



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 28 juli 2009
N° 2001789

Opposant: **Intermedium Trade Marks B.V.**
Schelphoek 78
2134 WR Hoofddorp
Nederland

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

Merken: **Ingeroepen recht 1 :** ZOO (Benelux inschrijving 648615)

Ingeroepen recht 2 : **ZOO** (Benelux inschrijving 647304)

tegen

Verweerder: **Zoë Beheermaatschappij B.V.**
Verspronckweg 28 zw
2013 BL Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1134588)

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

1. Op 4 mei 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1134588 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2007.

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

- Benelux inschrijving 648615 van het, op 15 december 1998 ingediende, woordmerk ZOO voor waren in klasse 25;
- Benelux inschrijving 647304 van het, op 18 maart 1999 ingediende, gecombineerde woord-/beeldmerk, voor waren in de klassen 18 en 25:

The word 'ZOO' is written in a large, bold, uppercase, sans-serif font.

3. Opposant is houder van de ingeroepen rechten, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren 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. Op 3 augustus 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2007. Het Bureau heeft op 11 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 11 december 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 10 december 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze 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 18 februari 2008 verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Dit verzoek werd op 26 februari 2008 door het Bureau aan opposant overgemaakt, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 26 april 2008.

11. Op 24 april 2008 diende opposant bewijzen van gebruik in. Aangezien de ingediende exemplaren niet identiek waren, heeft het Bureau op 5 mei 2008 opposant verzocht een tweede identiek exemplaar van de bewijsstukken in te dienen, teneinde deze door te kunnen sturen naar verweerder. Opposant kreeg hiervoor een niet-verlengbare termijn tot en met 5 juli 2008.

12. Op 3 juli 2008 diende opposant het gevraagde tweede exemplaar in. Het Bureau ging over tot het versturen van de bewijzen van gebruik aan verweerder op 11 juli 2008. Verweerder kreeg hierbij een termijn tot en met 11 september 2008 om te reageren op deze gebruiksbewijzen, alsook op de argumenten van opposant.

13. Verweerder reageerde op 25 juli 2008. Echter was zijn reactie slechts in enkelvoud ingediend, waardoor het Bureau op 6 augustus 2008 verzocht een tweede exemplaar van deze reactie in te dienen. Verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 6 oktober 2008. Op 8 augustus 2008 diende verweerder het gevraagde tweede exemplaar van zijn reactie in. Deze reactie is op 15 augustus 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

14. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant is van oordeel dat gezien de separate plaatsing van het bloemlogo het wordelement in het teken van verweerder het meest onderscheidende en dominante onderdeel van het merk is. Visueel wijken volgens opposant de tekens vrijwel niet af en zijn de eerste twee letters identiek, waardoor de visuele overeenstemming groot is. Op auditief vlak zijn de tekens eveneens zeer overeenstemmend, aldus opposant.

18. De waren in de klassen 18 en 25 zijn volgens opposant identiek. Sommige diensten in klasse 35 verwijzen expliciet naar de waren in de klassen 18 en 25 en zijn daarmee soortgelijk aan de waren van de merken. De overige diensten zien, gezien de verdere classificatie, ook duidelijk toe op de waren in de klassen 18 en 25 of dit kan in ieder geval niet uitgesloten worden, waardoor opposant ook in dit geval van mening is dat er sprake is van soortgelijkheid.

19. Opposant verwijst verder naar een uitspraak van de First Board of Appeal van het BHIM in een zaak ZOO tegen ZOE, waarin de Board van oordeel is dat er sprake is van verwarringsgevaar.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt om die reden het Bureau het depot van verweerder voor inschrijving te weigeren en de aanvrager te veroordelen in alle kosten van deze oppositie en in voorkomend geval de betaalde rechten te restitueren.

B. Reactie van verweerder

21. In eerste instantie verzocht verweerder om bewijzen van gebruik.

22. Verweerder stelt in zijn argumentatie dat het hier in beide gevallen korte tekens van drie letters betreft en dat zowel het beeldelement als het wordelement onderscheidend zijn en voor een gelijk deel de totaalindruk van het bestreden teken beïnvloeden.

23. Er is in casu volgens verweerder niet eens sprake van geringe overeenstemming. Op visueel vlak is de ë door de trema kenmerkend en trekt dit de aandacht. Het merk laat een andere indruk na door de twee identieke opeenvolgende klinkers. Hierdoor is er volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming.

24. Auditief bestaat het merk volgens verweerder uit één lettergreep, terwijl het teken uit twee lettergrepen bestaat. Auditief meent verweerder dat de tekens verschillen.

25. Het merk is Engels voor dierentuin en dit zal door iedereen begrepen worden. Zoë is dan weer een meisjesnaam. Mocht het Bureau al van oordeel zijn dat er sprake is van visuele en/of auditieve overeenstemming, dan zal volgens verweerder deze worden geneutraliseerd door de conceptuele verschillen.

26. Met betrekking tot de verwijzing naar de beslissing van de Board of Appeal, stelt verweerder dat de Board van oordeel was dat er besloten werd tot enige visuele en auditieve overeenstemming. Daar het hier om twee woordmerken ging en in onderhavig geval het bestreden teken ook een beeldmerk en een trema op de E heeft staan, is verweerder van mening dat de Board in casu geen gevaar voor verwarring had aangenomen.

27. Aangezien gevaar voor verwarring, volgens verweerder, niet te duchten is, verzoekt hij de oppositie niet te honoreren en de opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A.1. Bewijzen van gebruik

28. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen. Opposant heeft binnen de daartoe verleende termijn stukken ingediend waaruit het gebruik moet blijken. Verweerder heeft naar aanleiding van de doorzending door het Bureau van deze stukken niet meer op deze bewijsstukken gereageerd.

29. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen, nu verweerder het gebruik niet heeft tegengesproken. Op grond van regel 1.29, lid 4 van het Uitvoeringsreglement kan de verweerder *"zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen"*. In regel 1.25, sub d wordt bepaald dat *"feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd"*. Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet meer gereageerd heeft op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2. Verwarringsgevaar

30. Conform 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.

31. 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"*.

32. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 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 tekens


33. 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).

34. 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).

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

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- *Ingeroepen recht B 648615*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZOO	

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van drie letters, ZOO.

38. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de gestileerde afbeelding van een bloem, waarvan de blaadjes zwart zijn, met daaronder eveneens in het zwart een woord van drie letters, ZOË.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woardelement. In casu neemt het beeldelement evenwel een prominente plaats in in het verwerende teken en is het van invloed op de visuele totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen.

40. De woardelementen van merk en teken delen de eerste twee letters. Hoewel in beginsel de aandacht van de consument vaak zal uitgaan naar het begin van een teken (zie in deze zin GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), betreft het hier echter korte merken waarin de verschillen op het einde meer zullen opvallen.

41. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in beperkte mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen recht bestaat, zoals gezegd, uit een woord van drie letters. Het betreft hier een woord van één lettergreep, die afhankelijk van de moedertaal van de consument als volgt zal worden uitgesproken [zoe:], [z(o)o] of [ˈzũ].

43. Het woorelement van het bestreden teken bestaat eveneens uit een woord van drie letters, maar door de trema op de laatste letter, betreft het hier een woord van twee lettergrepen. De eerste lettergreep wordt als [zo] uitgesproken en is derhalve identiek aan het eerste deel van het ingeroepen recht. Hieraan wordt echter nog een merkbare tweede lettergreep toegevoegd die als [wee] wordt uitgesproken, met dus een open en duidelijke klinker op het einde.

44. De totaalindruk van merk en teken stemt op auditief vlak in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

45. Het ingeroepen recht betekent dierentuin. Dit woord heeft deze betekenis in zowel het Nederlands, Frans als Engels en zal dan ook door het Benelux publiek onmiddellijk in deze zin begrepen worden.

46. Het bestreden teken is een Franse meisjesnaam, maar heeft als zodanig geen begripsmatige betekenis.

47. Begripsmatig zijn de tekens aldus verschillend.



48. Zoals verweerder terecht opwerpt, is het vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA, BASS, T-292/01, 14 oktober 2003; GEA, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004 en HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

49. In casu heeft het ingeroepen recht een dergelijke duidelijke en vaste betekenis voor het gehele Benelux publiek en zullen hierdoor de overeenstemmingen op visueel en auditief gebied geneutraliseerd worden.

Conclusie

50. De totaalindruk van merk en teken stemt op visueel vlak in beperkte mate overeen. Op auditief vlak stemt de totaalindruk in zekere mate overeen. Op begripsmatig vlak verschillen de tekens. Door de duidelijke en vaste betekenis van het ingeroepen recht worden de visuele en auditieve overeenstemmingen geneutraliseerd.

- *Ingeroepen recht B 647304*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

51. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking is *mutatis mutandis* van toepassing op de vergelijking van het tweede ingeroepen recht met het teken.

52. Voor wat de visuele vergelijking betreft, geldt dat de verschillen hier nog groter zijn dan in het geval van het woordmerk, aangezien het ingeroepen recht deze keer grafisch is weergegeven in een vet zwart lettertype. Deze grafische opmaak verschilt duidelijk van de gestileerde bloem van verweerder met daaronder in dunne zwarte letters het woord ZOË.

53. Ook hier geldt dus dat de totaalindruk van merk en teken op visueel vlak slechts in beperkte mate overeenstemt. Op auditief vlak stemt de totaalindruk in zekere mate overeen. Op begripsmatig vlak verschillen de tekens. Door de duidelijke en vaste betekenis van het ingeroepen recht worden de visuele en auditieve overeenstemmingen geneutraliseerd.

Vergelijking van de waren en diensten

54. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

55. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten van de ingeroepen rechten en het teken hieronder geconsolideerd weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren. (B 647304)	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, rugzakken, koffers en reistassen; paraplu's.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. (B	KI 25 Kledingstukken met inbegrip van riemen voor

647304) KI 25 Schoeisel. (B 648615)	zover niet begrepen in andere klassen en ceintuurs, schoeisel, hoofddeksels.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten met betrekking tot de producten genoemde in klassen 18 en 25; zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van de producten genoemde in klassen 18 en 25; publiciteit en verkooppromotie; merchandising.

A.3. Overige relevante factoren

56. In het kader van een oppositieprocedure zijn uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken (zie supra, punten 19 en 26) niet bindend. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

57. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

58. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

59. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. Oppositie met nummer 2001789 niet gegrond is.

61. Het Benelux depot met nummer 1134588 ingeschreven wordt.

62. 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, 28 juli 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman