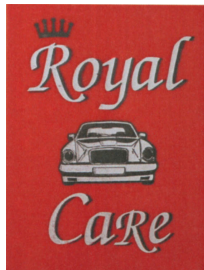


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001785
van 16 april 2009

Opposant: **KAWIMARA-ADVIES,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Ringlaan 157
3900 Overpelt
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 797427



tegen

Verweerder: **Oranje B.V.**
Smaragdstraat 12
7554 TD Hengelo
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1134554



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

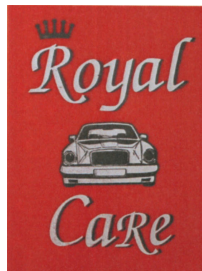
1. Op 4 mei 2007 heeft verweerder, voor waren en diensten in de klassen 3, 36 en 37, een Benelux depot verricht van het merk:



Het depot is onder nummer 1134554 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 mei 2007.

2. Op 31 juli 2007 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 554628, ingediend op 8 september 1994 voor waren in de klassen 3 en 21, van het woordmerk ROYAL CARE.
- Benelux inschrijving 797427, ingediend op 6 maart 2006 voor waren in klasse 3, van het merk:



3. Op 30 maart 2008 heeft opposant het eerste ingeroepen recht echter doorgehaald, zodat de oppositie verder uitsluitend nog op Benelux inschrijving 797427 is gebaseerd.

4. De opposant is houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 augustus 2007.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 9 december 2007 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 6 december 2007 heeft opposant argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 december 2007 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 februari 2008 is gesteld om te reageren.
11. Op 7 februari 2008 ontving het Bureau bericht van verweerder waarin hij aangaf dat de oppositie ambtshalve moest worden opgeschort in verband met een tussen partijen aanhangige procedure voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, waarbij een kopie van de dagvaarding was meegezonden. Op 8 februari 2008 heeft het Bureau partijen gemeld geen grond tot opschorting aanwezig te achten, omdat uit de door verweerder ingediende stukken niet bleek dat een vordering tot nietigverklaring was ingesteld. Verweerder werd daarbij herinnerd aan het feit dat hij over een termijn tot en met 18 februari 2008 beschikte om op de argumenten van opposant te reageren. Bij de verzending van deze brief is echter iets misgegaan. Op 21 februari 2008 heeft het Bureau nogmaals een brief aan partijen gestuurd en verweerder daarbij een termijn gesteld tot en met 3 maart 2008. Op 31 maart 2008 ontving het Bureau bericht van verweerder dat in een ander oppositiedossier (oppositie 2001786) op basis van dezelfde stukken de procedure wel was opgeschort, met het verzoek de beslissing inzake opschorting te herzien. Op 14 april 2008 heeft het Bureau aan partijen bericht de stukken nogmaals grondig te hebben bestudeerd en te hebben vastgesteld dat er voor beide dossiers niet bleek dat er gronden waren voor ambtshalve opschorting. In verband met de door de tegenstrijdige berichtgeving mogelijkwerijs ontstane verwarring heeft het Bureau daarbij aan verweerder een extra termijn toegekend tot en met 14 mei 2008 om op de argumenten van opposant te reageren.
12. Op 13 mei 2008 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze is op 19 mei 2008 aan opposant gezonden.
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 stelt om te beginnen dat verweerder op de hoogte was van het bestaan van zijn eerdere merken, dat er al tussen partijen was gecorrespondeerd en legt een brief van verweerder over.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat deze quasi identiek zijn en dat het betwiste depot het ingeroepen merk bevat.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat verweerder zijn merk voor identieke producten heeft gedeponeerd, namelijk reinigingsproducten.

19. Opposant stelt verder bekendheid te hebben opgebouwd voor zijn reinigingsproducten en voegt daaraan toe dat bewijzen van gebruik tijdig zullen worden overgemaakt.

20. Opposant concludeert dat er verwarring zal ontstaan bij het publiek en dat de consument ervan zal uitgaan dat de van het betwiste teken voorziene waren van hem afkomstig zijn. Hij verzoekt het Bureau het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder verwijst naar een inmiddels uitgesproken vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en voegt daarvan een kopie bij. Hij stelt dat het woordmerk ROYAL CARE van opposant wegens gebrek aan onderscheidend vermogen nietig dient te worden verklaard en ook nietig is verklaard en dat daaraan derhalve geen rechtsbescherming kan worden toegekend.

22. Voor wat betreft de vergelijking van het ingeroepen beeldmerk met het betwiste teken, stelt verweerder dat de enige overlappende elementen de woorden ROYAL en CARE zijn, die niet als voldoende onderscheidend kunnen worden aangemerkt, en dat de uitvoeringswijzen verder zodanig afwijkend zijn dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

23. Verder ontkent verweerder uitdrukkelijk al hetgeen door opposant in de procedure is gesteld en verwijst hij naar al zijn in het vonnis aangehaalde argumenten alsmede naar het vonnis zelf, dat betrekking heeft op een geschil tussen dezelfde partijen over het gebruik en de geldigheid van dezelfde merken.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de volledige kosten te veroordelen.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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, waren en diensten

28. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>KI 3 Reinigings-, polijst-, ontvettings-, ontvlekkings- en schuurmiddelen, in het bijzonder voor het reinigen van voertuigen.</p>	<p>KI 3 Chemische producten voor het verwijderen van vlekken op lederen en textiele meubelen.</p>
	<p>KI 36 Het verstrekken van garantie voor de reparatie, onderhoud en reiniging van meubelen.</p>
	<p>KI 37 Onderhoud en reiniging van lederen en textiele meubelen.</p>

29. 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).

30. 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).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEA, NLSPORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEA, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004).

33. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

34. Zoals verweerder terecht opmerkt, zijn de woorden ROYAL en CARE beschrijvend. ROYAL is een banaal bijvoeglijk naamwoord dat, in de woorden van de Rechtbank van Koophandel, "een aanvoelen van luxe, pracht en kwaliteit" uitstraalt. CARE betekent als zelfstandig naamwoord onder meer "zorg" en als werkwoord "zorgen voor". Beide woorden zijn begrijpelijk voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux en beschrijvend voor de waren en diensten in kwestie. De combinatie ervan is dat ook.

35. Voor zover in de stelling van opposant dat hij met zijn producten bekendheid heeft opgebouwd kan worden gelezen dat het ingeroepen recht door inburgering onderscheidend vermogen zou hebben verkregen, moet daaraan, nu deze niet met stukken is onderbouwd (opposant had daartoe tot en met 9 december 2007 de gelegenheid, maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt; zie supra, punten 9 en 19), worden voorbijgaan.

36. Aangezien merk en teken, afgezien van de beschrijvende woorden ROYAL en CARE, in hun totaalindruk en grafische weergave volledig verschillend zijn, is er geen sprake van overeenstemming. In elk geval is er onvoldoende overeenstemming om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

37. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Ook indien deze identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

A.2. Overige relevante factoren

38. De opmerking van opposant dat verweerder op de hoogte was van het bestaan van zijn oudere merken en dat er tussen partijen over is gecorrespondeerd (supra, punt 16), doet niet ter zake. Het al dan niet op de hoogte zijn van een eerdere inschrijving is immers geen grond voor oppositie. De enige vraag die van belang is in een oppositieprocedure, is of merk en teken zoals opgenomen in het register al dan niet identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen.

39. Voor wat betreft verweerders betwisting van alles wat opposant heeft gesteld en zijn verwijzing naar al hetgeen in de gerechtelijke procedure door hem is aangevoerd en door de rechter is overwogen (supra, punt 23), zij opgemerkt dat dergelijke algemene verwijzingen niet in de plaats kunnen treden van de argumenten zelf. Partijen dienen duidelijk te maken welke gronden en argumenten ter ondersteuning daarvan zij aanvoeren en het is niet aan het Bureau om daarnaar in bepaalde bijlagen of argumenten van andere partijen te gaan zoeken. Bijlagen kunnen, met andere woorden, dienen om bepaalde argumenten te ondersteunen, maar kunnen niet in de plaats treden van argumenten (zo ook GEA, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). Overigens is het Bureau, afgezien van het in artikel 2.17 BVIE bedoelde geval, ook niet gebonden aan een rechterlijke uitspraak tussen partijen. Dit neemt uiteraard echter niet weg dat het Bureau tot een (min of meer) gelijke conclusie kan komen, hetgeen in casu het geval is.

40. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij, zoals verweerder lijkt te verzoeken (supra, punt 24). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

41. Gezien het feit dat merk en teken, afgezien van de beschrijvende en niet-onderscheidende woorden die ze gemeen hebben, in hun totaalindruk en grafische weergave volledig verschillen, is er geen sprake van overeenstemming of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

42. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

43. De oppositie met nummer 2001785 niet gegrond is.

44. Het Benelux depot met nummer 1134554 wordt ingeschreven.

45. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 16 april 2009

Pieter Veeze (<i>rapporteur</i>)	Saskia Smits	Diter Wuytens
Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard		