

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM  
BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2013761  
van 11 januari 2019**

**Opposant:** **A-STRATEGY, naamloze vennootschap**  
Atomiumlaan 1, P.B. 8  
1020 Brussel  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 799071**  

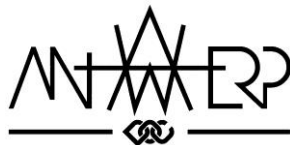

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 16580433**  


*tegen*

**Verweerder:** **Shanti Productions bvba**  
Jezusstraat 10  
2000 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **J57 Advocaten**  
Justitiestraat 57  
2018 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1362815**



## I. FEITEN EN PROCEDURE



### A. Feiten

1. Op 18 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 25, 26 en 35. Dit depot is onder nummer 1362815 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2017.

2. Op 21 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 799071 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 15 maart 2006 en ingeschreven op 7 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;
- Uniemerken 16580433 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 10 april 2017 en ingeschreven op 25 september 2017 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 25 en 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 van de ingeroepen rechten.

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 22 december 2017. 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 19 juni 2018.

## 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. Opposant licht toe dat zijn ingeroepen rechten een woordspeling zijn op Antwerp. Om de merken voldoende onderscheidend vermogen te geven, werd ervoor gekozen om de letter E weg te laten.

10. Volgens opposant is het betwiste teken eveneens gebaseerd op Antwerp. Hij vindt de tekens fonetisch en begripsmatig dan ook identiek en visueel ziet hij bepaalde gelijkenissen.

11. Nu daarenboven de betrokken waren en diensten identiek zijn, is er volgens opposant ongetwijfeld sprake van gevaar voor verwarring.

12. Op die gronden verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

#### **B. Reactie verweerder**

13. Verweerder stelt vast dat zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken verwijzen naar een geografische aanduiding, namelijk de Belgische stad Antwerpen. Om als merk te kunnen worden ingeschreven, dienden ze dus voldoende onderscheidende elementen te bevatten. Verweerder acht het in casu duidelijk dat de onderscheidende elementen van de ingeroepen rechten zich bevinden in het weglaten van de letter E en het omcirkelen van de letter A.

14. De onderscheidende elementen van het betwiste teken zijn volgens verweerder fundamenteel verschillend: met name werd gewerkt rond de in elkaar geweven letters A en W, wordt de E zeer duidelijk behouden en is het geheel nadrukkelijk onderlijnd.

15. Dat er sprake is van enige auditieve en begripsmatige overeenstemming kan niet redelijkerwijze worden ontkend, nu de tekens verwijzen naar de geografische benaming Antwerpen (in het Engels *Antwerp*). Verweerder meent evenwel dat een geografische benaming in een merk geen onderscheidend karakter heeft. Dit acht hij duidelijk ook het geval voor de lettercombinatie ANTWRP, aangezien het in aanmerking komend publiek daarbij eerder aan de stad Antwerpen zal denken dan aan een specifiek kledingmerk. Bovendien zijn er tal van merken die de naam Antwerp dan wel Antwerpen bevatten, aldus nog verweerder.

16. Visueel ziet verweerder als enige punt van overeenstemming de aanwezigheid van een aantal dezelfde letters. Echter zijn er zeer uitdrukkelijke verschillen aan te wijzen qua schrijfstijl, lettertype, het aantal gebruikte letters en de omkadering.

17. Ook de dominerende bestanddelen zijn volgens verweerder verschillend: bij de ingeroepen rechten ligt de nadruk op de omcirkelde letter A aan het begin van de merken, bij het betwiste teken zijn dit de verweven letters A en W in het midden van het teken. Visueel acht verweerder de tekens dan ook niet overeenstemmend.

18. Volgens verweerder is de totaalindruk van de tekens verschillend, maar zelfs al zou dat niet zo zijn, dan is er nog geen gevaar voor verwarring. Immers, het feitelijk gebruik van de tekens en de stijl van de kleding zijn geheel verschillend.

19. Tot slot wijst verweerder erop dat de ingeroepen rechten een zwak onderscheidend vermogen hebben en dus slechts een geringe beschermingsomvang genieten.

20. Gelet op het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



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

24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld (hieronder zal er in het enkelvoud naar worden verwezen). De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

28. Het ingeroepen recht is een lettercombinatie van zes letters, waarvan de eerste is omcirkeld. De letters zijn uitgevoerd in een lettertype dat het midden houdt tussen *Elephant* en *Times new Roman*, met afwisselend dunne en zware benen en nadrukkelijk aanwezige schreven. Het is een in de taalkunde bekend fenomeen dat bij weglating van sommige (redundante) letters een woord toch nog zal worden herkend.<sup>1</sup> De duidelijke verwijzing van het merk naar Antwerp zal dan ook worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Antwerp is niet alleen de Engelse naam van de Belgische stad (en provincie) Antwerpen, maar ook een aldaar gebruikelijke afkorting ervan en de naam van meerdere Antwerpse sportploegen.<sup>2</sup>

29. Het betwiste teken is aanzienlijk complexer en bestaat uitsluitend uit dunne, onversierde lijnen. Met enige fantasie ontwaart men er eveneens de benaming Antwerp in, maar in het midden staat ook de letter A, groter dan alle andere letters, terwijl de door verweerder gesuggereerde letter E erg gestileerd is en verbonden met de erop volgende letter R. Men zou het teken dus ook kunnen lezen als Antwarp of als Antwaerp, de verkorte vorm van de stad en provincie in het Antwerps dialect.<sup>3</sup> Onder het lijnen- en letterspel bevinden zich nog twee dunne horizontale lijnen en daartussen drie schakels van een ketting, die men ook zou kunnen lezen als de lettercombinatie DOC.

30. De visuele verschillen tussen de tekens zijn frappant: statige, klassieke en zwaar uitgevoerde letters bij het ingeroepen recht, eigenlijk geen volledige letters bij het betwiste teken, maar eerder een luchtig (ludiek) lijnenspel dat slechts een suggestie geeft van sterk gestileerde letters. Bij het ingeroepen recht staan alle letters op dezelfde hoogte, zoals te doen gebruikelijk bij een gewoon woord, bij het betwiste teken daarentegen lijken sommige lijnen wel te dansen. De cirkel in het ingeroepen recht ontbreekt in het betwiste teken en ten slotte bevat dit teken naast het meermaals genoemde lijnenspel nog enkele figuratieve aspecten.

31. Indien en voorzover het betwiste teken zou worden opgevat (en uitgesproken) als Antwerp valt, met verweerder (zie punt 15) niet te ontkennen dat er begripsmatige en auditieve overeenkomsten vallen aan te wijzen. Deze overeenkomsten schuilen (dan) echter uitsluitend in de verwijzing van de tekens naar een bekende geografische aanduiding en het Bureau is van oordeel (eveneens met verweerder) dat daarin niet het meest onderscheidende aspect van de tekens is gelegen. Daarom dient de visuele vergelijking van de tekens doorslaggevend te zijn.

<sup>1</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Redundantie\\_\(taalkunde\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Redundantie_(taalkunde)).

<sup>2</sup> <https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerp>.

<sup>3</sup> <https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Antwaarp>.

32. Om nog een andere reden speelt het visuele aspect een belangrijke rol. Bestudering van de waren- en dienstenlijsten (verderop weergegeven) leert namelijk dat beide tekens zijn ingeschreven voor kleding en kledingproducten. Dat het visuele aspect bij deze waren een grote rol speelt, is inherent aan de wijze waarop deze te koop worden aangeboden. De consument zal in een winkel rondlopen, zijn keuze bepalen en de producten zelf uit het rek of van de schappen nemen om te bekijken, het aangebrachte merk te zien en eventueel te passen. Hij zal dus in hoofdzaak afgaan op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk. Een visuele overeenstemming tussen de tekens heeft dan in de regel een groter gewicht (zie ook GEU, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCOLLECTION; T-117/03 t/m 119/03, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:293).

#### Conclusie

33. Aangezien de tekens en het merk begripsmatig en auditief (mogelijk) zeer verwijzend zijn naar een geografische aanduiding, is het Bureau van oordeel dat deze aspecten een kleinere rol moeten spelen bij het beoordelen van de overeenstemming van de tekens. Bovendien blijkt ook uit de betrokken waren en diensten dat het visuele aspect een overwegende rol speelt. Aangezien de tekens visueel niet overeenstemmen, wordt de (mogelijke) overeenstemming op begripsmatig en auditief vlak gecompenseerd, waardoor de conclusie luidt dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zodat er geen sprake is van (gevaar voor) verwarring, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn.

#### Vergelijking van de waren en diensten

34. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

35. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>Benelux inschrijving 799071</b></p> <p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.</p> <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p> <p>Klasse 35 Reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; merchandising; public relations; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in de klassen 18 en 25 genoemde waren, detailhandelsdiensten ten behoeve van de in de klassen 18 en 25 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen.</p>	<p>Klasse 25 Kleding; Kledingstukken; Coltruien [kleding]; Baby kleding; Topjes [kleding]; Ceintuurs [kleding]; Riemen [kleding]; Pochetten [kleding]; Schorten [kleding]; Mijters [kleding]; Gebreide kleding; Moffen [kleding]; Livreien [kleding]; Hoofddoeken [kleding]; Beenkappen [kleding]; Kragen [kleding]; Casual kleding; Babyuitzet [kleding]; Ondergoed [kleding]; Slipovers [kleding]; Skipakken (kleding); Weerbestendige kleding; Oliejassen [kleding]; Onderrokken [kleding]; Leren kleding; Monnikskappen [kleding]; Waterdichte kleding; Waterbestendige kleding; Jersey [kleding]; Geldriemen [kleding]; Hoofdbanden [kleding]; Oorbeschermers (kleding); Speelpakjes [kleding]; Kleppen [kleding]; Joggingpakken [kleding]; Handwarmers [kleding]; Handschoenen [kleding]; Wanten [kleding]; Linnen kleding; Winddichte kleding; Wollen kleding; Formele kleding; Kniewarmers [kleding]; Foulards [kledingstuk]; Gebreide kledingstukken; Feesthoedjes [kledingstukken]; Kledingstukken voor fietsers; Kledingstukken voor wielrijders; Kledingstukken voor kinderen; Kleding voor sportdoeleinden; Kleding voor sport; Baby-uitzet [kleding]; Kleding voor kinderen; Kleding voor babies; Kleding voor fietsers; Stoffen riemen [kleding]; Kleding van pluche; Bandeau's [kleding]; Kleding van kasjmier; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Lederen riemen (kledingstukken); Lederen ceintuurs [kledingstukken]; Kledingstukken</p>

	<p>voor jongens; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van imitatieleder; Kledingstukken voor vissers; Zakken van kledingstukken; Kledingstukken voor atleten; Kledingstukken voor sportdoeleinden; Kledingstukken van papier; Kleding voor baby's; Ceintuurs van leder (kleding); Hoeden van papier [kleding]; Oorkleppen of -warmers [kleding]; Kleding voor oosterse vechtsporten; Kleding voor het kunstschaatsen; Halsbanden [delen van kleding]; Kledingstukken voor gebruik in het theater; Eendelige kledingstukken voor zuigelingen en peuters; Hoofddeksels; Mutsen [hoofddeksels]; Zonnekleppen [hoofddeksels]; Petten (hoofddeksels); Zonnenkleppen [hoofddeksels]; Thermo hoofddeksels; Legerschuitjes [hoofddeksels]; Hoofddeksels van leder; Petten en hoofddeksels; Hoofddeksels, waaronder petjes; Hoofddeksels, petten en mutsen; Hoofddeksels voor kinderen; Hoofddeksels gebruikt tijdens het slapen KI 26 Borduurwerk voor kledingstukken; Goudborduurwerk voor kleding; Zilverborduurwerk voor kleding; Lapjes voor kleding; Koorden voor kleding; Baleinen voor kleding; Boordseel voor kledingstukken; Gespen voor kledingstukken; Lussen voor kledingstukken; Drukknopen voor kledingstukken; Pailletten voor kledingstukken; Lovertjes [versiersels voor kleding]; Drukhaken [sluitingen] voor kleding; Naamlabels van textiel voor identificatie van kleding; Biezen (boordseel) voor het zomen van kleding KI 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van hoofddeksels; Groothandelsdiensten op het gebied van hoofddeksels</p>
<p><b>Uniemerk 16580433</b></p> <p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen te weten tassen en riemen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; zweepen en zadelmakerswaren.</p> <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; casual kleding; t-shirts; sweaters; truien; hoodies; hemden; broeken; shorts; polo's; sjaals.</p> <p>Klasse 35 Reclame; verspreiding van reclame-artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; merchandising; public relations; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in kleding, schoenen, hoofddeksels, tassen en andere kledingaccessoires, detailhandelsdiensten ten behoeve van de inkleding, schoenen, hoofddeksels, tassen en andere kledingaccessoires, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in kleding, schoenen, hoofddeksels, tassen en andere kledingaccessoires; detailhandelsdiensten ten behoeve van kleding, schoenen, hoofddeksels, tassen en andere kledingaccessoires, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen.</p>	

**B. Conclusie**

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer overgegaan tot een vergelijking van de waren en diensten (zie in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

**IV. BESLUIT**

37. De oppositie met nummer 2013761 wordt afgewezen.

38. Het Benelux depot met nummer 1362815 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

39. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 januari 2019

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Erica Hartinger