

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001488

van 2 juli 2010

Opposant:

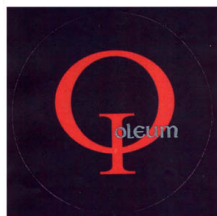
Rebecca Day

9 Saunders Way
Avondale, Auckland
Nieuw Zeeland

Gemachtigde:

Merkenbureau Knijff & Partners B.V.

Leeuvenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland



Ingeroepen recht :

(Europese inschrijving 4503256)

tegen

Verweerder:

VAN STEENDAM Johan

Heikantstraat 5
9290 Overmere
België

Gemachtigde:

Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.

Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België



Betwiste merk:

(Benelux depot 1130590)

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

1. Op 5 maart 2007 heeft verweerder een depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 5 en 30. Het depot is onder nummer 1130590 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 maart 2007.

2. Op 30 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 4503256 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 13 juni 2005 en ingeschreven op 25 september 2007, voor waren en diensten in de klassen 3, 35 en 44.

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. De oppositie is gebaseerd op alle waren en de 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. Op 6 juni 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 12 oktober 2007 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.
9. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 13 april 2009. Het Bureau heeft

de mededeling van aanvang van de procedure op 20 april 2009 aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 4 mei 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 8 mei 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 8 juli 2009.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten en stukken werd op 15 mei 2009 door opposant ingediend en op 27 mei 2009 doorgezonden aan verweerder waarbij een termijn tot en met 27 juli 2009 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 27 juli 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van de opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 31 juli 2009.

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 identiteit of 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 hij van mening is dat het woordelement QOLEUM in merk en teken identiek is en dat dit een element zonder betekenis en derhalve met een grote onderscheidingskracht is. De toegevoegde woorden SPORT CARE in het bestreden teken zijn beschrijvend voor de waren en diensten en zijn bovendien kleiner weergegeven. Naar mening van opposant is QOLEUM dan ook het dominante element van merk en teken. Bovendien is in zowel merk als teken de Q veel groter weergegeven en in beide gevallen in de kleur rood. QOLEUM is een fantasiewoord waardoor er volgens opposant geen begripsmatige gelijkenis of verschil is. Een deel van het in aanmerking komend publiek dat Latijn machtig is, zal het achtervoegsel –OLEUM herkennen als een verwijzing naar olie, aldus opposant.

17. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste depot identiek, dan wel soortgelijk of complementair aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Opposant voegt een bijlage toe waaruit blijkt dat etherische oliën gebruikt kunnen worden als smaakstof in voedingsmiddelen, geurstof in cosmetica, schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers, als geneesmiddel en als conserveermiddel. Bovendien worden de in de klassen 3, 5 en 30 genoemde waren gebruikt in de natuurgeneeskunde en opposant voegt tevens een bijlage toe waaruit blijkt dat deze waren op dezelfde plaatsen te koop

worden aangeboden. Bovendien kunnen deze waren volgens opposant gebruikt worden in verband met de diensten in klasse 44 van opposant. De diensten in klasse 35 hebben volgens opposant betrekking op waren genoemd in de klassen 3 en 5 van het bestreden teken.

18. Opposant verzoekt om de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het bestreden depot te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht "O I LEUM" is en het bestreden teken "QOLEUM SPORTS CARE", beide gedeponneerd met een verschillend logo. Het geheel van het bestreden teken is volgens verweerder voldoende onderscheidend en kan naast het merk van opposant bestaan.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten is verweerder bereid de "etherische oliën" uit te sluiten. Voor het overige zijn de waren en diensten volgens verweerder verschillend.

21. De documenten die opposant heeft ingediend, tonen naar mening van verweerder het gebruik van het merk "O I LEUM" niet aan. Verweerder verzoekt dan ook om nieuwe gebruiksbewijzen.

22. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt om het bestreden depot in te schrijven.

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 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.

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, 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; 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 en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Etherische oliën voor of in verband met producten en therapieën met betrekking tot sport en letsel.	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen, shampoo, haarverzorgingspreparaten en -middelen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische middelen; haarverzorgingsproducten; toiletverzorgingsmiddelen, waaronder deodorantia en toiletartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; cosmetische verzorgingsproducten voor de huid.
	Klasse 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; ontsmettingsmiddelen; detergentia en ontsmettingsmiddelen voor medisch en tandheelkundig gebruik; farmaceutische verzorgingsproducten voor de huid; voedingssupplementen voor medisch gebruik.
	Klasse 30 Voedingssupplementen van plantaardige oorsprong voor zover niet begrepen in andere klassen
Klasse 35 Detail- en groothandel in gels, inwrijfmiddelen, etherische en absolute oliën, zepen, parfumerieën, lippenbalsems, haarlotions, lichaamsverzorgingsproducten en kledingstukken, waaronder sportkledingstukken.	
Klasse 44 Fysiotherapie; diensten inzake gezondheid en schoonheidsverzorging voor mensen en dieren.	

Klasse 3

28. “Etherische oliën” komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek, bovendien is tussen partijen in confesso dat deze waren identiek zijn.

29. In het algemeen zijn diensten en waren 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.

30. Tussen de diensten “*detail- en groothandel in gels, inwrijfmiddelen, etherische en absolute oliën, zepen, parfumerieën, lippenbalsems, haarlotions en lichaamsverzorgingsproducten*” in klasse 35 van opposant en de waren “*zepen, shampoo, haarverzorgingspreparaten en -middelen; parfumerieën; cosmetische middelen; haarverzorgingsproducten; toiletverzorgingsmiddelen, waaronder deodorantia en toiletartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; cosmetische verzorgingsproducten voor de huid*” bestaat een nauw verband, in die zin dat deze waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze bij het ingeroepen recht genoemde diensten. Om deze diensten te kunnen leveren, moeten immers ook de waren voorhanden zijn. Bovendien is het, wat de distributiekanaal van de betrokken diensten en waren betreft, inderdaad zo dat de in het kader van de detailhandel verstrekte diensten kunnen worden aangeboden op dezelfde plaatsen als die waar de betrokken waren worden verkocht (GEA, The O Store, T-116/06, 24 september 2008). Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

31. Gezien de hierboven uiteengezette redenering met betrekking tot de soortgelijkheid tussen waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat de “*detail- en groothandel in zepen*” in klasse 35 van opposant soortgelijk is aan de waren “*bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen*” in klasse 3 van verweerder. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, neemt dit niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met de genoemde waren van verweerder (zie GEA, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006 en BBIE, Medisina, oppositienummer 2001460, 2 juli 2009).

Klasse 5

32. “*Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; ontsmettingsmiddelen; detergentia en ontsmettingsmiddelen voor medisch en tandheelkundig gebruik; farmaceutische verzorgingsproducten voor de huid en voedingssupplementen voor medisch gebruik*” zijn gezien bovenstaande uiteenzetting met betrekking tot de soortgelijkheid van waren en diensten soortgelijk aan onder andere de diensten in klasse 44 van opposant. Deze waren van verweerder zijn immers nodig om de “*diensten inzake gezondheid en schoonheidsverzorging voor mensen en dieren*” te verrichten.

Klasse 30

33. Hetgeen in overweging 32 voor de waren in klasse 5 werd overwogen, geldt mutatis mutandis voor de waren in klasse 30. Deze zijn dan ook soortgelijk.

Conclusie

34. De waren van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

Vergelijking van de tekens

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

36. 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).

37. 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.

38. 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). 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).

39. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

40. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De woorden Sports Care in het bestreden teken zijn volledig beschrijvend. Het dominante bestanddeel is naar oordeel van het Bureau dan ook Qoleum.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht bestaat uit een gecombineerd woord- /beeldmerk van het woord Qoleum op een achtergrond van een zwart vierkant, waarbij de eerste letter, de hoofdletter "Q", prominent is weergegeven in het rood. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord- /beeldmerk, bestaande uit het woord Qoleum, met een grotere letter "Q" in het rood, gevolgd door de woorden "sports care".

42. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het bestreden teken, het element Qoleum het dominerende element is (zie overweging 40). Het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek en delen bovendien de prominente letter "Q" in het rood. Deze letter zal naar oordeel van het Bureau het sterkst blijven hangen in het onvolmaakte beeld dat achterblijft bij de consument.

43. De tekens stemmen in visueel opzicht in hun totaalindruk sterk overeen.

Auditieve vergelijking

44. Evenals bij de visuele vergelijking is het Bureau van oordeel dat gezien de totaalindruk van het bestreden teken, het element QOLEUM het dominerende element is. De woorden "sports care" zijn niet alleen beschrijvend van aard, maar zullen naar oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEA, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

45. Het dominerende element QOLEUM uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht. Het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

46. De tekens stemmen in auditief in hun totaalindruk sterk overeen.

Begripmatige vergelijking

47. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek geen betekenis toe zal kennen aan merk en teken in hun geheel. Het argument van opposant dat het in aanmerking komend publiek dat Latijn kent in het achtervoegsel -OLEUM een verwijzing naar olie zal herkennen, doet hier niet aan af, aangezien merk en teken naar oordeel van het Bureau in hun geheel als een fantasiebenaming zullen worden opgevat.

48. Gezien bovenstaande is een begripmatige vergelijking van merk en teken niet van toepassing.

Conclusie

49. De totaalindruk van de tekens stemt visueel en auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

A.2 Globale beoordeling

50. 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.

51. 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, C-342/97, reeds geciteerd).

52. 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). De in het geding zijnde waren en diensten zijn uit hun aard gericht op een gemengd publiek, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

53. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

54. Voor wat betreft de reactie van de verweerder inzake het feit dat het merk niet Qoleum, maar O I LEUM zou zijn, is het Bureau van oordeel dat dit niet het geval is, althans zo zal het in ieder geval niet door het publiek opgevat worden. De combinatie van de cirkel met het stokje is duidelijk herkenbaar als een Q. Voor zover er een deel van het publiek het ingeroepen recht op zou vatten als O I OLEUM, dan merkt het Bureau op dat het voldoende is als er bij een deel van het in aanmerking komend publiek sprake is van gevaar voor verwarring (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

55. De totaalindruk van de tekens stemt visueel en auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De waren zijn deels soortgelijk, deels identiek. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

56. Verweerder verzoekt om nieuwe gebruiksbewijzen, aangezien hij van mening is dat de documenten die opposant heeft ingediend het gebruik van het merk "I O LEUM" niet aantonen. Het

Bureau wijst er ten eerste op dat het ingeroepen recht niet gebruiksplichtig is. Bovendien heeft verweerder de door opposant bijgevoegde stukken om toe te lichten wat de toepassingen van etherische oliën kunnen zijn, opgevat als bewijzen van gebruik en heeft hij in het kader van deze oppositie niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat echter vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, MAXXAM, oppositiebeslissing 2003445, 29 april 2010).

C. Conclusie

57. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

58. Oppositie met nummer 2001488 wordt toegewezen.

59. Benelux depot 1130590 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 2 juli 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn