

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007858

van 18 oktober 2013

Opposant: **Jaguar Land Rover Limited**

Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht : **Benelux inschrijving 566169**

LAND ROVER

tegen

Verweerder: **LandFighter B.V**

Randweg 2
5683 CL Best
Nederland

Gemachtigde: **LEGAL EXPERIENCE ADVOCATEN N.V.**

Pettelaarpark 107
5216 PR 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 920562**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **LAND FIGHTER** voor waren en diensten in de klassen 12, 35, 38 en 42. Daarbij 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 (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 920562 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juni 2012.

2. Op 29 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 566169, gedeponeed op 22 november 1994 ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 39 en 41 van het woordmerk LAND ROVER.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 12 van de spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren in klasse 12 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 30 augustus 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 oktober 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 januari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 14 december 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 20 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 februari 2013, door tussenkomst van gemachtigde LEGAL EXPERIENCE advocaten uit 's-Hertogenbosch, gereageerd. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau verweerder op 27 februari 2013 verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen en hem hiervoor een termijn gegeven tot en met 27 april 2013. Het gevraagde

tweede exemplaar van zijn reactie werd op 8 maart 2013 door verweerder ingediend. Op 20 maart 2013 werd deze aan opposant gezonden, alsook de mededeling van de aanstelling van gemachtigde door verweerder.

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 stelt dat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken het identieke woordelement "LAND" bevatten. Het tweede element van de merken, namelijk de elementen "ROVER" en "FIGHTER", vertonen volgens opposant op begripsmatig vlak grote overeenstemming aangezien ze allebei kunnen verwijzen naar soldaten of militairen; het in aanmerking komend publiek zal volgens opposant aan de tekens dan ook een eenduidige betekenis toekennen. Daarom meent opposant dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

15. Op visueel vlak domineren volgens opposant in het betwiste teken de woordelementen. De tekens stemmen volgens hem op dit vlak overeen.

16. Aangezien de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een teken, en dit deel bij beide tekens identiek is, stelt opposant dat de tekens op fonetisch vlak enigszins overeenstemmen.

17. Volgens opposant zijn de waren van de tekens identiek of soortgelijk.

18. Opposant concludeert dat het in aanmerking komend publiek, gezien de hoge mate van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, zal menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er aldus sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder legt uit dat hij zich bezighoudt met de verkoop van quads. Hij stelt dat deze tot een andere productsoort behoren dan de door opposant verkochte voertuigen, waardoor het publiek waarop beide partijen zich richten, verschillend is.

20. Volgens verweerder is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming. Het element "LAND" is in beide tekens beschrijvend omdat het een kenmerk van de waren aanduidt, te weten de bestemming en het gebruiksdoel; opposant produceert immers landvoertuigen, geeft verweerder aan. Aan dit element moet volgens hem in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar dan ook geringe waarde worden toegekend. Daar komt bij, stelt verweerder, dat het element "LAND" een zeer algemene en veelgebruikte term is voor waren uit klasse 12. Hij verwijst naar een zoekopdracht in het merkenregister die, zo stelt hij, maar liefst 232 resultaten opleverde. In tegenstelling tot wat opposant meent, stelt verweerder dat de betekenis van de elementen "ROVER" en "FIGHTER" verschillend zijn, namelijk "zwerfer" respectievelijk "vechter".

21. Het logo van het betwiste teken is het meest in het oog springende en dominante element in dit teken, stelt verweerder. Het gebruik van dit logo en het van het ingeroepen recht afwijkend woordelement "FIGHTER" maakt volgens verweerder dat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

22. Ten slotte meent verweerder dat het in het kader van de fonetische vergelijking niet van belang is dat het eerste element in beide tekens, het woord "LAND", overeenstemt, aangezien het geen zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt in de merken. Volgens hem is er dan ook geen sprake van een fonetische overeenstemming.

23. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is hoog volgens verweerder, omdat zowel de producten van opposant als die van verweerder een bepaalde luxe vertegenwoordigen en kostbaar zijn.

24. Verweerder merkt op dat de waren van opposant via een ander distributiekanaal worden verkocht dan de waren van verweerder.

25. Er bestaat volgens verweerder dan ook geen gevaar voor verwarring tussen de tekens bij het relevante publiek. Daarom meent verweerder dat een vergelijking van de waren niet meer nodig is. Hij verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 12 Landvoertuigen en motoren daarvoor; militaire voertuigen; politievoertuigen; aanhangers; onderdelen, componenten en accessoires voor alle voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen; voorgevormde hoezen voor sturen, voertuigstoelen, reservewielen en voor landvoertuigen; pompen voor het oppompen van banden van voertuigen; jaloezieën, imperialen, bagagedragers en - netten, fietsendragers, surfplankdraggers, skidragers en sneeuwkettingen, alle voor landvoertuigen.	KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

32. De waren *landvoertuigen en motoren daarvoor; militaire voertuigen; politievoertuigen* van het ingeroepen recht zijn een species van het genus *vervoermiddelen*. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze waren.

33. De *middelen voor vervoer over land* van het betwiste teken zijn identiek aan de *landvoertuigen* in het ingeroepen recht.

34. De *middelen voor vervoer door de lucht of over het water* van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren *militaire voertuigen* en *politievoertuigen* van het ingeroepen recht. Deze kunnen immers bijvoorbeeld helikopters of vliegtuigen betreffen, alsook boten, waarmee personen dan wel goederen door de lucht of over het water worden getransporteerd.

Conclusie

35. De waren zijn identiek dan wel sterk soortgelijk.


Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LAND ROVER	 LAND FIGHTER

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 2 woorden met in totaal 9 letters: "LAND" en "ROVER". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat ook bestaat uit twee woorden, met in totaal 11 letters, "LAND" en "FIGHTER", geschreven in schuingedrukte hoofdletters in de kleur oranje. Boven deze woordelementen bevindt zich een beeldelement; dit doet denken aan een glazen bol, doorzichtig aan de zijkanten en met een donkergrijze bovenkant en een witte onderkant. Deze bol is als het ware ingekerfd door een aantal oranje strepen, waarin, geholpen door de overige woordelementen in het teken, eventueel de letters "L" en "F" te ontwaren zijn.

41. 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). Echter, gezien de centrale positie van het opvallende beeldelement met de in het oog springende oranje elementen boven het in oranje letters afgebeelde wordelement, kan naar het oordeel van het Bureau niet gezegd worden dat het woord ondergeschikt is aan het beeld of vice versa. In de totaalindruk die bij het publiek achter blijft zal daarom niet minder gewicht toekomen aan het beeldelement (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012).

42. Het eerste wordelement van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken verwijst naar *“het niet met water overdekte gedeelte van de aarde”*.¹ Voor voertuigen die specifiek bestemd zijn voor verplaatsingen over het land beschrijft dit element de hoedanigheid en de bestemming, zoals ook verweerder opmerkt (zie punt 20). Hierbij is van belang op te merken dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

43. Het ingeroepen recht bevat bovendien het wordelement “ROVER”; dit is de Engelse aanduiding voor *“a person who roves; wanderer”*,² in het Nederlands “iemand die roof” of “zwerfer”. Het woord “FIGHTER”, het tweede wordelement van het betwiste teken, betekent *“a person who fights, esp a professional boxer; a person who has determination”*.³ Beide woorden hebben dus, in tegenstelling tot wat opposant meent (zie punt 14) een verschillende begripsinhoud, tenminste voor dat deel van het publiek dat deze betekenissen kent. In relatie tot de waren in klasse 12 hebben beide woorden, in tegenstelling tot het element “LAND”, geen betekenis. Dit maakt dat het dominante element van het ingeroepen recht het element “ROVER” is; het dominante wordelement van het betwiste teken is het element “FIGHTER”.

44. Het dominerende wordelement van het ingeroepen recht en het dominerende wordelement in het betwiste teken verschillen van elkaar. Op visueel vlak zijn de letters en de lengte van de woorden verschillend. Bovendien worden de verschillen tussen merk en teken nog vergroot door de aanwezigheid van de beeldelementen in het betwiste teken. Ook op auditief vlak verschillen de dominante wordelementen van elkaar, waarbij er aan herinnerd dient te worden dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

Conclusie

45. De tekens hebben dus, gezien het voorgaande, enkel het beschrijvend wordelement “LAND” gemeen. Het Bureau is daarom van oordeel dat de verschillen tussen merk en teken, zoals de toegevoegde beeldelementen in het betwiste teken en het gebruik van de kleuren en de verschillen tussen de dominante wordelementen voldoende zijn om de punten van overeenstemming te

¹ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=land&lang=nn#.Ue5zL6KmjI4>

² <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rover>

³ <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fighter>

neutraliseren. De overeenkomsten tussen merk en teken zijn dan ook te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

B. Globale beoordeling

46. Opposant heeft in casu geen bekendheid ingeroepen. Daarom kan deze geen rol spelen in deze procedure. In dit kader is bovendien van belang op te merken dat volgens de rechtspraak de bekendheid van een ouder merk bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat, enkel in overweging kan worden genomen als vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011).

C. Overige factoren

46. Verweerder geeft aan dat hij zich bezighoudt met de verkoop van quads (zie punt 19). Dit blijkt echter niet uit de warenlijst. Met dit argument kan dan ook, in het kader van de oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

47. Verweerder merkt op dat het element "LAND" in het merkenregister een zeer algemene en veelgebruikte term is voor de waren in klasse 12 (zie punt 20). De verwijzing door verweerder bevat echter geen aanwijzingen over het aantal merken dat daadwerkelijk in het handelsverkeer wordt gebruikt. Louter op basis van dit argument kan verweerder niet worden bijgetreden met betrekking tot zijn stelling dat het onderscheidend vermogen van de term "LAND" voor de betrokken waren zou zijn verzwakt (zie GEU, Zerorh+, T-400/06, 16 september 2009 en GfK/OHMI-BUS (Online Bus), T-135/04, 24 november 2005). Niettemin heeft het Bureau hierboven reeds vastgesteld dat dit element beschrijvend is in relatie tot de aangeduide waren.

48. 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

49. De totaalindruk van het merk en het teken is niet overeenstemmend. Daarom kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van de identieke of sterk soortgelijke waren (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2007858 wordt afgewezen.

51. Benelux spoedinschrijving 920562 blijft gehandhaafd.

52. 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 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 oktober 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger