



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007319

van 31 mei 2013

Opposant: **Deichmann SE**
Deichmannweg 9
45359 Essen
Duitsland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Merk: Cupcake Couture (Internationale inschrijving 1060503)

tegen

Verweerder: **Famke Kamphorst**
Cornelis van der Lindenstraat 11-3
1071 TE Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: Cupcakes (Benelux depot 1239635)

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

1. Op 9 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Cupcakes voor waren in klasse 25. Dit depot is onder nummer 1239635 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2012.
2. Op 15 maart 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1060503 van het woordmerk Cupcake Couture, ingediend op 15 november 2010 en ingeschreven op 1 december 2011 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.
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 de waren in klasse 25 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 op 21 maart 2012 ter kennis gebracht van partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 mei 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 1 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 1 augustus 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 1 augustus 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 10 augustus 2012 doorgestuurd naar verweerder, die in de gelegenheid werd gesteld tot en met 10 oktober 2012 om daarop te reageren.
10. Op 10 oktober 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 30 oktober 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 van opposant

14. Opposant beperkt vooreerst de waren waarop de oppositie is gebaseerd tot deze in klasse 25 van het ingeroepen recht en constateert vervolgens dat de waren van het betwiste teken daaraan identiek zijn.

15. Opposant licht toe dat *Cupcake* Engels is voor een klein gebakje, maar ook in het Nederlands en het Frans wordt gebruikt. *Couture* is Frans voor "confectie" en verwijst dus meteen naar kleding, aldus opposant, die daaruit concludeert dat het woord *Cupcake* kan worden beschouwd als het dominerend element van het ingeroepen recht.

16. Opposant meent dat de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen en dat ze op conceptueel vlak als identiek kunnen worden beschouwd. De overeenstemming tussen de tekens wordt volgens opposant nog versterkt door de identiteit van de waren.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder wenst als enige argument aan te dragen dat tienerondermode in de leeftijd van 10 tot 15 jaar iets heel anders is dan vrouwenbovenmode. Het zijn volgens hem heel andere producten, die een geheel verschillende kennis vergen om te vervaardigen en inzake productontwikkeling, ontwerp, productie, marketing en verkoop. Verweerder meent dan ook dat deze producten elkaar niet in de weg staan.

19. Verweerder geeft aan te zullen berusten in de uitspraak van het Bureau.

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, 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 waarop de oppositie is gebaseerd 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.

25. Het Bureau heeft akte genomen van de beperking die opposant heeft aangebracht in de waren waarop de oppositie is gebaseerd (zie punt 14). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte warenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 25 Vêtements; chaussures; coiffures; chaussettes; bas; bonneterie; ceintures; semelles intérieures. <i>Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; sokken; kousen; broekkousen; riemen; inlegzolen.</i>	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

26. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

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:
Cupcake Couture	Cupcakes

Begripsmatige vergelijking

30. Het woord *cupcake* is Engels voor "cakeje, rond gebakje" (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk) en het betwiste teken is de meervoudsvorm daarvan. Deze woorden zijn in geen enkel opzicht beschrijvend voor de betrokken waren, hetgeen wel het geval is voor het tweede element van het ingeroepen recht, *couture*, een gebruikelijke afkorting voor *haute couture*, ook in het Nederlands en het Engels (zie Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk en Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk).

31. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het meest onderscheidende en dominante element van het ingeroepen recht is derhalve het woord *Cupcake*, waarvan het betwiste teken de meervoudsvorm is en waaraan het dus begripsmatig nagenoeg identiek is.

32. Merk en teken zijn begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

33. Op het beschrijvend karakter van het tweede element van het ingeroepen recht is hierboven reeds gewezen en ook visueel zal dit element derhalve niet als het meest onderscheidende en dominante worden gezien. Bovendien zal de consument in het algemeen 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), in casu

Cupcake, dat nagenoeg identiek is aan het betwiste teken, waarin daaraan slechts een meervoudsletter S is toegevoegd.

34. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste element van een samengesteld teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en minder aan een beschrijvend element (arrest Budmen, reeds aangehaald). In casu is dit eerste element fonetisch nagenoeg identiek aan het betwiste teken, waaraan slechts de letter S is toegevoegd, die niet prominent wordt uitgesproken.

36. Merk en teken zijn auditief in sterke mate overeenstemmen.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen zowel begripsmatig als visueel en auditief in sterke mate overeen.

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 het courante bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het 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 de waren identiek.

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. Opposant heeft niet een grote bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

42. Merk en teken zijn zowel begripsmatig als visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren identiek zijn. Op grond hiervan, en gelet op de onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

43. Met het door verweerder gestelde feitelijke gebruik van de tekens (voor kinder-, respectievelijk dameskledij, zie punt 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2007319 wordt toegewezen.

46. Benelux depot 1239635 wordt niet ingeschreven.

47. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 31 mei 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard