



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2001257**

**van 24 juni 2009**

- Opposant:** Colibri Corporation,  
Delaware corporation  
100 Niantic Avenue  
Providence, Rhode Island 02907  
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** Octroibureau Vriesendorp & Gaade B.V.  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** COLIBRI  
(Benelux inschrijving 10548)
- Ingeroepen recht 2:** COLIBRI  
(Europese inschrijving 4957577)
- tegen*
- Verweerder:** Sarin Technologies Ltd.  
4 Hahilazon Street  
52522 Ramat-Gan  
Israël
- Gemachtigde:** Merkenbureau Knijff & Partners B.V.  
Leeuwendveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Betwiste merk:** COLIBRI  
(Benelux depot 1125642)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 december 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk COLIBRI ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 9, onder inroeping van een recht van voorrang in de Verenigde Staten daterend van 21 juni 2006 (nummer nr. 78/913,385). De aanvraag is onder nummer 1125642 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 4 januari 2007.

2. Op 28 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 10548 van het woordmerk COLIBRI ingediend op 24 februari 1971 voor waren in de klassen 4, 9, 14, 16 en 34;
- Europese inschrijving 4957577 van het woordmerk COLIBRI ingediend op 14 maart 2006 en ingeschreven op 8 februari 2007 voor waren in de klassen 4, 11 en 14.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux en Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 14 van de ingeroepen rechten.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 11 april 2007.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 12 oktober 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 18 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 december 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 12 december 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 december 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 februari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 15 februari 2008 heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 26 februari 2008 aan opposant overgemaakt, waarbij aan deze laatste een termijn is gegeven tot en met 26 april 2008 om deze bewijzen over te leggen.

11. Op 28 april 2008 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Omdat 26 april 2008 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9 lid 3 van het Uitvoeringsreglement tijdig ingediend. Deze stukken zijn door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd op 14 mei 2008, waarbij een termijn tot en met 14 juli 2008 is gegeven om op de gebruiksbewijzen en argumenten te reageren.

12. Op 14 juli 2008 heeft de verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 17 juli 2008.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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 of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant licht toe dat de Colibri Corporation een onderdeel van de Colibri Group is. Dit is een leidend concern op het gebied van juwelen en sieraden (waaronder diamanten en edelstenen) en andere luxe accessoires. Opposant stelt dat het merk COLIBRI een wereldwijd gedeponeerd en ingeschreven merk is en ter ondersteuning van bovenstaande dient opposant een afdruk van de webpagina in.

17. Opposant stelt onder verwijzing naar de website van verweerder dat het werkelijke gebruik van de merken in kwestie in beide gevallen betrekking heeft op edelstenen en dat dit tot verwarring bij het relevante publiek kan leiden. Het relevante publiek bestaat volgens opposant onder andere uit handelaren in diamant en ander edelsteen, fabrikanten, retailers juweliers en edelsteenlaboratoria welke zich bezighouden met de beoordeling van geslepen edelstenen.

18. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken beide het woordmerk COLIBRI betreffen. De te vergelijken tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig identiek.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de waren voert opposant aan dat zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken betrekking hebben op diamanten en edelstenen en dat deze waren complementair zijn. De branche, het betrokken publiek en de handelskanalen komen overeen of overlappen. De waren in kwestie zijn volgens opposant dan ook soortgelijk.

20. Merken en teken zijn identiek en de producten zijn zo verwant dat de indruk wordt, c.q. kan worden gewekt, dat ze uit dezelfde onderneming of een met die onderneming verbonden onderneming afkomstig zijn. Verwarringsgevaar is daarmee gegeven, aldus opposant.

21. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te verwijzen in de kosten.

22. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

### **B. Reactie verweerder**

23. In eerste instantie verzocht verweerder aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen.

24. In reactie op de door opposant ingediende stukken, betwist verweerder dat onomstotelijk bewijs is geleverd dat het merk COLIBRI op normale wijze werd gebruikt in de Benelux voor diamanten en edelstenen en verzoekt het Bureau dan ook om geen rekening te houden met ingeroepen recht 1 in deze oppositie.

25. Voor wat betreft de ingeroepen Europese inschrijving en de vergelijking van de waren, stelt verweerder dat ze niet complementair zijn. Op geen enkele wijze is apparatuur en software voor het beoordelen van de kwaliteit van diamanten en edelstenen complementair aan deze producten zelf. Bovendien is het evident, volgens verweerder, dat de betrokken waren niet soortgelijk of concurrerend voor wat betreft hun aard en gebruik zijn. De producten van opposant zijn voor het grote publiek bestemd, in tegenstelling tot de waren van verweerder. Dat betekent dat de afzetkanalen verschillend zijn.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de merken weliswaar met elkaar overeenstemmen, maar dat het woord COLIBRI een veelgebruikt en bekend woord is en geen unieke benaming vormt. Er zijn in het Benelux gebied 50 inschrijvingen van het merk COLIBRI, waarvan 3 van de opposant zijn. Het woord zelf heeft geen uniek karakter en boet daarmee ook aan onderscheidingskracht in, aldus verweerder.

27. Verweerder is van mening dat er geen reëel gevaar voor verwarring is en verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

28. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

29. 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."

30. 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).

31. Het Bureau zal in eerste instantie overgaan tot de vergelijking van het niet-gebruiksplichtige merk met het teken van verweerder, Europese inschrijving 4957577.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

32. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

33. 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, respectievelijk in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en zoals aangeduid in de merkaanvraag.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14); juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, horloges, klokken, manchetknopen, geldklemmen van edele metalen, sleutelhangers vervaardigd uit edele metalen, dassenhouders, ringen, armbanden, hangers, oorbellen, medaillons.	Klasse 9 Computerhardware, custom hardware en computersoftware voor het beoordelen, meten en kwalificeren van de kleur van gepolijste diamanten en edelstenen, voor zover niet begrepen in andere klassen.

34. In beginsel hebben computerhardware en -software een andere aard dan de waren in klasse 14 van het ingeroepen recht. Het Bureau is echter van oordeel dat, aangezien deze hard- en software toegepast worden bij het beoordelen, meten en kwalificeren van de kleur van gepolijste diamanten en edelstenen er toch een lichte mate van overeenstemming is tussen de waren van opposant en de waren

van verweerder. Dergelijke apparaten worden immers in dezelfde branche gebruikt en kunnen dus door juweliers afgenomen worden, die de apparaten gebruiken voor het beoordelen van de, al dan niet, tweedehands juwelen die in –en verkocht worden. In dit geval worden namelijk tal van apparaten gebruikt om metingen te verrichten met betrekking tot bijvoorbeeld de echtheid van het goud of om de kwaliteit en echtheid van de edelstenen te testen. In dit opzicht zijn de waren van opposant en verweerder in zekere mate complementair. Hoewel de waren van opposant voor de normale eindconsument zijn bestemd, worden deze verhandeld door een gespecialiseerd publiek, namelijk bijvoorbeeld door een juwelier, waarmee ook dit voor waren in klasse 14 een in aanmerking komend publiek is.

*Conclusie*

35. De waren van verweerder zijn in lichte mate overeenstemmend.

**Vergelijking van de tekens**

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COLIBRI	COLIBRI

37. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek.

**C. Overige relevante factoren**

38. 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.

39. 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, reeds geciteerd). In casu is er sprake van identieke merken met een normaal onderscheidend vermogen, COLIBRI is namelijk geenszins beschrijvend voor de waren in kwestie. Het feit dat het de naam is van een vogeltje en in andere merkenschrijvingen ook gebruikt wordt doet hier niet aan af. De waren vertonen een lichte mate van overeenstemming.

40. 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). Het in aanmerking komend publiek voor de waren in klasse 14 is in beginsel de eindconsument die de sieraden uitkiest, koopt en draagt. Juweliers betrekken deze waren op hun beurt echter ook bij een groothandel in juwelen. Het in aanmerking komend publiek zal voor de waren van verweerder niet de gemiddelde consument zijn, maar

de specialist die edelstenen keurt met behulp van deze apparatuur. Deze specialist kan de juwelier zijn, die niet alleen juwelen bij de groothandel inkoop, maar ook tweedehands juwelen van de particulier verkoper afneemt en daarvoor de apparatuur van verweerder gebruikt om de kwaliteit te testen. De eindconsument van de sieraden zal niet met de apparaten van verweerder in aanraking komen en is derhalve ook niet het in aanmerking komend publiek. Het in aanmerking komend publiek is in casu de juwelier die zowel de waren in klasse 14 afneemt als de apparaten van verweerder afneemt.

#### **D. Conclusie**

41. De waren zijn in lichte mate overeenstemmend. De tekens zijn echter identiek, het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien de oppositie wordt toegewezen op grond van de ingeroepen Europese inschrijving, zal het Bureau niet toekomen aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik. Het bureau zal om deze reden eveneens de bekendheid van het ingeroepen merk niet beoordelen, voor zover hier al een beroep op werd gedaan.

#### **IV. BESLUIT**

42. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

43. De oppositie met nummer 2001257 gegrond is.

44. De Benelux merkaanvraag met nummer 1125642 niet ingeschreven wordt.

45. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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 juni 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier