

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 28 juli 2009  
N° 2002081

**Opposant:** **GRUPO OSBORNE S.A.**  
Calle Fernán Caballero, 7  
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)  
Spanje

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
De Laïressestraat 159  
1075 HK Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:**  (Europese inschrijving 5781224)

*tegen*

**Verweerder:** **VERBEURE Hendrik**  
Volderstraat 51  
8720 Wakken  
België

**Betwiste merk:** **O'** (Benelux depot 1140816)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 7 augustus 2007 heeft verweerder voor waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33 een Benelux merkaanvraag verricht van woordmerk O'. Deze merkaanvraag is onder nummer 1140816 in behandeling genomen en werd op 14 augustus 2007 gepubliceerd.

2. Op 26 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 5781224, ingediend op 12 maart 2007 en ingeschreven op 28 januari 2008 voor waren en diensten in de klassen 14, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 en 43, van het beeldmerk:



3. De opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en 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 30 oktober 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven werd tevens medegedeeld dat de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure werd opgeschort.

8. Op 18 maart 2008 bracht opposant het Bureau ervan op de hoogte dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven. Naar aanleiding hiervan heeft het Bureau op 25 maart 2008 het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 mei 2008. Het Bureau heeft op 4 juni 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 4 augustus 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 29 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Het Bureau verzond op 5 augustus 2008 deze argumenten aan verweerder. Verweerder kreeg hierbij een termijn tot en met 5 oktober 2008 om te reageren.

11. Verweerder heeft op 4 oktober 2008 gereageerd. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 8 oktober 2008.
12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

14. 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**

15. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich enkel nog op de waren in de klassen 29 tot en met 33. Hieruit blijkt duidelijk dat beide tekens identieke waren dekken, aldus nog opposant.
16. Volgens opposant is er ondanks de vormgeving van het ingeroepen recht duidelijk sprake van een letter "O". Aangezien beide tekens exact dezelfde letter dekken, stemmen deze visueel in hoge mate overeen.
17. Qua uitspraak zijn de tekens identiek en een conceptuele vergelijking kan niet worden gemaakt.
18. Aangezien de waren identiek zijn en de tekens visueel en auditief overeenstemmen, meent opposant dat verwarringsgevaar niet is uit te sluiten. Opposant verzoekt dan ook het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Allereerst gaat verweerder in op het gebruik van het ingeroepen recht. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht blijkbaar geen merk is waarmee opposant zich tot het publiek richt. Hij verwijst hiervoor naar de website van opposant.
20. Verweerder verzoekt dat bij de vergelijking effectief rekening wordt gehouden met die waren waarop opposant zijn merk gebruikt, voor zover dit merk ook effectief gebruikt wordt als merk en als onderscheidend gegeven.
21. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat het ingeroepen recht een beeldmerk is dat een combinatie vormt van 2 ovalen (één vooraan en één in schaduw) met 2 keer 2 kruisen die deze ovalen doorsnijden. De consument zal hierin volgens verweerder geen letter O zien. Door de opmaak van het beeldmerk heeft dit alles weg van een soort wapenschild of een stempel op een oorkonde en is het bijgevolg

bijzonder onderscheidend ten opzichte van een eenduidige letter. Verder onderscheidt het bestreden teken zich door de apostrof aan de rechterzijde van de letter O.

22. Er dient verder opgemerkt te worden, aldus verweerder, dat ingeval opposant daadwerkelijk zou gekozen hebben voor de letter O als taalkundige weergave van zijn beeldmerk, deze moet aanvaarden dat één enkele letter (uit een schamel alfabet van 26 letters) niet als dusdanig gemonopoliseerd kan worden.

23. Het is voor verweerder niet duidelijk en zelfs zeer de vraag of en in hoeverre het beeldmerk van opposant in de omgang bij diens verbruikers ook effectief uitgesproken wordt. Verweerder concludeert dan ook dat een fonetische vergelijking niet aan de orde is.

24. Met betrekking tot de conceptuele vergelijking sluit verweerder zich aan bij opposant.

25. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van beide tekens dermate onderscheidend is dat dit geen verwarringsgevaar kan opleveren.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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 (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**

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. 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.

31. 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 bezien, 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">O'</p>

33. Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt als merk kan zijn, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen. In een samengesteld teken bestaande uit een één letter moet aldus worden gekeken welk element het dominerende bestanddeel is en kan de grafische weergave een belangrijke rol spelen (zie in die zin GEA, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

34. Het ingeroepen recht is een beeldmerk bestaande uit een driedimensionale zwarte ovaal die aan beide zijden doorkuist wordt door een liggende streep. Door deze weergave kan het publiek hierin verschillende zaken zien, zoals een gestileerde weergave van de letter O (hoewel deze in principe cirkelvormig is), of een gestileerd cijfer nul. Het ingeroepen recht zal dus bij het in aanmerking komend publiek geen eenduidig beeld oproepen en heeft geen betekenis. Aangezien niet is komen vast te staan dat het publiek in het ingeroepen recht een letter of cijfer zal zien, zal het publiek hieraan naar alle waarschijnlijkheid refereren door het te beschrijven.

35. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit de letter O gevolgd door een weglatingsteken. Ook het teken heeft geen betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

36. Door enerzijds de onduidelijkheid over hetgeen het ingeroepen recht precies weergeeft en anderzijds de verscheidenheid aan grafische elementen (zelfs al zou het merk als een gestileerde O worden opgevat), zal de aandacht van het publiek getrokken worden naar de opmaak van de tekens. Deze opmaak is in casu bij merk en teken totaal verschillend. Geen enkel grafisch element van het ingeroepen recht komt voor in het bestreden teken, hetgeen gekenmerkt wordt door de opeenvolging van de letter O en een weglatingsteken.

#### *Conclusie*

37. Door de duidelijke verschillen in weergave tussen merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

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

38. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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).

39. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren van het ingeroepen recht en het teken hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.	KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout.	KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.
KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

**A.2. Overige relevante factoren**

40. Verweerder stelt dat opposant geen gebruik maakt van het ingeroepen recht en dat rekening moet gehouden worden met de waren en diensten waarvoor het merk effectief gebruikt is (zie supra, 19 en 20). Aangezien het ingeroepen recht echter nog niet onder de gebruikspllicht valt, kan hieraan geen gevolg worden gegeven.

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze bepalingen zijn overigens imperatief geformuleerd, zodat kostenverwijzing plaatsvindt ongeacht of partijen daarom verzocht hebben.

**B. Conclusie**

42. De door de tekens opgewekte totaalindruk is naar oordeel van het Bureau verschillend, waardoor niet aan de vergelijking van de waren dient te worden toegekomen. Immers kan er in dit geval, overeenkomstig artikel 2.3, sub b BVIE, geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

43. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

44. Oppositie met nummer 2002081 niet gegrond is.

45. De Benelux merkaanvraag met nummer 1140816 ingeschreven wordt.

46. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys