



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006343
van 14 maart 2013

Opposant: **DSQUARED2 TM S.A.**
18, rue de l'Eau
1449 Luxembourg
Luxemburg

Gemachtigde: **FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: DSQUARED (Benelux inschrijving 895465)

tegen

Verweerder: **Garé B.V.**
Tunnelweg 104
6468 EK Kerkrade
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: Square (Benelux depot 1220733)

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

1. Op 3 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Square voor waren in klasse 3. Dit depot is onder nummer 1220733 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 maart 2011.
2. Op 12 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 895465 van het woordmerk DSQUARED, ingediend op 11 februari 2011 en ingeschreven op 15 februari 2011 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 juni 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 4 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 12 december 2011, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 27 januari 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 26 maart 2012.
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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant stelt vooreerst vast dat alle waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht.

15. Visueel zijn de tekens volgens opposant bijna identiek, aangezien het gehele betwiste teken voorkomt in het ingeroepen recht en daarin slechts wordt voorafgegaan en gevolgd door de letter D. De laatste D zal zacht, op een bijna niet hoorbare wijze worden uitgesproken, zodat de tekens ook auditief nagenoeg identiek zijn, aldus opposant.

16. Conceptueel is het ingeroepen recht een niet bestaand woord, waarin niettemin duidelijk het Engelse woord SQUARE (vierkant) van het betwiste teken herkenbaar is, zodat de tekens ook op dit vlak sterk overeenstemmen, zo meent opposant.

17. Opposant acht het evident dat de gemiddeld aandachtige consument zal kunnen denken dat het betwiste teken slechts een submerk of een variant is van het ingeroepen recht en dus in verwarring kan worden gebracht. Op die grond verzoekt hij het betwiste depot te weigeren en alle kosten en onkosten met betrekking tot de oppositieprocedure ten laste van verweerder te leggen.

B. Reactie verweerder

18. Volgens verweerder wordt het ingeroepen recht vooral geassocieerd met natuurproducten en met name hout. Het betwiste teken daarentegen zal in de toekomst geassocieerd worden met een vierkant, blokjes en vrolijke kleuren, zijnde de vorm en versiering van de desbetreffende producten en verpakkingen.

19. Verweerder wijst erop dat niet uit het oog mag worden verloren dat de tekens betrekking hebben op een totaal andere prijsklasse en doelgroep.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het 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.

21. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding

gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

23. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

25. Opposant heeft weliswaar de waren waarop de oppositie is gebaseerd niet expliciet beperkt, maar betreft slechts een deel van de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht in de vergelijking en komt tot de bevinding dat de waren van het betwiste teken daaraan identiek zijn (zie punt 14). Het Bureau zal in eerste instantie deze waren vergelijken. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. <i>Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-,ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, parfums, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</i>	Klasse 3 Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen, bleekmiddelen andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid</i>	

<i>van de beslissing te bevorderen.</i>	
---	--

26. Alle waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Vergelijking van de tekens

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DSQUARED	Square

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk acht en zes letters, waarbij vooraf zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van beide woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

31. De consument zal in het algemeen weliswaar meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in casu ontbreken bij het betwiste teken alleen de eerste en de laatste letter van het ingeroepen recht. De zes letters van het betwiste teken komen vanaf de tweede positie in precies dezelfde volgorde voor in het ingeroepen recht. Het enkele ontbreken van de letter D aan het begin en aan het einde van het teken, weegt niet op tegen de zes identieke letters.

32. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Hoewel geheel aan elkaar geschreven, laat het ingeroepen recht zich lastig als één woord uitspreken. De eerste letter zal dan ook veelal apart worden uitgesproken, zodat het merk klinkt als [die-skwer]. Het betwiste teken zal eveneens op zijn Engels worden uitgesproken als [skwer]. Ook op

auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit begin klinkt verschillend, evenals het einde, maar het langere middenstuk is identiek, waardoor de auditieve totaalindruk van de tekens toch in zekere mate overeenstemmend is.

34. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Het betwiste teken is een Engels zelfstandig naamwoord en werkwoord met verscheidene betekenissen (zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands), waarvan de meest gekende "vierkant" is. Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen betekenis, maar de consument zal geneigd zijn het te herleiden tot woordelmente die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008), zodat hij ook daarin het element "square" herkent, met dezelfde betekenis als het betwiste teken.

36. Merk en teken zijn begripsmatig in beperkte mate overeenstemmend.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen zowel visueel als auditief in zekere mate overeen en zijn op begripsmatig vlak beperkt overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

38. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die behoren tot de dagelijkse gebruiksgoederen, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

40. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn alle waren van het betwiste teken identiek aan deze van het ingeroepen recht.

41. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe

onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

42. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, begripsmatig in beperkte mate en de betrokken waren zijn identiek. Op grond van dit alles is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

43. Met het feitelijke gebruik van merk en teken (zie punt 18 en 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als concrete vormgeving en prijsklasse, 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).

44. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

45. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2006343 wordt toegewezen.

47. Beneluxdepot 1220733 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 14 maart 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger