



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2012028

van 5 maart 2019

Opposant: **Enrico Mandelli S.p.A.**

Via Mascagni 2
23807 Merate (LC)
Italië

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**

Postbus 18558
2502 EN Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerik 12607917**



MANDELLI

tegen

Verweerder: **Minghold B.V.**

Tramstraat 10
5611 CP Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 L Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1329379**

MANDALA

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

1. Op 24 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MANDALA voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 25, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1329379 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2016.

2. Op 26 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerken 6009021 van het woordmerk MANDELLI TAYLOR'S ingediend op 8 juni 2007 en ingeschreven op 8 mei 2008 voor waren in klasse 25;
- Uniemerken 6008478 van het woordmerk MANDELLI SLIM ingediend op 8 juni 2007 en ingeschreven op 8 mei 2008 voor waren in klasse 25;
- Uniemerken 12607917 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



MANDELLI

ingediend op 18 februari 2014 en ingeschreven op 8 september 2015 voor waren in klasse 25.

3. Op het ogenblik van de beoordeling ten gronde van dit dossier zijn de twee ingeroepen woordmerken ondertussen vervallen. Deze rechten, alsook de met betrekking tot deze rechten ingediende gebruiksbewijzen zullen hier dan ook buiten beschouwing worden gelaten voor de verdere analyse van dit dossier. Deze oppositie zal bijgevolg behandeld worden op basis van het overgebleven niet gebruiksplichtige gecombineerde woord-/beeldmerk. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van dit overgebleven ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 18, 25 en een deel van de diensten in klasse 35 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 27 mei 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 ambtshalve opgeschort aangezien het bestreden teken voorwerp was van een weigering op absolute gronden. Deze voorlopige weigering werd later door het Bureau herzien waarop de ambtshalve opschorting werd beëindigd. Vervolgens werd de procedure nog eens opgeschort op verzoek van partijen. De administratieve fase is afgerond op 13 april 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 de ingeroepen rechten en het bestreden teken in hoge mate visueel overeenstemmen. MANDELLI is het dominante element in de ingeroepen rechten. De toevoegingen TAYLOR'S (kleermakers, aldus opposant) en SLIM (een verwijzing naar de pasvorm) zijn louter beschrijvend. De eerste vier letters van merk en teken zijn identiek. Beide woorden zijn verder ook bijna even lang, respectievelijk acht en zeven letters. Het beeldelement in het ingeroepen recht is veel kleiner weergegeven dan het woord. De nadruk ligt dan ook duidelijk op het woord in plaats van het beeld.

10. Auditief bestaan zowel de merken als het teken uit drie lettergrepen. De eerste lettergreep is volledig identiek, de tweede en derde lettergreep beginnen met een identieke medeklinker. De tekens stemmen dus in hoge mate overeen volgens opposant.

11. De ingeroepen merken verwijzen naar de achternaam van de oprichter van het modemerken. Opposant legt uit dat er begripsmatig geen overeenstemming is. De betekenis van MANDALA zal immers bij het publiek niet bekend zijn. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet relevant.

12. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten heeft opposant eerst de diensten in klasse 35 van verweerder, waartegen de oppositie zich richt, nog verder beperkt. Verder stelt hij dat de waren en diensten deels identiek, deels soortgelijk zijn.

13. Op grond van het voorgaande vindt opposant dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren in de klassen 18 en 25 en een deel van de diensten in klasse 35.

14. Opposant diende op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik in voor het eerste en tweede ingeroepen recht (zie ook punten 3 en 15).

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder geeft vooreerst aan dat de twee ingeroepen woordmerken ondertussen vervallen zijn en daarom buiten beschouwing gelaten moeten worden. De voor deze merken ingediende gebruiksbewijzen zijn bijgevolg ook niet meer relevant. Desondanks merkt verweerder ten overvloede op dat de ingediende stukken onvoldoende zijn om gebruik van de beide betrokken merken in de relevante periode aan te tonen.

16. De oppositie is dus uitsluitend gebaseerd op het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat de waren in klasse 18 van het bestreden teken niet identiek, noch overeenstemmend, noch complementair zijn aan de waren waarvoor het merk van opposant ingeschreven is. De waren in klasse 25 van verweerder zijn identiek aan de waren in klasse 25 van opposant. Nu de betreffende waren van verweerder echter steeds gelinkt zijn aan het muzikale en culturele evenement dat verweerder organiseert onder de naam MANDALA zal het publiek de waren enkel met het event associëren. Voorts zijn de diensten in klasse 35 waartegen de oppositie is gericht evenmin identiek, noch overeenstemmend, noch complementair aan de waren waarvoor het merk van opposant ingeschreven is. Verweerder besluit dat de waren en diensten deels identiek en deels verschillend zijn. Vanwege de verschillen tussen de merken zal evenwel ook voor de identieke waren geen verwarring optreden, aldus verweerder.

17. Wat de vergelijking van de tekens betreft, meent verweerder dat het beeldelement van het familiewapen in het ingeroepen recht de aandacht trekt, mede door de positionering ervan. Het heeft dus in zijn geheel een opvallende en klassieke uitstraling. Het bestreden teken is een woordmerk. Verweerder vindt dat de tekens visueel sterk van elkaar verschillen.

18. Auditief bevatten beide tekens een overeenstemmend aantal letters. Bij de vergelijking speelt volgens verweerder ook een rol op welke lettergreep de nadruk wordt gelegd. Het deel waarop de nadruk ligt is verschillend, bovendien hebben de woordelementen van beide tekens een ander ritme en manier van uitspraak. Auditief stemmen de tekens dan ook niet overeen.

19. Het woordelement in het ingeroepen recht verwijst naar een Italiaanse familienaam. Door het gebruik van een heraldisch wapen (familiewapen) wordt de indruk dat het om een familienaam gaat nog versterkt. Het bestreden teken daarentegen verwijst naar een begrip dat afkomstig is uit het Sanskriet. Het staat voor een plan, kaart of geometrisch patroon dat metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt. De begripsmatige betekenis van beide tekens verschilt volledig volgens verweerder.

20. Hoewel er volgens verweerder geen sprake is van visuele of auditieve overeenstemming zorgt het duidelijke verschil in begripsmatig opzicht er voor dat enige overeenstemming op visueel of auditief vlak volledig geneutraliseerd wordt. De tekens stemmen in hun totaalindruk dan ook niet overeen.

21. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek is in principe normaal, aldus verweerder. Hij herinnert er ook nog aan dat de waren van opposant luxegoederen betreffen. Het publiek dat op zoek is naar deze waren zal extra opletten en ten aanzien van de waren van opposant een hoger aandachtsniveau hebben. Bovendien zullen de waren en diensten onder het bestreden teken geassocieerd worden met het muzikale en culturele event van verweerder.

22. Gelet op het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven 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, 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.

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

Vergelijking van de waren en diensten

26. 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).

27. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten 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.

28. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; (hand)tassen; rugzakken; portemonnees; portefeuilles; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; lederen riemen voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 25 Kleding; Badpakken; Ceintuurs; Dassen; Hoofddoeken; Handschoenen [kleding]; Kousen; Sjaals; Sjerpen; Schoeisel; Hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder sportkleding, -schoeisel en -hoofddeksels, onderkleding, lingerie, sokken en badkleding; riemen (ceintuurs).
	KI 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten van leder en kunstleder, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, (hand)tassen, rugzakken, portemonnees, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, lederen riemen, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder sportkleding, -schoeisel en – hoofddeksels, onderkleding, lingerie, sokken en badkleding, riemen (ceintuurs), alsmede van merchandisingproducten en promotionele producten, al dan niet op evenementen.

Klasse 18

29. De waren "*leder en kunstleder*" van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. De waren van verweerder zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit dat deze waren gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van lederen (of kunstlederen) producten van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie BBIE, oppositiebeslissing, Girl's secret, 2000854, 22 april 2008).

30. De waren "*dierenhuiden*" van verweerder zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren "*kleding*" in klasse 25 van opposant. Er bestaan immers bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals stola's, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument met zijn kleding wil uitstralen (zie in die zin o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

31. Met betrekking tot de waren "*(hand)tassen; rugzakken; portemonnees; portefeuilles*" zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, arrest Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:72). Waren als kleding, schoeisel, hoofddeksels van opposant of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde waren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals van tassen, rugzakken, portemonnees en portefeuilles van klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, Piranam, T-443/05, 11 juli 2007, ECLI:EU:T:2007:219). Deze waren dienen derhalve als soortgelijk te worden beschouwd.

32. De waren "*reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren*" van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. De waren van verweerder worden via andere distributiekanaalen op de markt gebracht dan de waren van opposant. Dat deze waren van klasse 18 en de waren in bijvoorbeeld klasse 25 in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en GEU, Piranam, reeds aangehaald).

33. De waren "*lederen riemen voor zover niet begrepen in andere klassen*" van verweerder zijn soortgelijk aan de waren "*ceintuurs*" van opposant. De waren van opposant en deze van verweerder kennen misschien een verschillend gebruik maar in essentie hebben zij dezelfde aard en functie en kunnen zij worden vervaardigd door dezelfde fabrikanten en te koop worden aangeboden in dezelfde verkooppunten.

Klasse 25

34. De waren "*riemen (ceintuurs)*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*ceintuurs*" van opposant.

35. De waren "*kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder sportkleding, -schoeisel en -hoofddeksels, onderkleding, lingerie, sokken en badkleding*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*kleding; schoeisel; hoofddeksels*" van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren van opposant betreffen kleding, schoeisel en hoofddeksels in algemene zin. Daaronder vallen ook de specifieke kledingstukken en schoeisel van verweerder. De waren van verweerder en opposant zijn dus identiek.

Klasse 35

36. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

37. De *“commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten van lederen riemen, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder sportkleding, -schoeisel en – hoofddeksels, onderkleding, lingerie, sokken en badkleding, riemen (ceintuurs), al dan niet op evenementen”* van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de waren van opposant

38. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Specifiek voor wat betreft detailhandel is het doel van deze dienst de verkoop van waren aan consumenten, waarbij zij opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

39. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op het beheer van commerciële zaken in relatie tot kleding, schoeisels en hoofddeksels. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van deze waren.

40. Er is echter geen sprake van enige band, laat staan een nauwe band, tussen de diensten *“commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten van leder en kunstleder, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, (hand)tassen, rugzakken, portemonnees, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, alsmede van merchandisingproducten en promotionele producten, al dan niet op evenementen”* van verweerder en de waren van opposant in die zin dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument zou kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Deze waren en diensten zijn dus niet soortgelijk.

Conclusie

41. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk, deels in beperkte mate soortgelijk, dan wel niet soortgelijk aan de waren van opposant.


Vergelijking van de tekens

42. 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).

43. 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.

44. 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 bezien, 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).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	MANDALA

Visuele vergelijking

46. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit één woord van acht letters, MANDELLI, geschreven in grote zwarte vette hoofdletters. Boven het woord staat een heraldisch wapen afgebeeld. Het wapen bevat een schild met daarop een zwart kruis en aan weerszijden van het schild een leeuw. Onder het schild staat in een zeer klein lettertype een jaartal. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters MANDALA.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het beeldelement van het heraldisch wapen in het ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar het woordelement MANDELLI. Het woordelement valt namelijk op door zijn grootte, zijn positie centraal in het teken, alsook door het gebruik van een vet zwart lettertype. Verder is het beeld van het heraldisch wapen in verhouding ook aanzienlijk kleiner dan het woordelement. De aandacht van de consument zal dus in het ingeroepen merk uitgaan naar het dominante woordelement MANDELLI.

48. 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). Het dominante woordelement van het ingeroepen merk en het bestreden teken delen in identiek dezelfde volgorde hun eerste vier letters, MAND, alsook hun zesde letter L. De tekens verschillen verder door de toevoeging van een beeldelement in het ingeroepen merk, alsook door hun voorlaatste en laatste klinkers, E en I in het ingeroepen merk, A en A in het bestreden teken, en door het weglaten van een L in bestreden teken.

49. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

50. 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).

51. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen, respectievelijk MANDELLI en MANDALA. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken tellen drie lettergrepen. Hierdoor hebben merk en teken eenzelfde ritme en cadans.

52. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). De eerste lettergreep is in merk en teken identiek. Verder zijn ook de eerste letter van de tweede en derde lettergreep identiek. Enkel de uitspraak van de voorlaatste en laatste klinker in merk en teken is verschillend.

53. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

54. Het relevante publiek zal geen betekenis toekennen aan het woord MANDELLI in het ingeroepen merk. De stelling van partijen dat MANDELLI een familienaam zou betreffen (zie punten 11 en 19), wordt overigens door het Bureau niet gevolgd. Zo het al een familienaam is, gaat het allerminst om een gebruikelijke familienaam die het Benelux publiek bijgevolg ook niet als zodanig zal herkennen.

55. Het Bureau is van oordeel dat een deel van het publiek in het bestreden teken een verwijzing kan herkennen naar een cirkelvormige of veelhoekige figuur met mystieke betekenis, oorspronkelijk als hulpmiddel bij boeddhistische meditatie¹. Voor een ander deel van het publiek geldt echter dat het geen betekenis zal toekennen aan het bestreden teken. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

56. Nu het ingeroepen recht geen vaststaande betekenis toekomt, is een begripsmatige vergelijking hier niet aan de orde.

Conclusie

57. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen en auditief stemmen de tekens overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2 Globale beoordeling

58. 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.

59. 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 en diensten die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

60. 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).

61. 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 ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

62. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e ed., 'mandala'.

63. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen en auditief stemmen de tekens overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk, deels in beperkte mate soortgelijk, dan wel niet soortgelijk aan de waren van opposant. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

64. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punten 16 en 21). 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

65. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2012028 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Benelux depot 1329379 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 18: Dierenhuiden; (hand)tassen; rugzakken; portemonnees; portefeuilles; lederen riemen voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 25: Alle waren.

Klasse 35: Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten van lederen riemen, kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, waaronder sportkleding, -schoeisel en – hoofddekseis, onderkleding, lingerie, sokken en badkleding, riemen (ceintuurs), al dan niet op evenementen.

68. Benelux depot 1329379 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen gericht was, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 9: Alle waren.

Klasse 14: Alle waren.

Klasse 18: Leder en kunstleder; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit; promotionele activiteiten; verkoop promotie; marketing;

marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; administratieve en secretariële diensten bij de aan- en verkoop van elektronische tickets, tickets (kaarten), toegangskarten, toegangsbewijzen, entreekaarten en entreebewijzen voor het bijwonen van muzikale, culturele, educatieve, ontspannende, recreatieve en sportieve evenementen; administratieve diensten bij de reservering en boeking van elektronische tickets, tickets (kaarten), toegangskarten, toegangsbewijzen, entreekaarten en entreebewijzen, waaronder voor het bijwonen van muzikale, culturele, educatieve, recreatieve, ontspannende en sportieve evenementen; administratieve diensten bij het boeken van artiesten; managementdiensten ten behoeve van muzikanten en artiesten; professionele leiding over artistieke zaken; arbeidsbemiddeling ten behoeve van het inzetten van muzikanten en artiesten; merchandising; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, geluids-, beeld- en audiovisuele opnames, al dan niet vastgelegd op dragers, elektronische publicaties, cd's, dvd's, video's, grammofoonplaten en cassettebanden, elektronische publicaties en tickets (downloadbaar of op dragers), software, softwarepakketten en softwareapplicaties, zonnebrillen, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, leder en kunstleder, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, (hand)tassen, rugzakken, portemonnees, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, alsmede van merchandisingproducten en promotionele producten, al dan niet op evenementen; zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van reclameruimte op evenementen en websites; advertentiebemiddeling; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclamemateriaal; administratieve diensten bij het opzetten en beheren van databanken bevattende marktinformatie; verzamelen, classificeren, actualiseren en ordenen van marktinformatie ten behoeve van databanken; verschaffen van handelsinformatie, tevens met behulp van databanken; advisering inzake het commercieel beheren van zaken in het kader van e-commerce; advisering inzake e-marketing; het bedenken en uitvoeren van reclame- en publiciteitscampagnes; opstellen van statistieken; opiniepeilingen; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 41: Alle diensten.

Klasse 43: Alle diensten.

69. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 5 maart 2019

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Behandelaar: Monique de Bont - Vrolijk