



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 24 april 2008  
N<sup>o</sup> 2000664

- Opposant:** **MINIMA, Société par Actions simplifiée**  
4, avenue Louis Delage  
F-91310 LINAS  
Frankrijk
- Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**  
Rue du Bosquet 7  
B-1348 Louvain-La-Neuve  
België
- Ingeroepen merk:** MINIMA (Internationale inschrijving 673730)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Oogmerk Marketing B.V.**  
Dorpsstraat 140  
3991 BZ Houten  
Nederland
- Gemachtigde:** **Den Besten & Zwiers Advocaten**  
Randstad 21-43  
1314 BG Almere  
Nederland
- Betwiste merk:** MAXIMA SUNWEAR (Benelux depot 1115892)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 juli 2006 heeft verweerder het woordmerk MAXIMA SUNWEAR gedeponeed ter onderscheiding van waren in klasse 9. Het depotnummer is 1115892. Dit depot is gepubliceerd op 26 juli 2006.
2. Op 28 september 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:
  - Internationale inschrijving 673730 MINIMA ingediend op 23 mei 1997 voor waren in klasse 9.
3. Zoals blijkt uit het register is opposant houder van het oudere 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) zijn ingeroepen voor deze oppositie.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") verstuurde op 3 oktober 2006 de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan de vertegenwoordigers van partijen, Novagraaf Nederland BV en Distinctive sprl.
8. Verweerder heeft niet gereageerd op het aanbod van opposant om het Engels te gebruiken als taal om argumenten in uit te wisselen. Daarmee is het aanbod van opposant daaromtrent afgewezen.
9. De contradictoire fase van de procedure begon op 4 december 2006. Het Bureau heeft de mededeling hiervan op 13 december 2006 aan partijen gestuurd en opposant een termijn tot en met 13 februari 2007 gegeven om zijn argumenten in te dienen.
10. Op 13 februari 2007 heeft opposant zijn argumenten ingediend.
11. Op 31 mei 2007 heeft het Bureau de door opposant in het Frans ingediende argumenten, samen met een vertaling ervan in het Nederlands, doorgestuurd naar verweerder. Deze heeft daarbij een termijn tot en met 31 juli 2007 gekregen om op deze argumenten te reageren.
12. Op 19 juli heeft Den Besten & Zwierts advocaten namens verweerder gereageerd op de argumenten en zich tegelijkertijd als zijn gemachtigde gesteld.

## 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 MINIMA en MAXIMA beide termen uit het Latijn zijn die exact het tegenovergestelde betekenen. Deze worden regelmatig gezamenlijk gebruikt om uitersten in bepaalde grootheden aan te duiden. Door het tussen beide woorden bestaande contrast roepen deze hetzelfde idee op. Beide woorden horen als het ware bij elkaar en zijn van elkaar afhankelijk, aldus opposant, waardoor er een gelijkenis bestaat op intellectueel vlak.

15. Daarnaast voert opposant aan dat de aanduiding SUNWEAR beschrijvend is voor de bij het depot van verweerder aangeduide waren. Dit woord kan daardoor de aangeduide waren niet onderscheiden. Deze toevoeging is dan ook niet dusdanig dat deze het verband tussen de aanduidingen MINIMA en MAXIMA teniet kan doen. De aanduidingen MINIMA en MAXIMA zijn wel onderscheidend voor de aangeduide waren.

16. Opposant meent dat de waren aangeduid bij het depot van verweerder deels identiek zijn aan die van opposant (te weten brilmonturen) en deels soortgelijk (te weten zonnebrillen aan brillen (optica)). Deze soortgelijkheid vloeit voort uit het feit dat deze waren in dezelfde winkels worden verkocht, uit het feit dat brilfabrikanten zowel optische als zonnebrillen maken en uit het feit dat optische en zonneglazen in dezelfde monturen kunnen worden geplaatst.

17. Opposant geeft tenslotte aan dat er een globale toetsing van het gevaar voor verwarring moet worden gedaan bij de beoordeling van een oppositie. Daarbij moet er rekening worden gehouden met het feit dat een kleine mate van overeenstemming tussen waren kan worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming tussen merk en teken, hetgeen hier het geval is.

18. Verweerder geeft aan dat het feit dat MAXIMA en MINIMA een tegenovergestelde betekenis hebben niet betekent dat één van de partijen één van deze woorden niet zou mogen gebruiken. Daarbij geeft verweerder aan dat de aanduiding MAXIMA SUNWEAR werd gekozen met het oog op de Nederlandse prinses Máxima. Aangezien er geen prinses is die Minima heet is er geen verband tussen beide. De een roept, met name in Nederland, de ander niet op.

19. Verweerder geeft aan dat een supermarktketen met de naam "minmarkt" niet zou worden verboden op basis van het bestaan van de supermarktketen "plusmarkt". In de redenering van opposant, zo geeft verweerder aan, zou een van de merken Pepsi Cola of Coca Cola dienen te verdwijnen aangezien beide het element "cola" in zich dragen. Verweerder geeft aan dat het "zo niet werkt".

20. Verweerder geeft aan dat opposant niet aantoont dat er een gelijkenis op intellectueel vlak tussen de aanduidingen MINIMA en MAXIMA is.

21. Met betrekking tot de stelling van opposant dat de waren "brilmonturen" identiek zijn geeft verweerder aan dat er geen monturen van verschillende merken bestaan die er hetzelfde uitzien. Daarnaast geeft verweerder aan dat de waren van opposant niet op dezelfde verkooppunten zullen worden verkocht aangezien de verkopers die de producten van verweerder aan consumenten aanbieden geen producten van opposant verkopen. Dit is ook voor de toekomst uitgesloten aangezien verweerder zelf verantwoordelijk is voor de inkoop van de detailhandelaren. Verweerder geeft kennelijk aan het voornemen te hebben de waren van opposant nooit in te zullen gaan kopen en te verkopen in de winkels waarin hij tevens zijn eigen waren aanbiedt.

22. Verweerder geeft aan dat als opposant zijn producten op de Nederlandse markt wil brengen opposant de mogelijkheid heeft zelf aan te geven waar zijn producten vandaan komen. Dan zal er geen verwarring ontstaan.

23. Tenslotte merkt verweerder op dat de aanduidingen MAXIMA en MINIMA anders worden uitgesproken.

### III. BESLISSING

#### A. Ten gronde

##### A.1. Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk 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. Hij heeft hiertoe een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot.

25. 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."

26. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de waren***

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9: Lunettes (optique), montures de lunettes.  <i>Klasse 9: Brillen, brilmonturen</i>	Klasse 9: Brilmonturen, zonnebrillen.
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze internationale inschrijving is in het Engels, Frans of Spaans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten</i>	

<i>behoefte van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	
---	--

27. De waar brilmonturen komt voor in de lijsten van zowel merk als teken. Deze is dan ook identiek aan de waren bij het merk van opposant.

28. Om te kunnen beslissen of de waar zonnebrillen soortgelijk is aan de waren aangeduid in het merk van opposant, 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds aangehaald).

29. Dit is het geval. Zonnebrillen worden veelal verkocht door opticiens, die ook brillen en brilmonturen verkopen. Ze hebben dan ook hetzelfde distributiekanaal. Daarbij geldt bovendien dat alle waren in kwestie worden gebruikt als hulpmiddel om te zien; enerzijds om de functie van de ooglenzen te corrigeren, anderzijds om hinderlijk licht weg te filteren. Daarbij bestaan alle zonnebrillen uit een brilmontuur waarin lichtfilterende glazen zijn geplaatst. Tenslotte moet er worden gewezen op het bestaan van zonnebrillen "op sterkte".

30. De stelling van verweerder dat de door hem aangeboden zonnebrillen er anders uit zullen zien dan de brillen van opposant gaat daarbij uit van een verkeerd criterium. De vraag of de feitelijk aangeboden producten eenzelfde uiterlijk hebben, speelt geen rol bij de vraag die moet worden beantwoord bij de vaststelling van verwarringsgevaar in een merkenrechtelijke oppositieprocedure. Daarin draait het om de vraag of merk en teken worden gebruikt voor dezelfde soort van waren. De beantwoording van deze vraag moet immers leiden tot een onderbouwde conclusie of consumenten zullen menen dat de waren voorzien van merk of teken dezelfde herkomst hebben. Ditzelfde geldt voor de stelling van verweerder dat de waren van opposant nooit of te nimmer in dezelfde winkels zullen worden verkocht als die van verweerder. Dergelijke feiten kunnen geen rol spelen in een procedure waarbij enkel registregegevens een rol spelen bij de beoordeling. De door partijen gehanteerde verkoopformule, die te allen tijde aan verandering onderhevig kan zijn, speelt geen rol bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren.

31. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de waren deels identiek, deels soortgelijk zijn.

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

32. Uit de bewoording 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-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

33. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, 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, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
MINIMA	MAXIMA SUNWEAR

36. Zoals opposant terecht opmerkt is het tweede woord van het teken van verweerder een beschrijvende aanduiding. Verweerders producten zijn immers "sunwear". Er moet aan worden herinnerd dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest *MUNDICOR*, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hierdoor spelen bij de vergelijking van merk en teken de aanduidingen MINIMA en MAXIMA een doorslaggevende rol voor de beslissing terzake.

#### *Begripsmatige vergelijking*

37. MINIMA en MAXIMA zijn woorden die uit het Latijn stammen en die normale Nederlandse en Franse woorden zijn. Beide woorden hebben een exact tegengestelde betekenis. Ze omschrijven "de allerminste" respectievelijk "de allermeeeste" van iets. Het zijn antagonistantagonistische woorden.

38. Conceptueel zijn beide begrippen daardoor gekoppeld. Zonder minima kunnen er geen maxima bestaan en omgekeerd. Het ene woord zal daardoor direct het andere oproepen in de gedachten van de consument.

39. Het argument van verweerder dat de aanduiding MAXIMA niet overeen zou kunnen stemmen met MINIMA aangezien dit woord volgens hem werd gekozen als een verwijzing naar de Nederlandse prinses Máxima treft geen doel. Bij de beoordeling van de overeenstemming van beide tekens is het in aanmerking komend publiek (de gemiddelde consument van de betrokken waren die wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd)) de maatman. De te verwachten opvatting van deze is leidend bij de beoordeling door het Bureau. Het is in die benadering niet aannemelijk dat deze de precieze naamgevingsfilosofie van een merkhouder doorziet als deze met een teken wordt geconfronteerd. De te verwachten eerste indruk, in casu die van het zelfstandig naamwoord MAXIMA, is daarbij leidend.

40. Het Bureau is van mening dat de tekens begripsmatig in zekere mate met elkaar overeenstemmen. Het betreft immers woorden die enerzijds tegengestelde betekenis hebben, maar die anderzijds elkaar direct oproepen en onlosmakelijk verbonden zijn.

*Visuele vergelijking*

41. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit één woord van zes letters.
42. Het betwiste teken is ook een woordmerk en bestaat uit twee woorden. Het eerste woord bestaat uit zes letters, waarvan de eerste en de laatste drie letters identiek zijn aan die van het merk van opposant.
43. Het tweede woord van het betwiste teken bestaat uit zeven letters. Dit tweede woord speelt bij de vergelijking van merk en teken een zeer ondergeschikte rol (zie supra, 36). Bij de visuele vergelijking kan deze echter niet geheel uitgevlakt worden.
44. Het Bureau concludeert op basis van deze feiten dat beoordeling van de visuele overeenstemming van merk en teken moet leiden tot de conclusie dat daarvan in zekere mate sprake is. De overeenkomsten in de dominerende bestanddelen van merk en teken zijn groter dan de verschillen tussen beide.

*Auditieve vergelijking*

45. Het merk van opposant bestaat uit een woord van drie lettergrepen. Het teken van verweerder uit twee woorden van respectievelijk drie en twee lettergrepen. Het tweede woord in het teken van verweerder speelt daarbij een ondergeschikte rol (zie supra, 36).
46. Bij auditieve vergelijking van het merk van opposant en het eerste woord van het teken van verweerder moet worden vastgesteld dat beide woorden drie (tweeletterige) lettergrepen hebben. Daardoor hebben beide aanduidingen eenzelfde lengte en ritme als ze worden uitgesproken.
47. De laatste lettergrepen van beide zijn identiek. De middelste lettergrepen bevatten beide de klinker "I", en deze klank overheerst de uitspraak van deze lettergrepen. De combinatie met respectievelijk een "N" en een "X" resulteren wel in een klank die deels verschilt. Verder beginnen beide met de letter M, maar de eerste lettergrepen worden gecompleteerd door de anders en overheersende klinkende letters "I" en "A".
48. Het Bureau stelt op basis van het bovenstaande vast dat merk en teken in een zekeremate auditief met elkaar overeenstemmen.

*Conclusie*

49. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Er is sprake van een sterke mate van visuele overeenstemming en een zekere mate van auditieve en begripsmatige overeenstemming.

**A.2. Overige relevante factoren**

50. Verweerder geeft aan dat er feitelijk geen probleem bestaat aangezien opposant over de mogelijkheid beschikt op de markt aan te duiden dat zijn waren niet afkomstig zijn van verweerder. Verweerder miskent hiermee de aard van het geschil en draait de zaken om. Opposant is de houder van de oudere rechten; het verwijt van opposant aan verweerder is nu juist dat verweerder zich niet voldoende onderscheidt van opposant.

**B. Conclusie**

51. Op visueel vlak is er sprake van een sterke mate van overeenstemming. De tekens stemmen auditief en begripsmatig in zekere mate overeen. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar.

**IV. BESLUIT**

52. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

53. Oppositie met nummer 2000664 gegrond is.

54. Benelux depot met nummer 1115892 niet wordt ingeschreven.

55. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is 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, 24 april 2008

Camille Janssen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne