

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008888

van 4 december 2014

Opposant: **BALENCIAGA (Société Anonyme)**

15, rue Cassette
75006 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **Simont Braun CVBA**

Louizalaan 149 / 20
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 6257042**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 8360802**

BALENCIAGA

Ingeroepen recht 3: **Internationale inschrijving 397506**

BALENCIAGA

tegen

Verweerder: **PACOGI Netherlands BV**

Doemesweg 8
6004 RN Weert
Nederland

Gemachtigde: **Austen & Thewessen Advocaten**


Sittarderweg 1
6301 GC Valkenburg (LB)
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1267904**




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

1. Op 13 mei 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in de klassen 3, 14 en 25. Het depot is onder nummer 1267904 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 mei 2013.

2. Op 30 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 6257042 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 24 augustus 2007 en ingeschreven op 5 juni 2010 voor waren in de klassen 6, 9, 18, 25;
- Europese inschrijving 8360802 van het woordmerk BALENCIAGA, ingediend op 26 mei 2009 en ingeschreven op 24 december 2009 voor waren in klasse 3;
- Internationale inschrijving 397506 van het woordmerk BALENCIAGA, ingediend op 13 april 1973 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 en 34.

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 alle waren in de klassen 3, 14 en 25 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 2 augustus 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 oktober 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 oktober 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 december 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 11 december 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien een deel van deze stukken niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 17 januari 2014 verzocht om een tweede identiek exemplaar van deze stukken in te dienen met een termijn tot en met 17 maart 2014. Het gevraagde tweede exemplaar van de stukken werd op 27 januari 2014 door opposant ingediend en op 28 januari 2014 doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 28 maart 2014 om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 28 maart 2014 gereageerd, waarbij verzocht werd om Austen & Thewessen Advocaten als gemachtigde aan te stellen. Deze reactie en de bevestiging van de aanstelling gemachtigde is op 1 april 2014 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 licht toe dat de Franse vennootschap in 1955 werd ingeschreven in het Franse handelsregister en dat het een gerenommeerd modehuis betreft. De naam BALENCIAGA verwijst naar de gelijknamige ontwerper. Door veelvuldig en wereldwijd gebruik zijn de oudere merken "BB" en "BALENCIAGA" bekende en sterke merken geworden. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant stukken in.

15. BALENCIAGA en BALENGIANNI, dit tweede woord is volgens opposant het dominante element van het bestreden teken, hebben het eerste identieke element BALEN gemeen, alsmede de letters I en A. Visueel zijn merk en teken volgens opposant zeer overeenstemmend. De uitspraak van de eerste zes letters van het bestreden teken "BALENGIA" is volgens opposant haast identiek aan de uitspraak van de eerste zes letters "BALENCIA" van het merk, zodat er ook op auditief vlak sprake is van een sterke overeenstemming. Met het oog op de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat merk en teken geen vaststaande betekenis hebben die meteen door het publiek begrepen kan worden.

16. Voor wat betreft de vergelijking met ingeroepen recht "BB", merkt opposant op dat de lettercombinatie van het bestreden teken in eerste instantie ook doet denken aan twee letters "B" die met de ruggen naar elkaar toe staan, pas bij aandachtiger onderzoek wordt duidelijk dat de twee letters misschien een "G" en een "B" zijn. Op visueel en auditief vlak is er volgens opposant sprake van overeenstemming. Ook bij deze vergelijking geldt volgens opposant dat merk en teken geen vaststaande betekenis hebben die meteen door het publiek begrepen kan worden.

17. De waren van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.

18. Volgens opposant zal het teken van verweerder door het publiek opgevat worden als een nevenproduct of een modernisering van de bekende en oude merken "BB" en "BALENCIAGA".

19. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

20. Volgens verweerder is de enige gelijkenis in de vergelijking van het ingeroepen recht BB en het bestreden teken gelegen in de aanwezigheid van de letter B in het bestreden teken. Visueel en auditief stemmen merk en teken dan ook niet overeen, aldus verweerder. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking is verweerder het eens met opposant dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, aangezien merk en teken geen betekenis hebben. Volgens verweerder is BALENGIANNI niet een dusdanig dominerend bestanddeel dat de overige bestanddelen te verwaarlozen zouden zijn. Hoewel merk en teken het element BALEN gemeen hebben, valt dit volgens verweerder in het niet bij de verschillen tussen merk en teken. Zowel visueel als auditief is er sprake van duidelijke verschillen, waardoor merk en teken niet overeenstemmen. Verweerder is het eens met opposant dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, aangezien merk en teken geen betekenis hebben.

21. De waren zijn gelijk aan elkaar, aldus verweerder.

22. Verweerder is van mening dat opposant de gestelde bekendheid niet voldoende onderbouwd heeft met stukken. Bovendien vormt de bekendheid van een merk op zich geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

23. Het in aanmerking komend publiek dat de waren van opposant koopt, is volgens verweerder een ander publiek dan dat van verweerder, aangezien de waren van opposant in een aanzienlijk duurder prijssegment vallen.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken voor alle waren in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."


27. 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

28. 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).

29. 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).

30. De twee ingeroepen woordmerken zijn identiek en kunnen derhalve gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hierna in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| BALENCIAGA |  |

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van tien letters BALENCIAGA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van elf letters, BALENGIANNI. Boven dit woord is een combinatie van de in elkaar gevlochten letters GFB opgenomen, waarbij de letters G (overigens omgekeerd) en B in het zwart zijn weergegeven en de letter F uit een lichtgrijze rand met witte vulling bestaat. Onder het woord BALENGIANNI staat het woord "fragrances", tussen koppeltekens.

32. 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 (GEU,

SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het beeldelement van de in elkaar gevlochten letters in het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar dit staat los van het woord BALENGIANNI dat centraal en in grote letters wordt weergegeven. Het woord "fragrances" is ondergeschikt weergegeven en zal derhalve als onderschrift worden opgevat (bovendien is het beschrijvend, zie hieronder overweging 40). Het Bureau is van oordeel dat het element BALENGIANNI het meest in het oog springt en aan te merken is als het dominerende element.

33. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Merk en teken delen de eerste vijf identieke letters BALEN, gevolgd door respectievelijk de letters C en G die, als hoofdletter weergegeven, visueel overeenstemmend zijn, vervolgens zijn de identieke letters IA op dezelfde plek hernomen. Van de respectievelijk tien en elf letters worden zeven letters identiek hernomen op dezelfde positie. Enkel het einde is verschillend.

34. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd 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 bij de visuele vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

36. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van het woord dat het meest in het oog springt, namelijk BALENGIANNI.

37. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf lettergrepen uitgesproken als BAA-LÈN-STJIE-AA-KAA. Het dominerende element van het betwiste teken bestaat eveneens uit vijf lettergrepen uitgesproken als BAA-LÈN-DZJIE-AN-NIE.

38. De eerste twee lettergrepen worden identiek uitgesproken en de volgende twee lettergrepen worden nagenoeg identiek uitgesproken. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat enkel het einde verschillend is en dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

39. Merk en teken stemmen in auditief opzicht overeen.

Begripsmatige vergelijking

40. 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). Dit is in dit geval van toepassing op de toevoeging “fragrances” in het betwiste teken, dat door het publiek enkel zal worden opgevat als “parfumerieën”.

41. Merk en teken hebben geen op zichzelf staande betekenis. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is derhalve niet aan de orde.

Conclusie

42. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend, op auditief vlak overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

43. 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).

44. 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.

45. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij voor de vergelijking van de waren en diensten eveneens gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| <p><i>Europese inschrijving 8360802</i></p> <p>Klasse 3 Parfumerieën, met name parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne; schoonheidsmiddelen, te weten mascara, rouge, make-uppoeder, potloden voor cosmetische doeleinden, oogschaduw, basismake-up, gezichtsmaskers en schoonheidsmaskers, lippenstift, nagellak en nagellakremover, afschminklotions, afschminkcrèmes en andere afschminkproducten; middelen voor toiletverzorging, met name shampoo, badzouten, gels voor bad en douche, badschuim, toiletzepen en -zeepjes, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, scheerzepen, -crèmes en -schuim, lotions en balsems voor na het scheren; tandreinigingsmiddelen, zonnebrandmiddelen (uitgezonderd zonnebrandmiddelen voor farmaceutische doeleinden), te weten oliën, melk,</p> | <p>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>lotions en crèmes, zelfbruinende crèmes, producten voor het bruinen van de huid; niet-medische preparaten voor verzorging van de huid, het gezicht, het lichaam, de ogen, de lippen, de hals, de benen en de voeten, antirimpelcrèmes, niet-medische stimulerende en verstevigende lotions en crèmes, vochtinbrengende lotions en crèmes, melk voor het lichaam, diep indringende reinigingscrèmes; reukverbeterende middelen voor persoonlijk gebruik; reinigingsmiddelen.</p> <p><i>Internationale inschrijving 397506</i> Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p> | |
| <p><i>Internationale inschrijving 397506</i> Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten</p> | <p>Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</p> |
| <p><i>Europese inschrijving 6257042</i> Klasse 25 Kledingstukken, ceintuurs (kleding), handschoenen (kleding), schoeisel en hoofddeksels.</p> <p><i>Internationale inschrijving 397506</i> Klasse 25 Kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels</p> | <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p> |

46. *Alle waren komen expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. Bovendien is de soortgelijkheid van de waren *in confesso* (zie overweging 20).

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

49. 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 betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden.

50. 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). De waren zijn identiek.

51. 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. De stelling van opposant (zie overweging 14) dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten door veelvuldig en wereldwijd gebruik, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

52. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

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

54. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis de vergeleken ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2008888 wordt toegewezen.

56. De Benelux merkaanvraag met nummer 1267904 wordt niet ingeschreven.

57. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 december 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn