



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 8 april 2008**

**N° 2000572**

- Opposant:** **Heraeus Kulzer GmbH**  
Grüner Weg 11  
63450 Hanau  
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bureau De Rycker NV**  
Arenbergstraat 13  
B-2000 Antwerpen,  
België
- Ingeroepen merk:** iBond (Internationale inschrijving 795010)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Shofu, Inc.**  
11 Kamitakamatsu-cho Fukuine,  
Higashiyama-ku  
Kyoto 605-0983  
Japan
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland
- Betwiste merk:** HY-BOND RESIGLASS (Internationale inschrijving 884290)

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

1. Op 16 februari 2006 heeft verweerder een internationaal depot van het woordmerk HY-BOND RESIGLASS ingediend met aanduiding van onder andere de Benelux voor waren in de klassen 5 en 10. Dit internationaal depot is onder nummer 884290 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2006 in de *Gazette OMPI des marques internationales 22/2006*.

2. Op 30 augustus 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:

- Internationale inschrijving 795010 iBond ingediend op 27 november 2002 voor waren in klasse 5.

3. Zoals blijkt uit het register is opposant houder van het oudere geregistreerde merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren aangeduid in het depot van verweerder en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden uit artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)<sup>1</sup> zijn ingeroepen voor deze oppositie.

6. De proceduretaal is het Nederlands; de taal van de uitwisseling van argumenten is het Engels.

**B. Verloop van de procedure**

7. Op 8 september 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Daarop heeft Novagraaf Nederland BV zich op 6 oktober 2006 gemeld als vertegenwoordiger namens verweerder. Verweerder heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het voorstel van opposant om het Engels te gebruiken als taal om argumenten uit te wisselen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 november 2006. Het Bureau heeft op 17 november 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd en opposant een termijn tot en met 17 januari 2007 gegeven om zijn argumenten in te dienen.

9. Op 8 januari 2007 heeft opposant zijn argumenten ingediend. Daar werden tevens stukken aan toegevoegd om het gebruik van het merk door opposant aan te tonen.

10. Op 19 januari 2007 heeft het Bureau de argumenten doorgestuurd naar verweerder hem daarbij een termijn stellend tot en met 19 maart 2007 om op de argumenten te reageren.

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), deze is vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

11. Op 16 maart 2007 heeft verweerder zijn argumenten ingediend.
12. Beide partijen hebben tijdig hun argumenten ingediend.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.

14. Opposant voert aan dat de tekens sterk op elkaar lijken. Hierbij wijst hij op het feit dat zijn merk het woord iBond is en dat het teken van verweerder bestaat uit het woord HY-BOND aangevuld met de aanduiding RESIGLASS. Volgens opposant bestaat er een grote mate van overeenstemming tussen iBond en HY-BOND.

15. Daarbij wijst opposant erop dat het teken van verweerder en het merk van opposant beide zijn gedeponeerd voor soortgelijke producten. Dit onder verwijzing naar de warenlijsten van beide rechten.

16. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat en verzoekt het Bureau de internationale aanvraag niet toe te laten voor de Benelux.

17. Verweerder geeft ten eerste aan dat er een globale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen merk en teken moeten worden gemaakt, gebaseerd op de totaalindruk die merk en teken maken. De beoordeling daarvan mag niet enkel worden gebaseerd op een enkel element van een samengesteld teken. De consument neemt merken slechts oppervlakkig waar zonder daarbij bijzonder oplettend te zijn op de verschillende details.

18. Verweerder meent dat merk en teken visueel niet overeenstemmen. In dit verband wijst verweerder erop dat merk en teken enkel het element BOND met elkaar in overeenstemming hebben. Daarbij wijst verweerder erop dat het merk van opposant bestaat uit een kleine letter, gevolgd door het woord BOND in kapitalen, terwijl het teken van verweerder in zijn geheel uit kapitalen bestaat. Het teken van verweerder wordt bovendien gevolgd door het woord RESIGLASS.

19. Naar mening van verweerder geven de elementen voor het woord BOND eveneens een zeer verschillende visuele indruk. De letter i in het merk van opposant en de letters HY- in het teken van verweerder verschillen.

20. Verweerder meent dat er van auditieve overeenstemming evenmin sprake is en wijst daartoe op het verschil in aantal lettergrepen dat blijkt als merk en teken worden uitgesproken. Daarbij geeft verweerder aan dat enkel het element BOND hetzelfde klinkt als het wordt uitgesproken. De elementen i respectievelijk HY zullen anders klinken aangezien “i” in het merk van opposant, in ieder geval in het Nederlandstalige deel van de Benelux, op zijn Nederlands zal worden uitgesproken terwijl “HY” in het teken van verweerder op zijn Engels uitgesproken zal worden. Auditief zal het element RESIGLASS in het geheel niet voorkomen in het merk van opposant.

21. Begripsmatig is er volgens verweerder evenmin overeenstemming tussen merk en teken. Daartoe voert verweerder ten eerste aan dat het woord BOND (het Engelse woord voor verbinding danwel verbinden, lijmen) een zeer klein onderscheidend vermogen heeft voor de waren "chemische producten voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden, hechtmiddelen voor tanden en producten ter bevordering van de hechting van tanden". Daarnaast wijst verweerder, onder overlegging van afschriften, op het bestaan van verschillende merken, gedeponeed voor tandheelkundige en tandtechnische waren waarin de aanduiding BOND voorkomt. Daarom zou er meer gewicht moeten worden gehecht aan de elementen HY- en RESIGLASS. Dit zijn volgens verweerder verzonnen en inventieve woorden.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het aangevraagde merk te registreren en de opposant te veroordelen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

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 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

26. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

27. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, LIMONCHELLO, zaaknr. C-334/05 P, 12 juni 2007). 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 (GEA, MATRATZEN, zaaknr. T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| iBOND                          | HY-BOND RESIGLASS               |

#### *Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit één woord van vijf letters.

31. Het betwiste teken is ook een woordmerk en bestaat uit twee woorden. Het eerste woord daarvan bestaat uit twee delen aaneenverbonden met een koppelteken. Dit is opgebouwd uit twee letters, het al genoemde koppelteken en vier letters. Deze laatste vier letters stemmen exact overeen met de laatste vier letters van het merk van opposant.

32. Het tweede woord van het betwiste teken bestaat uit negen letters.

33. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet naar mening van het Bureau niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming.

34. Het Bureau concludeert dat er nauwelijks sprake is van visuele overeenstemming tussen merk en teken. De verschillen zijn veel groter dan de overeenkomsten tussen beide.

#### *Auditieve vergelijking*

35. Het merk van opposant bestaat uit een woord van twee lettergrepen. Het teken van verweerder bestaat uit twee woorden van respectievelijk twee en drie lettergrepen.

36. De eerste lettergreep van het eerste woord van het teken van verweerder lijkt auditief op de eerste lettergreep van het merk van opposant. Daarbij moet het, anders dan verweerder stelt, niet worden uitgesloten dat de letter i in het merk door het Beneluxpubliek op zijn Engels zal worden uitgesproken nu deze gekoppeld is aan een Engels woord.

37. De tweede lettergreep van het eerste woord van het teken van verweerder is auditief identiek aan de tweede lettergreep van het merk van opposant.

38. Het tweede woord van het teken van verweerder komt niet voor in het merk van opposant.

39. Daarbij moet in overweging worden genomen dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, overweging 81). Dit is in dit geval echter niet voldoende om te kunnen concluderen dat merk en teken auditief overeenstemmend zijn. Beide tekens verschillen sterk in lengte en het teken van verweerder bestaat voor meer dan de helft uit klanken die geheel niet voorkomen in het merk van opposant.

40. Bij de auditieve vergelijking concludeert het Bureau dat er slechts in zeer geringe mate sprake is van gelijkheid.

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. Het merk van opposant bestaat uit de letter i en het woord BOND. De letter i wordt veelal gebruikt als afkorting in de betekenis van interactief of internet. Het woord BOND kan het Engelse woord voor verbinding of verbinden zijn. In het Nederlands heeft BOND eveneens een betekenis. Er is dan ook een mogelijkheid dat het merk van opposant door het publiek zou kunnen worden opgevat als betekenisloos internet/interactieve bond of internet/interactieve verbinding.

42. Het teken van verweerder bestaat uit het betekenisloze voorvoegsel HY, de aanduiding BOND die de onder 41 weergegeven betekenis kan hebben, en het woord RESIGLASS. Dit laatste woord is, anders dan verweerder stelt, niet betekenisloos. RESIGLASS lijkt, bij een korte zoektocht op het internet, de aanduiding te zijn voor een kunststof die in bepaalde tape wordt verwerkt. Dit neemt echter niet weg dat het teken van verweerder in zijn geheel beschouwd betekenisloos is.

43. Derhalve concludeert het Bureau dat er van begripsmatige overeenstemming geen sprake is. Als het publiek het merk van deposant al op zou vatten als een aanduiding met een betekenis, dan nog kan er geen begripsmatige overeenstemming bestaan met het betekenisloze teken van verweerder.

#### *Conclusie*

44. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merk en teken niet overeenstemmen. Geen van de drie te onderzoeken aspecten van mogelijke overeenstemming leidt tot deze conclusie.

#### *Vergelijking van de waren*

45. Gezien de tussenconclusie bij de vergelijking van de tekens laat het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege. Omwille van de bepaalbaarheid van de oppositie worden de lijsten van merk en teken hier wel opgenomen.

| Oppositie gebaseerd op:  | Oppositie gericht tegen:   |
|--|--|
| <p><i>Classe 5: Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire; résines de scellement et promoteurs d'adhérence.</i></p>                    | <p><i>Classe 5: Produits chimiques pour dentistes et pour techniciens-dentistes, compris dans cette classe; matières pour plomber les dents et cire dentaire; matériaux permettant de fabriquer des dents artificielles et des dentiers; ciments dentaires; adhésifs (matières collantes) pour matières composites, colles, matériaux de restauration dentaire; matériaux dentaires compris dans cette classe; porcelaine et céramiques ainsi que matériaux à garniture céramique et plastique pour dents et dentiers.</i></p> <p><i>Classe 10: Appareils et instruments dentaires; dents artificielles et dentiers; couronnes et bridges dentaires.</i></p> |
| <p><i>Vertaling door het Bureau; toegevoegd om redenen van leesbaarheid</i></p>  |  |
| <p>Klasse 5 Chemische producten voor tandheelkundig en in tandtechnisch gebruik; harsen voor het vastzetten en producten voor het bevorderen van het kleven.</p> | <p>Klasse 5 Chemische producten voor tandartsen en tandtechnici, voor zover niet begrepen in andere klassen; tandvulmiddelen en tandwas; producten voor het vervaardigen van kunststanden en kunstgebitten; tandcement; kleefmiddelen voor composieten materialen, lijmen, materialen voor tandheelkundige restauratie; tandheelkundige materialen voor zover niet begrepen in andere klassen; porselein en keramiek, alsmede materialen met keramische en plastische garnituur voor tanden en kunstgebitten.</p> <p>Klasse 10 Tandheelkundige apparaten en instrumenten; kunststanden en -gebitten; tandheelkundige kronen en bruggen.</p>                  |

## B. Conclusie

46. Van begripsmatige overeenstemming van merk en teken is geen sprake. Van auditieve en visuele overeenstemming is slechts in zeer ondergeschikte mate sprake. De tekens stemmen dan ook niet overeen zodat gevaar voor verwarring zich niet voor kan doen.

**IV. BESLUIT**

47. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

48. Oppositie met nummer 2000572 niet gegrond is.

49. De Internationale merkaanvraag met nummer 884290 ingeschreven wordt.

50. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 april 2008

Camille Janssen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne