



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20006231

van 22 mei 2012

Opposant: **Yvonne Ubbink h.o.d.n. Ladies Night**
Zwaanstraat 38
6921 WN Duiven
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 798841**



tegen

Verweerder: **Carolien Huizing-Koenrades**
Molengarde 28
6983 BG Doesburg
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1217080**



La GiCa's ladies Night
een verleiding waar je aan toe mag geven

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

1. Op 6 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



La GiCa's ladies Night
een verleiding waar je aan toe mag geven

/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 41. Het depot is onder nummer 1217080 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 januari 2011.

2. Op 1 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 798841 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 24 maart 2006 en ingeschreven op 7 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 28, 35 en 41.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 april 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 15 augustus 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 31 augustus 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 6 oktober 2011 gereageerd. Deze reactie is dezelfde dag nog door het Bureau aan de opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant is van mening dat merk en teken in visueel opzicht zeer overeenstemmend zijn, aangezien beide tekens het dominerende en onderscheidende element "LADIES NIGHT" delen. Op auditief vlak is opposant van mening dat de slagzin in het bestreden teken niet zal worden uitgesproken, hetzelfde geldt voor het onderschrift in het ingeroepen recht. Ook op auditief vlak is er daarom volgens opposant sprake van een hoge mate van overeenstemming, nu het enige afwijkende auditieve element "La GiCa's" is. Nu dit laatste een eigennaam betreft, is een vergelijking met betrekking tot deze woorden niet aan de orde. Volgens opposant blijven slechts de woorden LADIES NIGHT over om te vergelijken en deze hebben een identieke betekenis, namelijk vrouwenavond. Merk en teken zijn volgens opposant begripsmatig zeer overeenstemmend.

15. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk. Zelfs de waren die niet overeenstemmen worden gekocht door dezelfde eindgebruiker en verkocht via dezelfde distributiekanaalen. De goederen hebben derhalve allemaal een link, aldus opposant.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder voert aan dat er visueel meer verschillen dan overeenkomsten bestaan tussen merk en teken. De grafische weergave van het bestreden teken is geheel anders, evenals de kleurstelling en het lettertype. Volgens verweerder hebben de woorden "ladies night" en "home parties" in het bestreden teken eenzelfde impact binnen het ingeroepen recht, met name doordat de grootte van de letters niet zoveel verschilt. De woorden die vergeleken moeten worden zijn derhalve ladies night home parties" en "La GiCa's ladies night" er is volgens verweerder, gezien het gering onderscheidend vermogen van "ladies night" nauwelijks een visuele overeenstemming. Hetzelfde geldt voor de auditieve overeenstemming, ook deze is marginaal te noemen volgens verweerder. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat de betekenis van het bestreden teken "de vrouwenavond van La GiCa" is en die van het ingeroepen recht "vrouwenavond thuispartijtjes". La Gica's veroorzaakt dan ook een groot verschil in betekenis.

18. "Ladies night" is volgens verweerder een algemeen bekende, generieke aanduiding. Dit woorelement mist ieder onderscheidend vermogen. Ter ondersteuning van deze stelling dient

verweerder stukken in, zoals prints van websites en artikelen waarin het woord "ladies night" beschrijvend gebruikt wordt.

19. De tekens stemmen volgens verweerder in het geheel niet overeen, behalve in het gebruik van het niet-onderscheidende woord "ladies night". Een monopolie op deze aanduiding is ongewenst en zou niet mogelijk moeten zijn, aldus verweerder.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten bevestigt verweerder dat beide partijen ongeveer in dezelfde branche actief zijn.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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 tekens en de waren en diensten

25. 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).

26. 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).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 28 Speelgoed (erotisch).	
KI 35 Promotieele diensten; organisatie van commerciële evenementen; administratieve dienstverlening; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van (erotisch) speelgoed, kleding en producten op het gebied van uiterlijke verzorging.	KI 35 Reclame; promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; organisatie van promotionele acties; demonstratie van producten; organisatie van (privé) bijeenkomsten aan huis ter promotie en voor de verkoop van van erotische hulpmiddelen, hulpattributen en seksattributen, waaronder kleding en lingerie met een erotisch karakter, hoofddeksels, schoeisel, sieraden, cosmetica, sport- en spelartikelen, erotische spellen, erotische dvd's en andere erotische producten; detailhandelsdiensten op het gebied van erotische hulpmiddelen, hulpattributen en seksattributen, waaronder kleding en lingerie met een erotisch karakter, hoofddeksels, schoeisel, sieraden, cosmetica, sport- en spelartikelen, erotische spellen, erotische dvd's en andere erotische producten, ook via Internet; administratieve diensten met inbegrip van administratieve

	orderverwerking in het kader van de diensten van een postorderbedrijf; marketing.
KI 41 Entertainment; organisatie van educatieve evenementen; opleidingen.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; organiseren van recreatieve, educatieve en ontspannende evenementen.

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een roze rechthoek met hierin in donkerroze gestileerde letters de woorden "Ladies Night", waarbij de puntje van de i in beide woorden gevormd worden door drie bolletjes die doen denken aan luchtbelletjes. Onder deze woorden staat een streep en onder deze streep staat het woord HOMEPARTIES in dezelfde donkerroze kleur, maar in een recht en zakelijk lettertype. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een speelkaart, te weten de aaskaart van de kleur harten met in het midden de afbeelding van een wulpsse vrouw, met golvend haar. Naast deze afbeelding staat in een krullerig handschrift "La GiCa's ladies Night" met als onderschrift in een zakelijk lettertype "een verleiding waar je aan toe mag geven".

30. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

31. Eveneens volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, Activy Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het element "ladies night" is naar oordeel van het Bureau beschrijvend voor de waren en diensten die het beoogt te beschermen, zowel voor wat betreft het ingeroepen recht als het bestreden teken. Het bestaat immers enkel uit de soortnamen ladies en night en geeft op die manier duidelijk aan dat er sprake is van een avond die speciaal voor dames is georganiseerd. Deze stelling wordt ondersteund door de voorbeelden die door verweerder zijn ingediend. Het element "ladies night" kan dus niet aangemerkt worden als het dominerende bestanddeel. Hetzelfde geldt voor het woord "homeparties" in het ingeroepen recht dat opgevat zal worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux als partijtjes die thuis gegeven worden. Ook de slagzin "een verleiding waar je aan toe mag geven" in het bestreden teken zal om die reden niet als het dominante bestanddeel worden aangemerkt. Het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht wordt met name gevormd door de grafische elementen en het gebruik van de kleuren. Het dominante bestanddeel van het bestreden teken wordt gevormd door het wordelement La GiCa's. Een mogelijke overeenstemming tussen het merk en het teken, heeft dus uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, de soort aanduiding "ladies night", aangezien de grafische elementen en de woorden La GiCa's en HOMEPARTIES geenszins overeenstemmend geacht kunnen worden.

Conclusie

32. De overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende en dus niet onderscheidende element van de tekens. Deze overeenkomst is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

33. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie artikel 2.3, sub b BVIE en in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

B. Overige factoren

34. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 21). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

35. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

36. De oppositie met nummer 2006231 wordt afgewezen.

37. Benelux depot 1217080 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 22 mei 2012

Saskia Smits

Willy Neys

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Paul Vink