

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012784
van 29 januari 2019

Opposant: **Cheaque B.V.**
Nijverheidsweg 32
5061 KL Oosterwijk
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 1006413**

CHEAQUE

tegen

Verweerder: **Guillaume Vanhollebeke**
Kortrijksestraat 17 Bus 1
8020 Oostkamp
België

Diego Bragard
De Vriestraat 1
8300 Knokke-Heist
België


Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1341719**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 november 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 25. Het depot is onder nummer 1341719 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 november 2016.
2. Op 28 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1006413 van het woordmerk CHEAQUE, ingediend op 10 november 2016 en ingeschreven op 23 februari 2017 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.
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 en diensten 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 31 januari 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 is afgerond op 5 oktober 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. Het ingeroepen recht en het bestreden teken delen vijf identieke letters, waardoor er volgens opposant sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming. Het ingeroepen recht zal volgens verweerder als "sjiek" worden uitgesproken, aangezien een andere uitspraak van de letters "ea" niet voor de hand ligt. Hierdoor is de uitspraak van merk en teken nagenoeg identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Hoewel het ingeroepen rechten geen vaststaande betekenis heeft, alludeert het qua uitspraak wel aan het woord chique en is er dus sprake van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak, aldus opposant.
10. De waren zijn identiek volgens opposant.
11. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal. Het ingeroepen recht is een onderscheidend merk met een ruime beschermingsomvang, aldus opposant.

12. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder voert aan dat er in 2014 al een depot werd gedaan van een gecombineerd woord-/beeldmerk Cheaque door een andere partij en dat er geen licentie verleend werd aan opposant. Ook zijn er meerdere merken in het register met het wordelement CHIQUE. Opposant wist of had dit moeten weten en heeft volgens verweerder dan ook misbruik van bevoegdheid gemaakt door het instellen van een oppositie. Het verwarringsgevaar dat opposant verwijt aan verweerder zou net zo goed aan opposant verweten kunnen worden ten aanzien van de genoemde woord-beeldmerken.

14. Volgens verweerder dient opposant aan te tonen dat er sprake is van verwarring.

15. De opmaak en vormgeving van merk en teken zijn verschillend, waardoor merk en teken visueel verschillend zijn. Verweerder reageert op de stelling van opposant inzake de uitspraak van de letters "ea" bij de auditieve vergelijking door te stellen dat deze lettercombinatie wel degelijk wordt uitgesproken nu die courant in de Nederlandse taal wordt gebruikt, zoals in team, lease, jeans of freak. De uitspraak van deze lettercombinatie is merkbaar langer dan de Nederlandse "i", waardoor er volgens hem een zeer groot auditief verschil is tussen merk en teken. Bovendien wordt hierdoor wellicht ook allusie gemaakt op cheek of cheeky, ofwel ondeugend sjiek. Nu het bestreden teken helemaal geen allusies maakt, stemmen merk en teken begripsmatig niet overeen.

16. Bij de vergelijking van de waren vermeldt verweerder abusievelijk klassennummer 29 in plaats van 25, hij verwijst naar de opposant die van mening is dat de waren identiek zijn en is van mening dat dit niet voldoende is en ook geldt voor alle andere merken chic en derivaten daarvan die bestaan.

17. Het ingeroepen recht heeft volgens verweerder geen ruimere beschermingsomvang dan het bestreden teken.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, 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

22. 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).

23. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

24. 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).

25. Het Bureau zal eerst Benelux inschrijving 1006525 met het bestreden teken vergelijken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CHEAQUE	

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord CHEAQUE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden CHIQUÉ in witte letters in een zwarte rechthoek. De letters zijn omgeven door een wit kader. De letter Q is gestileerd weergegeven en de laatste letter E staat omgekeerd.

27. Nu de grafische elementen in het bestreden teken enkel bestaan uit simpele geometrische figuren die de aandacht niet bijzonder trekken, is het Bureau van oordeel dat de aandacht uit zal gaan naar de woordelmente. Hoewel de gestileerde weergave van de letters Q en E in het bestreden teken (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), is het Bureau van oordeel dat het woord CHIQUE duidelijk leesbaar is en in het oog springt.

28. Merk en teken hebben een groot deel van de woorden CHEAQUE en CHIQUE gemeen. Deze hebben dezelfde beginletters en dezelfde eindletters, enkel de letters in het midden zijn verschillend.

29. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Het ingeroepen recht wordt naar oordeel van het Bureau uitgesproken als SJIEK, omdat het in aanmerking komend publiek bekend is met de uitspraak van de combinatie van de letters EA als IE. Denk bijvoorbeeld aan woorden als freak of beamer. Het bestreden teken wordt eveneens als SJIEK uitgesproken, auditief zijn de elementen CHEAQUE en CHIQUE identiek.

31. De tekens zijn in auditief opzicht identiek.

Begripsmatige vergelijking

32. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau onmiddellijk worden opgevat in de betekenis van "chique" (wat "smaakvol, stijlvol, zwierig, elegant"¹ betekent). Hoewel een deel van het in aanmerking komende publiek in het ingeroepen recht wellicht een verwijzing zal zien naar het woord "chic" of "chique", heeft het geen vaststaande betekenis. Daarom is een begripsmatige vergelijking voor een deel van het publiek niet aan de orde. Voor zover het in aanmerking komend publiek er wel de betekenis van chic in herkent, zijn merk en teken in sterke mate overeenstemmend.

33. De tekens zijn op begripsmatig vlak ofwel in sterke mate overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

34. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief identiek en op begripsmatig vlak zijn de tekens ofwel in sterke mate overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

36. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen waarvoor het normale gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

¹ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=chic&lang=nn>

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, te weten tassen, handtassen en riemen voor (hand)tassen; universele draagtassen, reistassen en sporttassen; reiskoffers en koffers; beauty cases en clutch bags [tasjes]; portefeuilles; paraplu's, parasols en wandelstokken.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; t-shirts en sweaters; ondergoed en lingerie; riemen (kleding).	Klasse 25 Bedrukte T-shirts.
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing en public relations; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in klasse 18 en 25 genoemde producten; detail- en groothandelsdiensten op het gebied van de in klasse 18 en 25 genoemde producten; import en export van de in klasse 18 en 25 genoemde producten; het bijeenbrengen (voor derden) van producten (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; detailhandelsdiensten op het gebied van de in klasse 18 en 25 genoemde producten via webshops of postorderbedrijven; administratieve verwerking van bestelorders in het kader van diensten verleend door webshops of postorderbedrijven; organisatie van beurzen, tentoonstellingen, modeshows en andere evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden.	

Klasse 25

38. De waren "bedrukte T-shirts" van het bestreden teken zijn identiek aan "kledingstukken" van het ingeroepen recht. De waren waarvoor het oudere merk werd ingediend, maken immers onderdeel uit van de meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Conclusie

39. De waren zijn identiek.

A.2 Globale beoordeling

40. 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.

41. 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). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeerd voor waren en diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

42. Het verwarringsgevaar is 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten.

43. 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, beide reeds geciteerd). De waren en diensten zijn in casu identiek.

44. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief identiek en op begripsmatig vlak zijn de tekens ofwel in sterke mate overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren zijn identiek. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

45. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er meerdere merken in het register met het woordelement CHIQUE voor komen (zie overweging 13), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit niet aangetoond en kan er dus met dit argument geen rekening worden gehouden.

46. Volgens verweerder dient opposant aan te tonen dat er sprake is van verwarring. De toets die het Bureau echter moet doen bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring. Het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Wij verwijzen ter ondersteuning van deze stelling naar overweging 21 van deze beslissing. De onderstreping is toegevoegd door het Bureau en de desbetreffende tekst is letterlijk geciteerd uit de in deze overweging geciteerde rechtspraak:

“Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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”.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2012784 wordt toegewezen.

49. Benelux depot 1341719 wordt niet ingeschreven.

50. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 januari 2019

Saskia Smits
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard