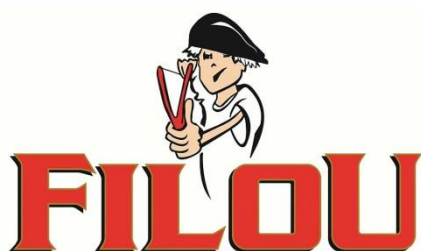




**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010720**  
**van 25 augustus 2016**

- Opposant:** **FILOU COMPANY NV**  
Baliestraat 5  
8510 Kortrijk-Marke  
België
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 802541**  
  
FILOU & FRIENDS
- Ingeroepen recht 2:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**  
  
FILOU & FRIENDS
- Ingeroepen recht 3:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**  
  
FILOU  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Brouwerij VAN HONSEBROUCK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Oostrozebekestraat 43  
8770 Ingelmunster  
België
- Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1302503**



**I. FEITEN EN PROCEDURE**

**A. Feiten**

1. Op 12 januari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 32. Het depot is onder nummer 1302503 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 januari 2015.

2. Op 12 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 802541 van het woordmerk FILOU & FRIENDS, ingediend op 18 februari 2005 en ingeschreven op 29 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35 en 41;
- FILOU & FRIENDS, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (hierna: VvP);
- FILOU, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 25, 32 en 35 van het ingeschreven ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 maart 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Nadat het Bureau de oppositie ten gronde heeft onderzocht is het Bureau tot de conclusie gekomen dat de verweerder in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens heeft verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Opposant heeft te kennen gegeven dat hij reeds bij zijn argumenten ook de bewijzen van gebruik heeft ingediend en dat hij deze niet wenst aan te vullen en verweerder heeft hierop gereageerd. De procedure verliep verder conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 31 maart 2016.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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**

9. Opposant stelt dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn omdat zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken het woordelement FILOU bevatten. Volgens opposant hebben de figuratieve elementen van het bestreden teken geen visuele tegenhanger in de ingeroepen rechten.

10. Ook op auditief vlak vertonen de tekens een sterke overeenstemming, omdat de tekens het identieke element FILOU delen, aldus opposant.

11. Opposant betoogt dat de tekens ook begripsmatig overeenstemmend zijn. De Franse term FILOU zal volgens opposant door het merendeel van het publiek begrepen worden als de aanduiding voor een ondeugende jongen. Het element & FRIENDS sluit hier begripsmatig op aan, aldus opposant. De begripsmatige overeenstemming wordt volgens opposant nog verder versterkt door de figuratieve elementen van het bestreden teken.

12. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat de waren en diensten van het ingeschreven ingeroepen recht soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken. Daarnaast stelt opposant dat de ingeroepen rechten ook algemeen bekend zijn binnen de Benelux en dat op grond van artikel 16 lid 3 TRIPS de bescherming van een algemeen bekend merk zich eveneens uitstrekt over niet soortgelijke waren of diensten. Opposant verwijst hierbij naar verschillende stukken die volgens opposant aantonen dat er sprake is van een bekend, dan wel een algemeen bekend merk.

13. Opposant betoogt verder dat het bestreden teken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE afbreuk doet aan de reputatie van de ingeroepen rechten, aangezien het ongezonde effect van alcoholische dranken, waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd, een negatieve invloed kan hebben op het imago van opposant met betrekking tot het verkopen van kinderkleding. Daarnaast stelt opposant dat er ook sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en dat de oppositie dient te worden toegewezen.

**B. Reactie verweerder**

15. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze stukken niet aantonen dat het ingeschreven ingeroepen recht is gebruikt voor de waren in klasse 32. Verweerder merkt op dat de bewijzen van gebruik enkel betrekking hebben op de waren in klasse 25. Verweerder stelt daarnaast dat de door opposant ingediende stukken geenszins normaal gebruik van de ingeroepen rechten voor de waren in klasse 25 aantonen, nu voor het merendeel van de stukken geldt dat deze niet zijn gedateerd, de inhoud niet objectief is en dat hieruit volgt dat de geografische spreiding van het gebruik zeer beperkt is.

16. Indien zou worden vastgesteld dat de ingeroepen rechten wel normaal zijn gebruikt voor kleding, dan betoogt verweerder dat de waren in klasse 25 en klasse 32 niet soortgelijk zijn.

17. Verweerder betoogt ook dat de ingediende stukken evenmin aantonen dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP. Verweerder benadrukt bovendien dat in het kader van een oppositieprocedure bij het Bureau, algemeen bekende merken niet kunnen worden ingeroepen voor niet-soortgelijke waren en diensten.

18. Volgens verweerder heeft opposant daarnaast niet aangetoond in relatie tot welke waren en welk publiek de ingeroepen rechten bekend zouden zijn. Ook bevatten de door opposant ingediende stukken geen informatie over het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsmede de

omvang van de door de onderneming verrichte reclame-investeringen. Om die reden is er geen sprake van een bekend merk, laat staan een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP, aldus verweerder. Zelfs indien er sprake zou zijn van bekendheid, dan stelt verweerder zich op het standpunt dat de mate van bekendheid zeer gering is en dat deze bekendheid zich bovendien zou beperken tot kinderkleding.

19. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de tekens in hun geheel moeten worden beoordeeld. Volgens verweerder zijn de figuratieve elementen in het bestreden teken niet te verwaarlozen. Om die reden is er volgens verweerder geen, of nauwelijks, sprake van visuele overeenstemming. Ook stelt verweerder dat de tekens auditief in geringe mate overeenstemmen, omdat het ingeroepen recht uit twee woorden en het bestreden teken uit één woord bestaat. Verweerder stelt dat er begripsmatig enige overeenstemming bestaat, aangezien het ingeroepen recht en het bestreden teken door de consument waarschijnlijk begrepen worden als een verwijzing naar een 'filou' of een schavuit. Aangezien het ingeroepen recht daarnaast ook verwijst naar 'filou en zijn vrienden' is de mate van begripsmatige overeenstemming echter niet zeer hoog, aldus verweerder.

20. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en stelt dat indien er geen aanvullende gebruiksbewijzen door opposant worden ingediend, de oppositie dient te worden afgewezen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 14 januari 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 januari 2010 tot 14 januari 2015.

22. Aangezien het ingeschreven ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

24. Opposant heeft te kennen gegeven dat de stukken die hij ter onderbouwing van zijn argumenten heeft ingediend, eveneens de bewijzen van gebruik zijn (zie punt 7). Opposant heeft derhalve de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a. Verschillende krantenartikelen met betrekking tot, onder andere, de uitbreiding en populariteit van de verkoop van (kinder)kleding door opposant uit 2003, 2004 en 2012;
- b. Een overzicht van het aantal verkochte producten getiteld: "verkopen groothandel 2012-2015";
- c. Een overzicht van de omzet van de verschillende winkels van opposant in 2013-2015;
- d. Een lijst met verkooppunten van opposant;
- e. Foto's van verschillende soorten verpakkingen, (cadeau)tasjes, kaarten, posters en kleine gadgets;
- f. Foto's van de covers van de catalogi uit 2012-2015;
- g. Foto's van verschillende reclameborden met daarop het ingeroepen recht weergegeven;
- h. Verschillende facturen met betrekking tot, onder andere, het afdrukken van catalogi in 2014-2015;
- i. Een overzicht van de kosten voor marketing en reclame op tv, radio en in de bioscoop in 2009-2014;

- j. Een aanzienlijke hoeveelheid krantenartikelen en modereportages die allemaal betrekking hebben op (kinder)kleding en mode, waaronder berichten die betrekking hebben op vernieuwing in de kledingbranche, uit 2003-2007.
- k. Correspondentie waaruit volgt dat opposant haar ingeroepen rechten handhaaft ten opzichte van derden.

25. Het Bureau stelt vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op een deel van de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is. Dit betreft in elke geval niet dranken (klasse 32), alsmede de daarop betrekking hebbende diensten in klasse 35, zodat de volgende waren en diensten buiten beschouwing kunnen worden gelaten:

- Klasse 32 "*minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*";
- Klasse 35: "*detailhandelsdiensten inzake confiserie, patisserie, alcoholvrije dranken*".

26. Zonder de gebruiksbewijzen inhoudelijk te beoordelen, volgt hieruit reeds dat voor deze waren en diensten geen bewijs van gebruik is geleverd. Om proceseconomische redenen zal de beoordeling van het verwarringsgevaar worden beperkt tot het vergelijken van de resterende waren en diensten met deze van het betwiste teken.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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 VvP.

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 en diensten**

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

32. Zoals hierboven reeds aangegeven (zie punt 25 en 26), heeft het Bureau vastgesteld dat voor een deel van de waren en diensten geen gebruik is aangetoond. Het bewijs van gebruik heeft hooguit betrekking op de overige waren en diensten en het Bureau zal dus in eerste instantie deze waren en diensten vergelijken met de waren van het betwiste teken. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
	KI 32 Bieren.
KI 35 Detailhandelsdiensten inzake cosmetische producten, parfums, brillen, CD's, CD-roms, video's, juwelen, drukwerk, lederwaren, glas-, porselein- en aardewerk, textielproducten, met uitzondering van tapijten, matten en behangpapier, meubels, kledij, schoenen, hoofddeksels, knopen, spellen, speelgoederen; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages.	

33. De waren in klasse 32 zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Immers betreft het hier waren en diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn en die door andere ondernemingen worden aangeboden. Bieren zijn (alcoholische) dranken bestemd voor menselijke consumptie en (primaar) bedoeld om de dorst te lessen. Geen van de waren of diensten van opposant bevinden zich in deze sfeer of vertonen een voldoende duidelijke band met waren van verweerder om soortgelijk te worden geacht.

#### *Conclusie*

34. De waren en diensten van het ingeschreven ingeroepen recht, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de waren en diensten waarvoor in elke geval geen gebruik is aangetoond, zijn niet soortgelijk aan de waren van het bestreden teken. Aangezien de waren niet soortgelijk zijn, kunnen de gebruiksbewijzen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Het Bureau heeft de inhoudelijke beoordeling van deze bewijzen daarom achterwege gelaten.

#### **Vergelijking van de tekens**

35. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zijn de tekens identiek, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **B. Overige factoren**

36. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten zeer bekend zijn en dat de ingeroepen rechten daarnaast algemeen bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis VvP. Opposant betoogt vervolgens dat de beschermingsomvang van de ingeroepen rechten zich ook uitstrekt over niet soortgelijke waren en diensten (zie punt 12 en 13).

37. Voor zover opposant heeft bedoeld dat, op basis van de gestelde bekendheid van zijn merken, hij zich in deze oppositie eveneens baseert op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE, dan wel op het inbreukcriterium uit art. 2.20, eerste lid, sub

c BVIE, merkt het Bureau op dat het BVIE inderdaad de mogelijkheid biedt om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b. Indien opposant zich op een andere grond wenst te baseren, dient hij de gang naar de rechter te maken.

38. Voor zover opposant betoogt dat de beschermingsomvang van een algemeen bekend merk zich ook uitstrekt over niet soortgelijke waren en diensten, merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositieprocedure de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis VvP is beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis VvP, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositieprocedure voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Beneluxopposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (zie ook oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

39. Het Bureau heeft het verder niet nodig geacht de algemene bekendheid nader te onderzoeken, nu de waren en diensten die werden vergeleken niet soortgelijk zijn bevonden en voor de overige waren en diensten het gebruik niet is aangetoond, zodat van algemene bekendheid voor die waren ook geen sprake kan zijn.

### **C. Conclusie**

40. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop, na een eerste beschouwing, de gebruiksbewijzen hooguit betrekking hebben. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van deze gebruiksbewijzen, de gestelde bekendheid, noch aan een vergelijking van de tekens.

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

### **IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2010720 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1302503 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 25 augustus 2016

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn