pas ingeschreven op 18 januari 2007. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het depot heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

31. Het Bureau zal bij de verdere beoordeling van deze oppositie dan ook geen rekening houden met de ingediende gebruiksbewijzen.

## A.2 Verwarringsgevaar met de familie of serie van merken

32. Opposant beroept zich op een familie van merken, met als gemeenschappelijke kenmerken dat zij gelijkzijdige driehoeken zijn die op éénzelfde manier op hun basis staan en onderverdeeld worden in drie gelijkbenige driehoeken waarbij deze gelijkbenige driehoeken alle drie met een verschillende kleur worden ingekleurd. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemark, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

33. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (GEU, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

*"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk”.*

34. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden.

35. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn:

*"In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk" (arrest Bainbridge, reeds geciteerd).*

36. Dit werd ook in hogere voorziening bevestigd door het Hof van Justitie in zijn arrest van 13 september 2007 (C-234/06):

*Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de*



*beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken.*

*... In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken.*

*Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn.*

37. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

*"In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft" (GEU, arrest Bainbridge).*

38. In onderhavig geval heeft opposant ter ondersteuning van zijn seriemerkargument een aantal prints van zijn website en publicaties ingediend. Deze stukken vermelden voornamelijk het laatste ingeroepen recht (E5896675) en het eerste ingeroepen recht in combinatie met andere woord- en beeldelementen, zoals bijvoorbeeld:



39. Slechts enkele afbeeldingen van schoenen tonen dit ingeroepen recht op zichzelf. Ten slotte wordt ook nog op één pagina van een publicatie melding gemaakt van de overige ingeroepen beeldmerken. Hoewel de merken nog niet gebruiksplichtig zijn, vloeit uit de aard van het seriemerk wel voort dat aangetoond moet worden dat de oudere merken daadwerkelijk op de markt aanwezig zijn (zie de rechtsoverwegingen van het GEU en het Hof van Justitie inzake Bainbridge die hierboven zijn weergegeven).

40. Voor wat betreft de eerste voorwaarde inzake het daadwerkelijk gebruik op de markt dient te worden opgemerkt dat slechts enkele stukken een gebruik tonen van een ingeroepen merk zoals geregistreerd – zonder het onderscheidend vermogen aan te tasten – en in relatie tot de waren in kwestie. Het geheel van stukken – alle afkomstig van de website van opposant – is onvoldoende om te spreken van een daadwerkelijk gebruik van de familie of serie van ingeroepen merken op de markt. Alleen al om deze reden kan met het seriemarkargument van opposant geen rekening worden gehouden.

41. Bovendien is het Bureau van oordeel dat ook aan de tweede voorwaarde niet is voldaan. Immers bestaat het gemeenschappelijke kenmerk van de serie of familie van merken uit een gelijkzijdige driehoek zonder omranding die onderverdeeld is in drie driehoeken die elk een verschillende tint van dezelfde basiskleur hebben, waarbij de onderste driehoek het donkerst is. Het bestreden teken bestaat daarentegen uit een zwart omrande gelijkzijdige driehoek die onderverdeeld is in drie driehoeken met elk een contrasterende kleur, te weten wit, rood, blauw. Wit is hierbij de onderste kleur. Gezien deze verschillen zal de consument het bestreden teken niet in verband brengen met de vermeende familie of serie van merken.

42. Daar aan geen van de twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan, kan het argument inzake de familie of serie van merken niet worden weerhouden en zal het Bureau, conform het bovenvermelde arrest van het Gerecht van de Europese Unie, elk van de ingeroepen rechten afzonderlijk vergelijken met het bestreden teken.

### **A.3 Verwarringsgevaar met de ingeroepen rechten afzonderlijk**

43. 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.

44. 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.”

45. 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**

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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. De warenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder gezamenlijk weergegeven.

48. De ingeroepen merken zijn niet gebruiksplichtig. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging, 26) kan in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

49. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Inrichtingen voor bescherming van personen tegen ongevallen, beschermende kledingstukken, kledingstukken voor bescherming tegen ongevallen en kledingstukken voor bescherming tegen vuur, netten voor bescherming tegen ongevallen, gezichtsbeschermers (schermen) voor werklui, beschermende helmen, handschoenen voor bescherming tegen ongevallen, kleding voor bescherming tegen vuur, beschermende maskers voor werklui, beschermende inrichtingen, inrichtingen voor bescherming tegen röntgenstralen, niet voor medisch gebruik.	
Kl 17 Isolerende handschoenen, rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica, halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.  Kl 17 Isolerende handschoenen. [I 870771]	
Kl 18 Ruw en halfbewerkt leder, kunstleder, dierenhuiden, singelbanden van leder, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren.	Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, koffers, portemonnees, portefeuilles, riemen van leder [zadelmakerswaren], paraplu's.

KI 25 Kledingstukken (kleding), werkkleding, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels.	KI 25 Kleding, schoenen, hoofddeksels, ceintuurs.
---	---

#### *Klasse 18*

50. De waren "leder en kunstleder" van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "ruw en halfbewerkt leder, kunstleder" van de ingeroepen rechten. Tevens komen de waren "koffers, paraplu's" identiek voor in beide warenlijsten.

51. De waar "riemen van leder [zadelmakerswaren]" van het bestreden teken vallen onder de hoofdnoemer "zadelmakerswaren" van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

52. Waren als kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde waren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals van leder of kunstleder vervaardigde producten, tassen, riemen, portemonnees en portefeuilles van klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin GEU, arrest Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007 en PUKKA, T-483/10, 23 november 2011).

#### *Klasse 25*

53. De waren "kleding, schoenen, hoofddeksels" van het bestreden teken zijn identiek aan de waren "kledingstukken (kleding), schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoofddeksels" van de ingeroepen rechten.

54. De "ceintuurs" in klasse 25 van het bestreden depot zijn een type kledingstuk, dan wel accessoire van deze kleding en zijn hierdoor identiek of toch minstens sterk soortgelijk aan de kledingstukken en het schoeisel waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten. Immers geldt ook tussen deze waren dat er sprake kan zijn van esthetische complementariteit. Een consument zal bij het uitkiezen van zijn kleding aandacht besteden aan het coördineren van de accessoires aan deze kleding en bijvoorbeeld een ceintuur dragen die qua kleur overeenstemt met de schoenen en past bij de kleur van de kledij (zie naar analogie GEU, arrest Pirañam, reeds geciteerd).

#### *Conclusie*

55. De waren in kwestie zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk.

#### ***Vergelijking van de tekens***

56. 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

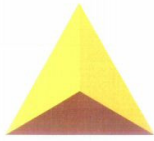

soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997).

57. 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).

58. 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).

59. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Voor wat betreft ingeroepen recht I 870771*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

60. Het ingeroepen recht bestaat uit een gelijkzijdige driehoek die vanuit tweedimensionaal perspectief bekeken, onderverdeeld wordt in drie driehoeken, elk bestaande uit een variant van de kleur geel, gaande per vlak van lichtgeel tot donkergeel/bruin. Vanuit driedimensionaal perspectief betreft het een gekantelde piramide, waarbij de onderkant zichtbaar is.


61. Het bestreden teken bestaat eveneens uit een gelijkzijdige driehoek die vanuit tweedimensionaal perspectief bekeken, onderverdeeld wordt in drie driehoeken in respectievelijk de kleuren blauw, rood en wit. Deze driehoeken zijn omlijnd door een zwarte streep. Door het gebruik van de kleur wit in de onderste driehoek wordt dit teken iets minder snel gepercipieerd in driedimensionale vorm, maar voor zover dit wel gebeurt, wordt dit ook gezien als een gekantelde piramide, waarbij de onderkant zichtbaar is.

62. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, die zich niet lenen voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden en die niet – of in elk geval niet eenduidig – verwijzen naar een bepaald concept, is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (GEU, *Beifa Group/OHMI*, T-

148/08, 12 mei 2010). Hoogstens zal een enkeling naar de tekens verwijzen door gebruik te maken van de equivalenten in zijn moedertaal van “driehoek” of “piramide”.

63. Driehoeken of piramides zonder meer, dit wil zeggen: zonder enige opmaak of bijkomende elementen, zijn courante geometrische figuren. Zij zijn dan ook niet bijzonder geschikt om wat voor waren of diensten dan ook als merk te onderscheiden. Ook zal een louter begripsmatige gelijkenis tussen dergelijke tekens niet volstaan om verwarringsgevaar te scheppen (arrest Sabel, reeds aangehaald). Wanneer twee driehoeken worden vergeleken, die zich wél als merk onderscheiden, zullen vooral de verschillen van doorslaggevend belang zijn. In casu zijn er naast de bovenvermelde overeenkomsten ook visueel frappante verschillen op het gebied van de kleuren, de kleurstelling en de omranding, waardoor de totaalindruk van merk en teken verschillend is.

Voor wat betreft ingeroepen recht E 5896675


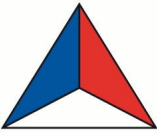





Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

64. Hoewel het beeldelement in het ingeroepen recht geen louter ondergeschikte rol speelt, zal het in de globale beoordeling toch eerder als versiering worden opgevat. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Door de positionering van het beeldelement in het merk, alsook de toevoeging “DELTAPLUS” in grote dikke letters, zal de aandacht in casu duidelijk uitgaan naar deze wordelementen. De overige wordelementen die onderaan het teken in kleinere grijze letters zijn weergegeven, trekken minder de aandacht. Op visueel vlak is de totaalindruk van de tekens dan ook verschillend. Auditief zijn merk en teken eveneens verschillend, aangezien er aan het merk verwezen zal worden door gebruik te maken van “DELTAPLUS”. Immers kan niet worden uitgesloten dat het publiek het onderschrift “BODYGUARD PROVIDER” zelfs in het geheel niet zal uitspreken wanneer aan het merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Ten slotte zijn de tekens ook op begripsmatig vlak verschillend. Het dominerende wordelement van het merk betekent immers “*vierde letter van het Griekse alfabet; land ingesloten door de armen waarin zich een rivier bij zijn uitmonding verdeelt; deltavleuge*”<sup>1</sup>, terwijl het bestreden teken geen betekenis heeft of slechts refereert aan een piramide of driehoek. Het publiek zal in dit teken niet de Griekse letter delta zien.

65. Daar dit ingeroepen recht nog op meer punten verschilt dan het eerder behandelde ingeroepen recht, dient ook hier geconcludeerd te worden dat de tekens in hun totaalindruk verschillen.

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie.

Voor wat betreft de overige ingeroepen rechten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
	
	
	

66. De overige ingeroepen rechten komen qua uiterlijk overeen met het eerste ingeroepen recht met dit verschil dat deze steeds in een andere kleur worden weergegeven en over dit beeldelement wordelementen zijn geschreven. Het bovenste woord is steeds "DELTA" en het onderste varieert.

67. Wat hiervoor bij het eerste ingeroepen recht is gesteld geldt onverkort voor deze merken. Echter door de toevoeging van de woorden worden de verschillen tussen de merken en het teken nog groter, zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak. Immers zal de positionering van de wordelementen en het gebruik van witte letters ook de aandacht trekken en ervoor zorgen dat er aan de tekens gerefereerd zal worden door gebruik te maken van deze woorden, of minstens "DELTA". Hierdoor ontstaat er ook een begripsmatig verschil.

68. De tekens in kwestie zijn dan ook in hun totaalindruk verschillend.

**B. Overige factoren**

69. Het Bureau wijst erop dat de extra argumenten die opposant heeft geformuleerd bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie overwegingen 21 en 28), niet in overweging worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

**C. Conclusie**

70. Er is niet aangetoond dat er sprake is van een seriemark en de oudere merken afzonderlijk stemmen niet overeen met het teken. Ondanks de identiteit, dan wel (sterke) soortgelijkheid van de waren, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Immers, zijn de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren cumulatieve voorwaarden bij de vaststelling van verwarringsgevaar (zie in die zin: HvJEU, arrest Hubert, C-106/03 P, 12 oktober 2004 en arrest Bainbridge, reeds geciteerd, alsook GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2005528 wordt afgewezen.

72. De Benelux spoedinschrijving met nummer 883681 blijft gehandhaafd.

73. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 juli 2013

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Monique de Bont