



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012276
van 11 september 2018

Opposant: **Mirabello Carrara S.p.A.**
Via A. Einstein 9/11
20821 Meda MB
Italië

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Uniemerk 6914659**

MIRABELLO

tegen


Verweerder: **M.V.M., naamloze vennootschap**
Lieven Bauwensstraat 18
8200 Brugge
België

Gemachtigde: **BAP IP bvba - Brantsandpatents**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1335421**

Mirabel
SLABBINCK

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

1. Op 1 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 20, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1335421 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juli 2016.

2. Op 29 augustus 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op merkinschrijving 6914659 van het Uniemerkt MIRABELLO ingediend op 15 mei 2008 en ingeschreven op 5 december 2008 voor waren in de klassen 24, 25 en 27.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 augustus 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 20 december 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Volgens opposant zijn de waren van het ingeroepen recht deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van het bestreden teken.

10. Opposant stelt dat er op visueel vlak overeenstemming bestaat tussen de tekens, omdat beide merken de eerste zeven letters delen, in dezelfde volgorde. De visuele verschillen betreffen de toevoeging van de letters 'LO' aan het eind van het ingeroepen recht en het tweede woordelement, alsmede het sierschrift, in het bestreden teken. Volgens opposant speelt het woordelement 'Mirabel' echter een dominante rol op visueel vlak, aangezien dit het eerste deel van de tekens vormt en daarnaast ook een zelfstandige positie inneemt. Dit element is duidelijk

herkenbaar in het bestreden teken en vormt hiervan de helft, aldus opposant. Om die reden zijn de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmend.

11. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt opposant dat in beide tekens het element 'Mirabel' identiek wordt uitgesproken. Door de lengte en positie van dit element, alsmede door het onderscheidend vermogen, is opposant van mening dat de tekens in hun totaalindruk auditief overeenstemmend zijn.

12. Opposant stelt dat de tekens conceptueel naar eenzelfde gedachte kunnen verwijzen. Zowel de aanduidingen 'Mirabel' als 'Mirabello' kunnen volgens opposant verwijzen naar een soort pruim of een voornaam. Om die reden stelt opposant dat de tekens in hun totaalindruk begripsmatig overeenstemmend zijn.

13. Volgens opposant vormt de omstandigheid dat het bestreden teken quasi-uitsluitend bestaat uit het ingeroepen recht waaraan een wordelement is toegevoegd een aanwijzing dat er sprake is van overeenstemming tussen beide tekens. Daarnaast genieten beide merken een sterk onderscheidend vermogen van huis uit, aldus opposant.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijs van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze stukken slechts betrekking hebben op een deel van de waren van het ingeroepen recht.

17. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is volgens verweerder in het onderhavige geval hoger dan gemiddeld, aangezien het om luxe, op maat gemaakte, producten gaat.

18. Verweerder betoogt dat in het bestreden teken het wordelement SLABBINCK duidelijk het dominante en onderscheidende bestanddeel is in het licht van de centrale positie en grafische vormgeving. Daarnaast zullen de woorden 'Mirabel SLABBINCK' door het publiek worden opgevat als een voor- en familienaam van een persoon. Het is volgens verweerder standaard rechtspraak dat familienamen, in principe, een sterker onderscheidend karakter hebben dan voornamen. Daarnaast stelt verweerder dat indien een luxemerk bestaat uit de naam van een ontwerper, zoals in het onderhavige geval ook aan de orde is, er in de praktijk meer aandacht wordt gegeven aan de achternaam dan aan de voornaam.

19. Volgens verweerder is de visuele en auditieve gelijkenis beperkt. Weliswaar bevatten beide tekens de lettersequentie 'mirabel', echter dit vormt in het ingeroepen recht geen zelfstandig woord en kan dan ook niet los worden gezien of gehoord van de laatste letters -LO. Bovendien dient hierbij ook rekening te worden gehouden met het dominante wordelement SLABBINCK. Om die reden zijn de visuele en auditieve verschillen groter dan de gelijkenissen, aldus verweerder.

20. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het publiek het bestreden teken hoogstwaarschijnlijk zal herkennen als een voor- en familienaam. Verweerder betwijfelt of het Benelux publiek de onderhavige tekens zal associëren met een soort pruim, maar zelfs indien dit zo is dan zorgt dit voor een begripsmatig verschil met het bestreden teken. Volgens verweerder zijn de tekens begripsmatig derhalve verschillend.

21. Verweerder benadrukt nogmaals dat de achternaam SLABBINCK in casu dominant is en daarom de aandacht van het publiek zal trekken. Daarnaast betoogt verweerder dat een klein verschil in een voornaam voldoende is om verwarring omtrent de aangegeven persoon te voorkomen.

22. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

23. 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 van het Verdrag van Parijs.

24. 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."

25. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en de waren


26. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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).

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MIRABELLO	
	KI 20 Kussens; gevormde bekledingen van textiel voor meubelen.
KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	KI 24 Linnengoed, bedlinnen, badlinnen, keukenlinnen, tafellinnen, huislinnen; bekledingsmaterialen van textiel; weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 25 Kledingstukken, schoenen, hoofddeksels.	KI 25 Kledij, hoofddeksels, schoeisel.
KI 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.	

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van negen letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee wordelementen in twee soorten lettertypen. Het eerste wordelement 'Mirabel' is weergegeven in een sierlijk lettertype. Daaronder bevindt zich het tweede wordelement, 'SLABBINCK', weergegeven in hoofdletters en in een groot en strak lettertype.

31. Alhoewel een deel van het publiek in de Benelux in het ingeroepen recht wellicht de verwijzing naar een soort pruim herkent, is het Bureau, anders dan opposant (zie alinea 12), van oordeel dat het ingeroepen recht, in zijn geheel beschouwd, geen betekenis heeft voor het publiek in de Benelux. Om die reden is een begripsmatige vergelijking verder niet aan de orde.

32. De eerste zeven letters van het ingeroepen recht vormen het eerste wordelement van het bestreden teken dat bestaat uit 16 letters in totaal. Dit betreft de enige visuele en auditieve gelijkenis tussen beide tekens.

33. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arresten GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), valt echter onmiddellijk op dat het in het bestreden teken gaat om een voor- en achternaam. Zoals door het GEU is bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans aan de familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren naargelang het land van de Gemeenschap (zie GEU, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73). Het Bureau is van oordeel dat in de Benelux-landen het publiek doorgaans ook meer onderscheidend vermogen zal toekennen aan een achternaam (zie BBIE oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009, Rachel). Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en in het bijzonder met de vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben (zie HvJEU, arrest Barbara Becker, C-51/09, 24 juni 2010, ECLI:EU:C:2010:368). In dit kader overweegt het Bureau dat het publiek in het bestreden teken, als gevolg van de woordcombinatie, de aanduiding 'Mirabel' zal opvatten als voornaam, en niet als een soort pruim,

en het woordelement 'Slabbinck' zal herkennen als een (niet veel voorkomende) achternaam.¹ Reeds op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat 'SLABBINCK' het dominante element van het bestreden teken vormt.

34. Daarnaast zorgt de grafische vormgeving van de twee woordelementen in het bestreden teken ervoor dat het element 'Mirabel' een ondergeschikte positie inneemt in het geheel. Het betreft weliswaar het bovenste element, maar door het kleinere en minder duidelijke lettertype zal bij het bestreden teken de aandacht van het publiek eerst worden getrokken naar het element 'SLABBINCK'. Dit woord ontbreekt in het ingeroepen recht.

Conclusie

35. Ondanks het feit dat beide tekens beginnen met dezelfde zeven letters, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht en het bestreden teken in hun totaalindruk voldoende verschillen, zelfs als de waren identiek zouden zijn. Het Bureau is van mening dat de punten van visuele en auditieve overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de punten van verschil. Het publiek zal het bestreden teken niet opsplitsen in twee delen, maar het als een geheel waarnemen (zie in die zin ook GEU, Marcorossi, T-97/05, 12 juli 2006, ECLI:EU:T:2006:203), door de belangrijke plaats die de achternaam SLABBINCK inneemt en doordat dit direct wordt opgevat als de combinatie van een voor- en achternaam. Deze verschillen zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

A.2. Globale beoordeling

36. 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.

37. 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 het onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Bij de waren in kwestie kan het zowel om dure (exclusieve) als om goedkopere varianten gaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

38. Daarnaast beschikt het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Een versterkt onderscheidend vermogen op grond van bekendheid is door opposant niet gesteld.

39. In de kleding- en modesector is het bovendien gangbaar om gebruik te maken van voor- en/of achternamen. Om die reden is het Bureau van oordeel dat de consument niet per definitie zal denken dat alle houders van merken waarin op één of andere wijze de voornaam 'Mirabel' voorkomt, economisch verbonden zijn (zie ook GEU, Giorgio Beverly Hills, T-228/06, 10 december 2008, ECLI:EU:T:2008:558).

B. Conclusie

40. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden, zelfs al zouden de waren identiek zijn. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

¹ <https://familienaam.be/Slabbinck>

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2012276 wordt afgewezen.
42. Het Benelux depot met nummer 1335421 wordt ingeschreven.
43. De opposant is 1.030 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, 11 september 2018

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens