

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009953

van 23 juli 2015

Opposant: **KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA, v.o.s.**
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
Tsjechië

Gemachtigde: **NOVAGRAAF BELGIUM N.V./S.A.,**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 974452**

PINK GIRL

tegen

Verweerder: **Five Stars HK Ltd.**
Austin Plaza, 83 Austin Road Tsim Sha Tsui
KOWLOON,
Hong Kong

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1287794**

PINK SENSE

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

1. Op 11 april 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk **PINK SENSE**, voor waren in klassen 3 en 28. Het depot is onder nummer 1287794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 april 2014.

2. Op 16 juni 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 974452 van het woordmerk PINK GIRL, ingediend op 29 april 2008 en ingeschreven op 9 oktober 2014 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 alle 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. Op 18 juni 2014 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 13 oktober 2014 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 14 december 2014 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen meegedeeld op 16 december 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 16 februari 2015 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 13 februari 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 februari 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 april 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 31 maart 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 april 2015.

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 meent dat er sprake is van deels identieke en deels soortgelijke waren.

15. In visueel opzicht bestaat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken uit twee woorden, die ongeveer even lang zijn, aldus opposant. Het eerste woord in merk en teken "PINK" is identiek. Aangezien algemeen wordt aangenomen dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van een merk, zorgt de aanwezigheid van het identieke woord "PINK" voor een sterke visuele overeenstemming, concludeert opposant.

16. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bestaat uit twee woorden van één lettergreep. Auditief geldt ook dat meer belang dient te worden gehecht aan het eerste, identieke deel van merk en teken, aldus opposant.

17. In begripsmatig opzicht hebben merk en teken geen betekenis in het Frans of het Nederlands. In het Engels betekent het ingeroepen recht "roze meisje" en het betwiste teken "roze gevoel". Het element "PINK" dat beide gemeen hebben, is het dominante deel van merk en teken en is niet beschrijvend voor waren in de klasse 3. De woorden "GIRL" (meisje) en "SENSE" (gevoel) daarentegen zijn wel beschrijvend in relatie tot de doelgroep respectievelijk de aard van de goederen, die tot doel hebben een bepaald gevoel op te wekken bij de doelgroep. Opposant meent dan ook dat deze woorden ondergeschikt zijn aan het dominante woord "PINK".

18. Opposant concludeert dat merk en teken op visueel, auditief en begripsmatig vlak identiek of minstens sterk overeenstemmend zijn.

19. Voor de waren in kwestie, meent opposant dat er sprake is van een gemiddeld aandachtsniveau.

20. Gezien de mate van overeenstemming tussen merk en teken en het feit dat de waren identiek of minstens sterk soortgelijk zijn, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring.

21. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken voor alle waren in klasse 3, waarvoor het teken werd gedeponereerd, te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder stelt dat het identieke element in merk en teken "PINK" een bijvoeglijk naamwoord is, dat uit zijn aard iets zegt over het in het tweede lid genoemde zelfstandig naamwoord, respectievelijk over "GIRL" en "SENSE". "PINK" is een gebruikelijk woord in merken en heeft een directe relatie tot producten in klasse 3 die vaak roze van kleur zijn of een roze kleur teweeg brengen. Bovendien zijn meisjesspullen vaak roze van kleur. De onderscheidingskracht van het woord "PINK" is dan ook beperkt, aldus verweerder, die dan ook meent dat de dominante elementen in merk en teken "GIRL" en "SENSE" zijn. In het betwiste teken is het woord "SENSE" ook dikker aangezet, waardoor het meer aandacht vraagt dan het daaraan voorafgaande element "PINK", aldus verweerder.

23. In visueel opzicht is er alleen overeenstemming ten aanzien van het woord "PINK". Aangezien dit een kort element betreft en niet het dominante, overheersen de verschillen tussen merk en teken en zijn deze dan ook niet overeenstemmend, aldus verweerder.

24. Auditief zijn de merken ook niet overeenstemmend, zo meent verweerder, omdat de elementen "GIRL" en "SENSE" een geheel andere klank en uitspraak teweeg brengen.

25. Verweerder is van mening dat in begripsmatig opzicht een roze meisje iets heel anders is dan een roze gevoel en dat dit verschil de visuele en auditieve overeenstemming, voor zover al aanwezig, neutraliseert.

26. In hun totaalindruk zijn merk en teken geenszins overeenstemmend en zal er derhalve van verwarringsgevaar geen sprake zijn. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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 dag van 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

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

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics - all excluding hair cosmetics, bleaching preparations and other substances for laundry use, polishing, degreasing and abrasive preparations, tooth pastes. <i>Vertaling</i> <i>KI 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen – voorgaande waren met uitzondering van cosmetische middelen voor het haar, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, en tandreinigingsmiddelen.</i> <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>	KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

33. De waren “bleekmiddelen en andere wasmiddelen, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën en tandreinigingsmiddelen” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

34. De waren “cosmetische middelen” zijn identiek aan de waren “cosmetische middelen, met uitzondering van cosmetische middelen voor het haar” voor zover het laatstgenoemde waren betreft. Voor zover het wel gaat om “cosmetische middelen voor het haar” is er op zijn minst sprake van soortgelijkheid met “cosmetische middelen met uitzondering van cosmetische middelen voor het haar”, aangezien deze dezelfde aard (uiterlijke/persoonlijke verzorging) en bestemming (doelgroep) kennen.

35. De waren “*reinigingsmiddelen*” van het betwiste teken, zijn, gezien de gelijke aard, hetzelfde gebruik en hun bestemming, minstens soortgelijk aan de waren “*zepen, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, polijst-, ontvettings-en schuurmiddelen*”. Deze zien immers ook op het schoonmaken en onderhouden van spullen of kleding, waarbij ook handelingen als polijsten, ontvetten en schuren zijn inbegrepen.

36. De waren “*haarlotions*” zijn soortgelijk aan de waren “*zepen, parfums, essentiële oliën en cosmetische middelen met uitzondering van cosmetische middelen voor het haar*”. Het betreft immers producten met een gelijke aard (persoonlijke verzorging), wijze van gebruik en bestemming. De expliciete uitzondering ten aanzien van “*cosmetische middelen voor het haar*” in het ingeroepen recht, betekent dat de “*haarlotions*” weliswaar niet identiek meer voorkomen in de warenopgave van het ingeroepen recht onder het genus “*cosmetische middelen*”, maar laat uiteraard onverlet dat deze soortgelijk kunnen zijn aan andere waren.

Conclusie


37. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

38. 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).

39. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PINK GIRL	

Begripsmatige vergelijking

41. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken wordt gevormd door twee verschillende zelfstandige naamwoorden, te weten “GIRL” en “PINK”, welke voorafgegaan worden door een identiek bijvoeglijk naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord “PINK” zal door het in aanmerking komend publiek begrepen worden als het Engelse woord voor de naam van een kleur, te weten roze. Zowel bij het ingeroepen recht als bij het betwiste teken, heeft de gekozen wijze van samenstellen tot gevolg dat de

kleur het daaropvolgende zelfstandig naamwoord, "GIRL" respectievelijk "SENSE", van een kenmerk voorziet. In dergelijke, grammaticaal gangbare constructies, zal de aandacht juist uitgaan naar het zelfstandig naamwoord en kan de regel, dat de aandacht van het publiek naar het begin van een teken uitgaat, niet onverminderd toepassing vinden. Hoewel het Bureau van oordeel is, dat woorden die kleuren identificeren niet perse ieder onderscheidend vermogen missen, hebben zij in samenstellingen als in het onderhavige geval, een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen.

42. Indien aan voorgaande redenering zou worden voorbijgegaan, dan zou dat tot het onaanvaardbare gevolg hebben, dat de inschrijving van een merk dat niet uitsluitend uit de naam van een kleur bestaat, maar waarin slechts een kleur wordt genoemd als ondergeschikt deel van het merk, de houder van dit merk tevens een monopolie zou geven op alle andere tekens waarin diezelfde kleur wordt genoemd, zelfs indien er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk. Een dergelijke reikwijdte van de beschermingsomvang van een zwak onderscheidend element van een merk verhoudt zich niet met de systematiek van het merkenrecht.

43. Het ingeroepen recht is niet als zodanig hernomen in het betwiste teken. Er is slechts sprake van een identiek, zwak onderscheidend deel dat merk en teken gemeen hebben. In relatie tot de waren in kwestie kan de kleur "PINK" bovendien een opgevat worden in beschrijvende zin, te weten als de kleur van de waar in kwestie. Dit geldt overigens ook voor het element "GIRL", in de zin van de bestemming van de waren, maar juist in veel mindere mate voor het, hooguit verwijzende, element "SENSE".

44. Het in aanmerking komend Benelux publiek heeft voldoende kennis van het Engels om merk en teken, in hun geheel, te begrijpen als de letterlijke vertaling van het Engels, te weten als 'roze meisje' respectievelijk 'roze gevoel'. Dit zijn twee totaal verschillende begrippen, welke dientengevolge andere associaties opwekken bij het in aanmerking komend publiek. Daardoor worden juist de verschillen tussen merk en teken benadrukt. Hoewel merk en teken een conceptueel element gemeen hebben, te weten de kleur roze, zijn de tekens als geheel genomen begripsmatig verschillend, omdat beide een vaststaande betekenis hebben.

Visuele en auditieve vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een woordmerk en bestaat uit twee woorden van elk vier letters, namelijk "PINK" en "GIRL". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het figuratieve aspect bestaat uit de gestileerde weergave van twee woorden, die juist door de wijze van stileren ook als twee separate woorden worden gelezen, te weten "PINK" en "SENSE". Het woord "PINK" is iets groter en in een afwijkend lettertype weergegeven, het woord "SENSE" is in vetgedrukte letters afgebeeld. In het licht van het hiervoor overwogene ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het element "PINK" (zie overwegingen 41 en 42), zal de visuele aandacht van de consument met name uitgaan naar de woorden "GIRL" en "SENSE", waarbij laatstgenoemd element ook nog pregnant (vetgedrukt) wordt weergegeven in het betwiste teken. Het betreft woorden van respectievelijk vier en vijf letters, waarvan geen enkele letter overeenstemt. Visueel is er derhalve slechts sprake van een beperkte mate van overeenstemming.

46. Auditief zal het ingeroepen recht worden uitgesproken als [pɪŋk] [gɜrl], het betwiste teken als [pɪŋk] [sɛns]. In navolging van het voorgaande, zal ook hier de nadruk liggen op de elementen [gɜrl] en [sɛns], die auditief niet overeenstemmen. In auditief opzicht is er ook slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming.

Conclusie

47. Merk en teken zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. In begripsmatig opzicht is er geen sprake van overeenstemming.

48. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, PicassoPicaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008). In casu hebben merk en teken beide een vaststaande betekenis.

49. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit een samenstelling van woorden die een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten, die sowieso beperkt zijn en uitsluitend het gevolg zijn van het feit dat merk en teken het zwak onderscheidende element "PINK" delen, te neutraliseren.

50. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk dan ook niet overeen, naar oordeel van het Bureau. Zonder overeenstemming tussen de tekens, kan er geen sprake zijn van verwarring bij de consument. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er, ondanks de deels identieke en deels soortgelijke waren, geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

B. Besluit

51. De oppositie wordt afgewezen.

52. Benelux merkaanvraag met nummer 1287794 wordt ingeschreven.

53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 23 juli 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Vincent Munier