

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012649

van 26 november 2018

Opposant: **ITALSERVICES (S.p.A.)**

Via Marconi 37/39
35010 San Pietro in Gù
Italië

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**

Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 796767**



tegen

Verweerder: **All Active Trading B.V.**

Randweg-Zuid 15
6021 PT Budel
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**

Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1340783**



cycwear

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 oktober 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde


woord-/beeldmerk voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1340783 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2016.

2. Op 26 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 796767, met aanduiding van de


Benelux, van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 18 november 2002 en ingeschreven voor waren in klasse 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht. Opposant maakt nog kopie over van de licentieovereenkomst tussen hemzelf en de houder van het ingeroepen merk op grond waarvan door opposant hier oppositie is ingesteld.

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 29 december 2016. 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"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 21 februari 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 stelt dat alle waren van verweerder kledingstukken zijn en zodoende begrepen zitten in de waren van opposant. Deze waren zijn dan ook identiek.

10. De beeldelementen van beide tekens zullen volgens opposant opgevat worden als opsmuk zodat de tekens kunnen aanzien worden als gestileerde woorden. Het woord WEAR onderscheidt zich duidelijk van het woord CYCLE dat een zelfstandig onderscheidende plaats behoudt, aldus opposant. Doordat de aandacht van de consument in hoofdzaak uitgaat naar het eerste deel van het merk en minder naar het tweede deel komt de focus voornamelijk te liggen op het element dat de tekens gemeen hebben, met name CYCLE. De verschillende lettertypes en het cirkelvormige beeldelement in het bestreden teken zijn onvoldoende om de aandacht van de consument af te leiden van de gelijkenissen tussen de tekens. Opposant is overigens van mening dat dit cirkelvormige beeldelement niet zal doorwerken in de totaalindruk nu het simpelweg een wiel voorstelt en dus beschrijvend is in relatie tot kledij voor wielersport. Hij besluit dat de verschillen tussen de tekens niet opwegen tegen de gelijkenissen en dat de tekens zowel visueel en auditief overeenstemmen. Ook begripsmatig stemmen de tekens overeen nu het woord CYCLE een duidelijke betekenis heeft die in beide tekens identiek is.

11. De betrokken waren zijn kledingstukken voor de wielersport. Opposant vindt dat zij gericht zijn op het algemene publiek nu de wielersport in de Benelux wijdverspreid is. Er is dus sprake van een gemiddeld aandachtsniveau.

12. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er verwarring kan ontstaan over de herkomst van de waren. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

13. Verweerder stelt vooreerst dat de betrokken tekens beeldmerken zijn en dat het element CYCLE een woord is met een duidelijke vaste betekenis voor het relevante publiek, namelijk 'fiets'. De visuele bestanddelen zijn in casu het meest dominant.

14. Visueel gezien verschillen de beeldelementen aanzienlijk zodat er geen overeenstemming is tussen de tekens op dit vlak. Dit verschil wordt nog versterkt door het verschil in lengte tussen de tekens, de andere lettertypes, de opmaak van de letters alsook de cirkel in een rode kleur.

15. Auditief is het bestreden teken langer wat de uitspraak ook langer maakt. Hierdoor zijn de tekens niet verwarringwekkend gelijkend.

16. Begripsmatig bestaan beide tekens uit het woord CYCLE dat 'fiets' betekent. Het bestreden teken refereert aan 'fietskleding'. Het woord CYCLE in het oudere merk verwijst dan weer naar 'cyclus' in combinatie met luxekleding, een zichzelf herhalend proces. Kortom, beide tekens hebben een andere betekenis en zijn begripsmatig verschillend.

17. Wat de vergelijking van de waren betreft, geeft verweerder aan dat de waren waarvoor het bestreden teken gedeponeerd is in klasse 25 heel specifiek zien op sportkleding en meer specifiek op fietskleding. Dit zijn heel andere producten dan luxe dames- of herenkleding waar het oudere merk in de praktijk vooral op ziet. De aard, bestemming en het complementaire karakter van de waren zijn daarom zeer verschillend.

18. Het in aanmerking komend publiek voor de betrokken waren verschilt volgens verweerder. Het relevante publiek van het bestreden teken begeeft zich expliciet in de wielersportwereld, terwijl het relevante publiek van het ingeschreven merk zich in luxekleding interesseert. Het aandachtsniveau van beide soorten publiek varieert naar het oordeel van verweerder. In de professionele wereld, zoals bijvoorbeeld in de wielersportwereld, is sprake van een hoog aandachtsniveau, in ieder geval hoger dan dat van het publiek dat zich normaal op kleding oriënteert.

19. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Vooral rekening houdend met de grote visuele verschillen in de dominante beeldelementen. Daarbij komt dat de waren van opposant en verweerder verschillen. Daarom kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, de aanvraag van het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

20. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

21. 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."

22. 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 waren

23. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

25. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 25 Clothing, footwear, headgear. <i>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.</i>	KI 25 Atletiekkleding; Armwarmers [kledingstukken]; Beenwarmers; Bovenstukjes voor het wielrijden; Fietsbroek; Fietsbroeken; Fietskleding.
<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is niet het Nederlands. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	

26. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren *Kleding* van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren die in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren van opposant betreffen kleding in algemene zin. Daaronder valt ook kleding bedoeld voor specifieke doeleinden zoals wielerkleding. De waren van verweerder en opposant zijn dus identiek.

Conclusie

27. De waren van verweerder zijn identiek aan deze van opposant

Vergelijking van de tekens



28. 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).

29. 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.

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat doet denken aan vijf linten of stroken waaruit letters gevouwen zijn die samen het woord CYCLE vormen. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van negen letters, CYCLEWEAR. De laatste vier letters van dit woord zijn in vet weergegeven. Boven het woord staat een abstracte afbeelding van een cirkel samengesteld uit een rood en een zwart deel.

33. De tekens stemmen overeen in zoverre ze beide het identieke element CYCLE bevatten. Ze verschillen door de toevoeging van figuratieve elementen en de toevoeging van het wordelement WEAR aan het einde van het bestreden teken.

34. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

36. Het ingeroepen recht zal uitgesproken worden als CY-CLE en het bestreden teken als CY-CLE-WEAR. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De twee eerste lettergrepen van merk en teken zijn identiek, de derde is verschillend.

37. Auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

38. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

39. Het Engelse woord 'cycle' in het ingeroepen recht zal het relevante publiek opvatten ofwel als een substantief (dat hetzij 'fiets', hetzij 'cyclus' betekent) ofwel als een werkwoord (dat 'fietsen' betekent). In relatie tot de waren in klasse 25 kan het publiek in het merk een aanduiding zien van de bestemming van de betrokken waren, namelijk dat deze bestemd zijn voor de fiets/om in te fietsen. Door het beschrijvende karakter van het woord zal de aandacht van de consument eerder uitgaan naar het beeldelement van het merk dan het woord.

40. Het wordelement van het bestreden teken bestaat uit één woord CYCLEWEAR. Het betreft een samenvoeging van twee beschrijvende Engelse woorden CYCLE en WEAR die behoren tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek. Deze samenvoeging van twee elementen wordt ook visueel duidelijk nu het element CYCLE weergegeven is in een gewoon lettertype en het element WEAR in vet. Het Bureau stelt vast dat het publiek het element CYCLE in deze combinatie zal begrijpen als 'fiets' en het element WEAR als een verwijzing naar 'kleding' en meer specifiek 'kleding die geschikt is voor een bepaalde tijd of gelegenheid', in dit geval fietsen. Men kan het woord CYCLEWEAR dus in zijn geheel begrijpen als een aanduiding dat de betrokken waren betrekking hebben op fietskleding. Gezien het beschrijvende karakter van het wordelement zal het publiek dit niet als het dominante element van het teken zien.

41. In zoverre het betrokken publiek in beide tekens een verwijzing kan zien naar fiets/fietsen stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Conclusie

42. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

A.2 Globale beoordeling

43. 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.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

45. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

46. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het woord CYCLE beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus op zich geen onderscheidend vermogen. De consument zal bijgevolg het beeldelement van het merk, met name het bijzondere lettertype, beschouwen als het onderscheidende element van het merk.

47. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is de draagwijdte van het niet-onderscheidende element CYCLE voor wat betreft het ingeroepen recht en het element CYCLEWEAR voor wat betreft het bestreden beperkt aangezien deze elementen kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren. De aandacht van het publiek zal dan ook niet uitgaan naar de beschrijvende woordelementen maar wel naar de dominante, onderscheidende beeldelementen in de betrokken tekens, hetzij het bijzondere lettertype in het ingeroepen recht, hetzij de abstracte cirkelvorm in het bestreden teken. Merk en teken hebben enkel de beschrijvende aanduiding CYCLE gemeen. Ze verschillen verder door de toevoeging in merk en teken van dominante beeldelementen.

48. De overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht heeft dus uitsluitend betrekking op een beschrijvend en niet onderscheidend element. Deze enkele overeenkomst is te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Conclusie

49. Gevaar voor verwarring veronderstelt tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137). Nu de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar en dit ondanks de identiteit tussen de waren van verweerder en opposant.

B. Overige factoren

50. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2010:152; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2012649 wordt afgewezen.

53. Benelux depot 1340783 wordt ingeschreven.

54. 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, 26 november 2018

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Behandelaar: Paul Vink