



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2008996
van 27 november 2014

- Opposant:** **Jean Patou Worldwide Limited**
Amertrans Park,
Bushey Mill Lane
Watford WD24
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**
Constantijn Office, Prinsenkade 4 H
4811 VB Breda
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 197029A**

1000

tegen
- Verweerder:** **PACOGI Netherlands B.V.**
Doemesweg 8
6004 RN Weert
Nederland
- Gemachtigde:** **Austen & Thewessen Advocaten**
Sittarderweg 1
6301 GC Valkenburg (LB)
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1265259**

Mille volte 1000

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

1. Op 3 juni 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Mille volte 1000 voor waren in de klassen 3, 14 en 25. Het depot is onder nummer 1265259 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juni 2013.
2. Op 30 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving 197029A van het woordmerk 1000, ingediend op 3 december 1956 voor waren in klasse 3.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 3 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 5 september 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 januari 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 9 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 12 maart 2014 heeft verweerder Austen & Thewessen Advocaten aangesteld als gemachtigde. Op diezelfde datum werden de argumenten namens verweerder ingediend. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 maart 2014.
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 op visueel vlak dat de beide tekens overeenstemmen omdat beide het cijfer 1000 bevatten.

15. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt opposant op dat het ingeroepen recht door Franstaligen wordt uitgesproken als <miel> en het betwiste teken als <miel-vol-te-miel>. In het Nederlands wordt 1000 uitgesproken als <duizend> en het betwiste teken als <miel volte duizend>. Er is derhalve sprake van auditieve overeenstemming, aldus opposant.

16. Opposant stelt dat aangezien het woord 'mille' zowel in het Frans als het Nederlands 1000 betekent en dit ook als zodanig wordt herkend, het betwiste teken zal worden gezien als 1000 x 1000 of op zijn minst als 1000 volte 1000. Het publiek zal het betwiste teken als variant of speciale uitvoering of overdrijving van het merk 1000 zien. Er is begripsmatig sprake van een hoge mate van overeenstemming.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat de waren "zepen, parfumerieën en tandreinigingsmiddelen" identiek voorkomen in beide warenlijsten, waarbij opposant opmerkt dat de waren "toiletzepen" van het ingeroepen recht identiek zijn aan de "zepen" uit de warenlijst van het betwiste teken. De waren "etherische oliën" zijn soortgelijk aan "parfumerieën" evenals de waren "cosmetica" en "haarlotions", welke ook soortgelijk, zo niet identiek, zijn aan "schoonheidsproducten", aldus opposant. Opposant stelt tenslotte dat de waren "bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen" in zekere mate soortgelijk zijn aan "toiletzepen" en "schoonheidsproducten".

18. Opposant concludeert ten aanzien van de vergelijking van waren en diensten dat er sprake is van deels identieke en van deels soortgelijke waren.

19. De waren zijn naar hun aard op het grote publiek gericht. Uitgegaan moet worden, aldus opposant, van een normaal aandachtsniveau bij de gewone, geïnformeerde consument.

20. Opposant is van mening dat het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen heeft, hoewel cijfermerken niet heel gebruikelijk zijn en nogal in het oog springen.

21. Concluderend stelt opposant dat, gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens en de identieke en soortgelijke waren, het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Er is dus sprake van gevaar van verwarring, volgens opposant.

22. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot niet in te schrijven voor de waren in de klasse 3. Verweerder dient te worden verwezen in de kosten.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder stelt dat, in visueel opzicht, slechts vier van de veertien letters van het betwiste teken, gelijk zijn aan het ingeroepen recht. Visueel is 'Mille' het eerste en prominente woord in het betwiste teken, waardoor de gemiddelde consument dit woord als dominant zal zien. Het identieke deel bevindt zich in het laatste deel van het betwiste teken en de consument hecht in het algemeen meer belang aan het eerste deel van het merk. Visueel, zo stelt verweerder, is er desalniettemin geen sprake van één dominant element in het betwiste teken, de woorden zijn niet beschrijvend en verschillen weinig in lengte en zullen dientengevolge alle een indruk achterlaten bij het publiek, aldus verweerder.

24. Op visueel vlak is er geen sprake van gelijkenis, zo stelt verweerder.

25. Op auditief vlak, meent verweerder dat de gelijkenis ontbreekt. Het ingeroepen recht zal in de Benelux worden uitgesproken als [duizend] of [miel]. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als [miel volt duizend], [miele volte duizend], [mille volte duizend] of [miel volt miel]. In het Nederlands is de auditieve gelijkenis vrijwel nihil.

26. Slechts in het Frans zou een deel van het betwiste teken auditief vergelijkbaar kunnen zijn met het ingeroepen recht, aldus verweerder, die vervolgens stelt dat slechts 16% van de Benelux bevolking Frans spreekt.

27. Verweerder stelt dat de enige begripsmatige associatie tussen de beide tekens is dat zij beide een getal zijn. Het ingeroepen recht roept het getal duizend als associatie op, het betwiste teken het getal één miljoen. Begripsmatig is er derhalve sprake van een aanzienlijk verschil.

28. Verweerder stelt vast dat de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht en het betwiste teken gelijk zijn of gelijkenis vertonen.

29. Volgens verweerder vallen cijfermerken juist minder op aangezien zij geen onderscheidend vermogen hebben zoals fantasiewoordmerken. Het betwiste teken heeft dan ook een groter onderscheidend vermogen dan het ingeroepen recht omdat het ook woorden bevat.

30. Ten aanzien van het marktsegment merkt verweerder op dat het ingeroepen recht qua prijsniveau in het duurste segment van de markt voor parfums valt. De producten onder het betwiste teken vallen in het laagste segment van deze markt, aldus verweerder.

31. Verweerder concludeert dat er, met name vanwege de verschillen in de tekens, geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

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

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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."

35. 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

36. 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).

37. 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.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Parfumerieën en schoonheidsproducten, make-up producten, tandreinigingsmiddelen en toiletzeppen.	KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

39. Tussen partijen is in confesso dat de waren in klasse 3 identiek danwel soortgelijk zijn (zie overweging 28). Het Bureau zal hier verder dan ook niet op ingaan.

Conclusie

40. De waren zijn identiek danwel soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

41. 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).

42. 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).

43. 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).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
1000	Mille volte 1000

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht bestaat uit het cijfer 1000 en het bestreden teken uit de woorden 'Mille' en 'volte' en het cijfer 1000. Het cijfer, waaruit het ingeroepen recht uitsluitend bestaat, is identiek hernomen in het betwiste teken. Het ingeroepen recht bestaat uit vier cijfers. Het betwiste teken bestaat naast de vier identieke cijfers uit twee woorden van ieder vijf letters.

46. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt in visueel opzicht de gelijkenis tussen de beide tekens op door de identieke cijfers. Juist het feit dat in het betwiste teken de twee woorden gevolgd worden door een in cijfers uitgedrukt getal, vestigt de visuele aandacht nadrukkelijker op dit getal.

47. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in zekere mate visueel overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

48. Het ingeroepen recht bestaat uit het in cijfers uitgedrukte getal duizend. In het Nederlands zal dit worden uitgesproken als [dœyzend], in het Frans als [mil]. Het bestreden bestaat uit de woorden “mille” en “volte” en het in cijfers uitgedrukte getal duizend. Het zal worden uitgesproken in het Nederlands als [mil-vɔ:ltə-dœyzend] en in het Frans als [mil-vɔ:ltə-mil].

49. In het Nederlands zal de identieke [dœyzend] klank opvallen, aangezien het vooral dit stemhebbende element is, dat nadrukkelijk kenbaar zal worden uitgesproken. In het Frans valt op dat met het uitspreken van het betwiste teken, het ingeroepen recht tweemaal wordt uitgesproken en daarmee benadrukt.

50. Merk en teken zijn derhalve auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

51. Het ingeroepen recht “1000” is een cijfer. Conceptueel is een cijfer het getal dat het identificeert. Een cijfer kan ook woordelijk weergegeven zijn. Ook dan wordt het begripsmatig met het getal geassocieerd. Het betwiste teken “mille volte 1000” bestaat uit het woord “mille” dat begripsmatig samenvalt met het getal 1000, en uit het getal 1000, weergegeven in cijfers “1000”. Hoewel een cijfer een specifieke betekenis kan hebben in relatie tot de waren waarvoor het wordt gebruikt (zie in deze zin GEU, 1000, T-298/06, 19 november 2009), bijvoorbeeld als maatvoering of tijdstip van vervaardiging, is er volgens het Bureau, in casu geen sprake van een dergelijke associatie. Het getal duizend zal zowel als woord, als in de cijferweergave, uitsluitend als zodanig worden herkend door het in aanmerking komend publiek.

52. Het betwiste teken bestaat voorts uit het woord “volte”, dat de beide getallen scheidt. De stelling van verweerder dat het teken daarmee zou worden opgevat als “één miljoen” (zie overweging 27) onderschrijft het Bureau niet, juist vanwege het feit dat het getal duizend, twee maal wordt genoemd in het betwiste teken. Voor dat deel van het Benelux publiek dat de betekenis van het woord “volte” niet kent, zal het teken worden ontleed in de voor dit publiek kenbare delen “mille” en “1000”. Het woord “volte” zal wellicht worden opgevat in de zin van verwijzend naar “voltage”, maar daarmee wordt de begripsmatige overeenstemming niet weggenomen. Voor zover het Italiaanse woord “volte” in de Benelux wordt begrepen in de betekenis van “keer of maal”, betekent het betwiste teken “duizend maal duizend”, waarmee de begripsmatige overeenstemming ook niet wordt weggenomen.

53. Op grond van het voorgaande is het Bureau van mening dat er op begripsmatig vlak sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

54. Merk en teken zijn auditief, visueel en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

55. 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.

56. 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).

57. 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 als courante aankopen beschouwd kunnen worden en die niet persé duur zijn. Het aandachtsniveau mag normaal worden verondersteld.

58. 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).

59. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie (zie overweging 51).

60. Het Bureau deelt de mening van verweerder niet, dat er geen gevaar voor verwarring zou bestaan omdat een fantasiewoordmerk een groter onderscheidend vermogen toekomt dan een cijfermerk (zie overweging 29). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie in die zin GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen en het wordt identiek, als cijfer en als woord, hernomen in het betwiste teken.

61. Verweerder stelt dat alleen in het Frans een deel van het betwiste teken auditief vergelijkbaar zou kunnen zijn met het ingeroepen recht. Verweerder merkt daarbij op dat slechts 16% van de Benelux bevolking Frans spreekt. Zelfs indien het Bureau dezelfde mening zou zijn toegedaan, hetgeen nadrukkelijk niet het geval is, dient te worden opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is, om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

62. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

63. Visueel, auditief en begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen. Aangezien de waren identiek, danwel soortgelijk zijn, is het Bureau van oordeel er sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek voor alle waren waartegen de oppositie is ingesteld.

B. Overige factoren

64. Verweerder stelt tenslotte dat er geen sprake is van verwarring aangezien het ingeroepen recht in een hoger marktsegment valt, dan het betwiste teken (zie overweging 30). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. 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).

C. Conclusie

65. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2008996 wordt geheel toegewezen.

67. Benelux depot 1265259 wordt niet ingeschreven voor:

KI 3 alle waren.

68. Benelux depot 1265259 wordt wel ingeschreven voor alle waren waartegen de oppositie niet is gericht:

KI 14 alle waren.

KI 25 alle waren.

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

Den Haag, 27 november 2014

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Monique Vrolijk