

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016417**  
**van 28 maart 2022**

**Opposant:** **LYLE & SCOTT LIMITED**  
3rd Floor Kent House Market Place 14-17  
W1W 8AJ London  
Groot-Brittannië

**Gemachtigde:** **Dennemeyer & Associates SA**  
rue des Bruyères 55  
1274 Howald  
Luxemburg

**Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 22616**



**Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 2638617**



**Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 11013943**



*tegen*

**Verweerder:** **Milan Rutjens h.o.d.n. Liberati Clothing**

Maria van Bourgondië straat 8

6137 HP Sittard

Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1418369**



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


1. Op 4 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het beeldmerk



voor waren in klasse 25. Deze aanvraag is onder nummer 1418369 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 juli 2020.

2. Op 30 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:




- Uniemerkt 22616 van het beeldmerk , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 16 oktober 1998 voor waren in de klassen 24, 25 en 28;



- Uniemerkt 2638617 van het beeldmerk , ingediend op 2 april 2002 en ingeschreven op 10 februari 2004 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;



- Uniemerkt 11013943 van het beeldmerk , ingediend op 4 juli 2012 en ingeschreven op 7 juli 2013 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 40 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 1 oktober 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 31 mei 2021.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Volgens opposant is de visuele overeenstemming tussen de merken in hun geheel beschouwd duidelijk en zijn de kleine verschillen in de details niet voldoende om de gelijkenissen teniet te doen. Ook begripsmatig stemmen de merken overeen, aangezien ze zullen worden opgevat als een vliegende adelaar. Een fonetische vergelijking is niet mogelijk, aldus opposant.

10. Volgens opposant is het duidelijk dat de waren van de ingeroepen merken alle waren van het betwiste merk omvatten en dus als identiek moeten worden beschouwd.

11. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau het betwiste merk te weigeren.

**B. Reactie verweerder**

12. Volgens verweerder vergt het geen academische kennis om het verschil tussen de afgebeelde adelaars te kunnen waarnemen. De merken van opposant geven een landende of rovende adelaar weer met de poten in de aanslag om een prooi te vangen. De adelaar in het betwiste merk vliegt op volle spanwijdte op grote hoogte met een 'rustige' vlieghouding. De poten van de adelaar vormen de letters LC, verwijzend naar Liberati Clothing, verweerders handelsnaam. Daarnaast bevat het betwiste merk enkel de contouren van een adelaar, terwijl de ingeroepen merken meer vormgeven aan de vleugels en de kop van de adelaars. Een wezenlijk verschil is volgens verweerder ten slotte de tegengestelde oriëntatie van de adelaars.

13. Verweerder concludeert dat de beeldmerken dusdanig verschillend zijn dat de claim van opposant neerkomt op het monopolie op de afbeelding van een natuurgetrouwe adelaar, in welke vorm of houding dan ook. Verweerder meent dat opposant daarmee spreekwoordelijk een te grote broek heeft aangetrokken.

14. Verweerder wijst nog op de grote symboliek van de arend of adelaar, in vele culturen de koning onder de vogels, die in verband wordt gebracht met de zon, met de bron van het leven, de opgang naar de hemel, verlossing uit slavernij, trots, meditatie, gezag, macht en kracht. In verschillende culturen komt hij voor in gevecht met de slang, waarbij deze laatste de lagere, aardse, slechte machten voorstelt en de adelaar de hogere, hemelse, goede machten. Door deze grote symbolische waarde ligt het voor de hand dat de adelaar in meerdere merken voorkomt, aldus verweerder.

15. Dat opposant van mening is dat beide partijen dezelfde soort kleding op de markt brengen, is een niet te weerleggen gegeven. Dit betreft namelijk de gehele kledingwereld, aldus verweerder.

16. Verweerder concludeert dat de beeldmerken te verschillend zijn om verwisseld te kunnen worden. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

17. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

18. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk"*.

19. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 merken en van de waren**




20. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, Sabal, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

21. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabal en Lloyd, beide reeds aangehaald).

22. 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).

23. Zonder de grondslag van de oppositie formeel te beperken, betreft opposant alleen de waren in klasse 25 in de vergelijking. In casu is ook het Bureau van oordeel dat daarmee kan worden volstaan, waarbij de lijst van het derde ingeroepen merk is ingekort. De te vergelijken merken en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	<p>Klasse 25 Kleding; Gebreide kleding; Joggingpakken [kleding]; Casual kleding; Handschoenen [kleding]; Leren kleding; Wollen kleding; Ondergoed [kleding]; Baby kleding; Jersey [kleding]; Handwarmers [kleding]; Coltruien [kleding]; Pochetten [kleding]; Kragen [kleding]; Manchetten [kleding]; Schorten [kleding]; Geborduurde kleding; Bont [kledingstukken]; Gebreide kledingstukken; Kleding voor sport; Kleding voor sportdoeleinden; Driedelige kostuums [kleding]; Combinaties van korte broeken [kleding]; Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; Kleding voor heren, dames en kinderen; Kaki broeken [kleding]; Riemen [kleding]; Sokken; Petten; Jassen.</p>

24. De ingeroepen merken zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit de afbeelding van een adelaar in volle vlucht. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een adelaar met gespreide vleugels. De poten van het dier vormen de letters LC, naar verweerder toelicht staande voor zijn handelsnaam Liberati Clothing.

25. Verweerder omschrijft een aantal opmerkelijke verschillenpunten tussen de afgebeelde adelaars (zie punt 12). De ingeroepen merken beelden een adelaar uit in volle actie, als ware hij in duikvlucht, met slaande vleugels, uitgestrekte klauwen en halfgeopende snavel, klaar om zich op een prooi te storten. Het betwiste merk daarentegen beeldt een adelaar uit in glijvlucht, met wijd gespannen vleugels als drijft hij op de thermiek. De bek, de veren en de poten van deze adelaar zijn zeer gestileerd weergegeven en het geheel lijkt wel op een "gebreide" vogel. Ten slotte storten de adelaars in de ingeroepen merken zich naar links en naar beneden, terwijl de adelaar van het betwiste merk naar rechtsboven vliegt (of zweeft).

26. Volgens opposant is de visuele overeenstemming tussen de merken in hun geheel beschouwd duidelijk (zie punt 9). In dit verband zij echter opgemerkt dat de grafische voorstelling van een adelaar in de vlucht een aan de natuur ontleend motief betreft die een voor deze dieren typische houding weergeeft:

in duikvlucht zich stortend op een prooi, dan wel hoog in de lucht, wijds cirkelend op de thermiek. In die zin zijn, anders dan opposant stelt, de verschillen in de details wel van belang.

27. Door het uitgebeelde thema stemmen de merken volgens opposant ook begripsmatig overeen, aangezien ze zullen worden opgevat als een vliegende adelaar (eveneens punt 9). Echter, daarmee miskent opposant dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren (HvJEU, Sabel, reeds aangehaald).

#### *Conclusie*

28. De merken hebben een overeenstemmende begripsinhoud namelijk de afbeelding van een adelaar. Echter, de gestileerde weergave is verschillend, zodat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarmee staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de merken niet overeenstemmen, ook niet nu zij beide bestemd zijn voor – kort gezegd – kleding (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

30. De oppositie met nummer 2016417 wordt afgewezen.

31. Benelux aanvraag 1418369 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

32. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 maart 2022

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams