

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**


**N° 20006642**

**van 5 september 2013**

- Opposant:** **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société anonyme**  
149, rue Anatole  
92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex  
Frankrijk
- Gemachtigde:** **ipSO (société d'avocats) agissant par Maître Casey Joly**  
Rue Murillo 5  
75008 Paris  
Frankrijk
- Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 546813**  
ELLE
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 3566734**
- ELLE**
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 6799886**
- E L L E**
- tegen*
- Verweerster:** **Ella De Vos**  
Lintsesteenweg 184  
2540 Hove  
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1226659**



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

1. Op 5 juni 2011 heeft verweerster een Benelux depot verricht van het beeldmerk  voor waren in de klassen 24, 25 en 27. Het depot is onder nummer 1226659 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juni 2011.

2. Op 3 augustus 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 546813 van het woordmerk ELLE met geldigheid voor de Europese Unie, ingediend op 24 november 2005 en ingeschreven op 25 januari 2007 voor waren en diensten in de klassen 2, 3, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

**ELLE**

- Europese inschrijving 3566734 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 30 oktober 2003 en ingeschreven op 24 augustus 2007 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;
- Europese inschrijving 6799886 van het gecombineerde woord- /beeldmerk

**E L L E**

, ingediend op 20 maart 2008 en ingeschreven op 24 februari 2009 voor waren en diensten in de klassen 11, 19, 27 en 35.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 26 en op alle waren in de klassen 24, 25 en 27 van de ingeroepen rechten.
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 23 augustus 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 oktober 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 26

december 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 22 december 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 juli 2012, vergezeld van een vertaling van de argumenten, door het Bureau aan de verweerster verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 september 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerster heeft op 31 augustus 2012 gereageerd. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau op 14 september 2012 verweerster verzocht om een tweede identiek exemplaar met een termijn tot en met 14 november 2012.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van haar reactie werd op 26 september 2012 door verweerster ingediend en op 4 oktober 2012 doorgezonden aan opposant.

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 en b 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. De ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, waarbij de aandacht volgens opposant uitgaat naar het woord, gezien de sobere grafische opmaak. Het woord ELLE is een palindroom. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat eveneens als palindroom gepresenteerd wordt, aldus opposant. Volgens opposant zal het bestreden teken ook gelezen worden als ELLE, aangezien de laatste letter sterk op de eerste letter "E" lijkt. Bovendien zijn de eerste drie letters E-L-L in de merken en het teken identiek en heeft het eerste deel meer impact op de consument. Op visueel en auditief vlak zijn de merken en het teken sterk overeenstemmend volgens opposant. De merken en het teken hebben het concept van vrouwelijkheid gemeen, ook als het bestreden teken als ELLA opgevat zou worden, aldus opposant. Op begripsmatig vlak zijn de merken en het teken dan ook identiek, dan wel quasi-identiek volgens opposant. Opposant verwijst naar een uitspraak van het Bureau en een aantal andere instanties, waarin volgens hem gevaar voor verwarring werd vastgesteld tussen de merken ELLE en ELLA.

16. De waren van de ingeroepen rechten en het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk volgens opposant.

17. Volgens opposant is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten verhoogd, vanwege de bekendheid ervan, mede in de Benelux. Dit is volgens opposant ook vastgesteld in een aantal uitspraken van rechtbanken en in een aantal oppositiezaken. Opposant dient ter ondersteuning van de bekendheid ook een aantal wetenswaardigheden, cijfers en stukken in.

18. Gezien de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren, is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat. Hij verzoekt het Bureau dan ook het bestreden teken niet in te schrijven.

## **B. Reactie verweerster**

19. Verweerster licht toe voornamelijk textiel met modische doeleinden te ontwerpen en als net afgestudeerde een beeldmerk te hebben geregistreerd; een unieke creatie gebaseerd op haar eigen naam Ella.

20. Volgens verweerster zijn de merken en het teken niet overeenstemmend; ELLE is een Frans persoonlijk voornaamwoord en ELLA een voornaam voor een meisje. Bovendien zijn beide woorden zeer algemeen. Verweerster bestrijdt dat er bij het bestreden teken sprake is van een palindroom, aangezien ELLA niet van rechts naar links gelezen kan worden. Bovendien is er in het bestreden teken duidelijk sprake van een grafische weergave, waar dat in de ingeroepen rechten niet van toepassing is. Visueel en auditief zijn de merken en het teken verschillend, aldus verweerster.

21. Verweerster verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en het bestreden teken in te schrijven.

## **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*


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 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het ingeroepen woordmerk (internationale inschrijving 546813):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ELLE	

#### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord ELLE in hoofdletters geschreven. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord ELLE of ELLA in strakke gestileerde letters geschreven.

30. Het bestreden teken kan naar oordeel van het Bureau als ELLA worden gelezen, maar door het gebruik van de eerste letter, die duidelijk als E waargenomen wordt en gespiegeld als laatste letter is hernomen, is het ook mogelijk dat een deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden teken op zal vatten als ELLE.

31. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

32. Indien het bestreden teken opgevat wordt als ELLE, dan zijn merk en teken identiek op auditief vlak. Indien het bestreden teken opgevat wordt als ELLA, dan zijn merk en teken in geringe mate overeenstemmend; hoewel het begin identiek is, is de uitspraak van het bestreden teken in twee lettergrepen en is het einde verschillend. Het Bureau herinnert eraan dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

33. De tekens zijn op auditief vlak ofwel identiek, ofwel in geringe mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

34. Het ingeroepen recht ELLE, is een vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord in het Frans, dat de derde persoon aanduidt : "zij". Het kan ook opgevat worden als een meisjesnaam. Hetzelfde geldt voor ELLA, dat "zij" in het Spaans en Italiaans betekent, maar ook als meisjesnaam opgevat kan worden.


35. Indien merk en teken worden opgevat als een vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord, zijn ze begripsmatig identiek, dan wel in sterke mate overeenstemmend. Voor zover merk en teken als meisjesnaam opgevat worden, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Ook hier herinnert het Bureau eraan dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, reeds geciteerd).

36. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek, dan wel in sterke mate overeenstemmend.

*Conclusie*

37. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief identiek, dan wel in geringe mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend.

*Met betrekking tot de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken (Europese inschrijvingen 3566734 en 6799886):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;"><b>ELLE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E L L E</b></p>	

--	--

38. De ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken bestaan beide uit het woord ELLE in een zeer sobere opmaak, die enkel bestaat uit een gewone, wat vettere drukletter.

39. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit zij bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is dus *mutatis mutandis* ook van toepassing op deze ingeroepen rechten.

### **Vergelijking van de waren**

40. 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).

41. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 24 Weefsels, dekens en tafellakens, en onder andere dekens, donzen dekbedden, kussenslopen, huishoudlinnengoed, toilet- en badlinnen, linnengoed van badstof en handdoeken van badstof voor op het strand, zakdoeken, afschminkdoekjes, muskietennetten, textielproducten voorzover niet begrepen in andere klassen, waaronder stoffen patronen voor vervaardiging van kledingstukken en alle artikelen in klasse 24.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; kant en borduurwerk.
Klasse 25 Kledingstukken in het algemeen, onder andere onderkleding, lingerie, nachtkleding, broeken, kniebroeken, shorts, onderbroeken, onderjurken, overhemden, overhemden met korte mouwen, T-shirts, pullovers, truien, gebreide stoffen, vesten, jasjes, regenjassen, anoraks, mantels, overjassen, capes, rokken, jurken, bloezen, trainingspakken, kledingstukken van bont, halsdoeken, sjaals, sjerpen, sportkleding, handschoenen, kamerjassen, bretels, ceintuurs,	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

dassen, schoeisel, laarzen, pantoffels, sandalen, sportschoeisel, hoeden, petten, baretten, zonnekleppen, uitgezonderd kousen, sokken en panty's.	
Klasse 26 Kant en borduurwerk.	
Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal; antislipmatten, tapijten voor automobielen, badmatten en -tapijten, vloerkleden, kunstgras, kamerbreed tapijt, behangselpapier, behang (uitgezonderd textielmateriaal), friezen van behang, zelfklevende friezen, muurstickers, beschilderbaar behang, wandbekleding, vloerbedekking.	Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.

43. De waren van het ingeroepen recht komen *expressis verbis* voor in het bestreden teken en zijn derhalve identiek. Enkel de term "hoofddeksels" wordt niet identiek hernomen, maar deze zijn identiek aan "hoeden, petten, baretten en zonnekleppen" van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

44. De waren zijn identiek.

### **A.2 Globale beoordeling**

45. 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.

46. 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).

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument van deze waren mag dan ook normaal worden genoemd.

48. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien zij niet beschrijvend zijn voor de aangeduide waren.

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

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

51. Oppositie met nummer 2006642 wordt toegewezen.

52. Beneluxdepot 1226659 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 5 september 2013

Saskia Smits  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard