



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 27 maart 2009
N° 2002538

Opposant: **Otto Simon B.V.**
Schuilenburglaan 1
7604 BJ Almelo
Nederland

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

Ingeroepen recht 1: TOP 1 TOYS (Benelux inschrijving 642657)

Ingeroepen recht 2:

(Europese inschrijving 3562162)

tegen

Verweerder: **De Marskramer B.V.**
Antwerpseweg 2
2803 PB Gouda
Nederland

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

Betwiste merk:



(Benelux depot 1148739)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 december 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 28 en 35 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord/beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1148739 in behandeling genomen en werd op 21 december 2007 gepubliceerd.

2. Op 28 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- de eerdere Benelux inschrijving met nummer 642657 van het woordmerk TOP 1 TOYS, ingediend op 17 december 1998 voor waren en diensten in de klassen 16, 24, 25, 28 en 35;
- het eerdere gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 3562162 ingediend op 28 november 2003 en ingeschreven op 19 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 24, 25, 28 en 35:



3. De opposant is houder van de ingeroepen rechten, zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 16, 28 en 35 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 13 maart 2008 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 14 mei 2008. Het Bureau heeft op 22 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 22 juli 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 21 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 21 augustus 2008 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 1 september 2008.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant stelt in eerste instantie dat de oppositie gericht is tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en gebaseerd is op alle waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn geregistreerd.

15. Voor wat betreft de tekens, stelt opposant dat de overeenstemming visueel te vinden is in onder meer de kleurstelling, aangezien in beide gevallen er sprake is van verschillende kleuren per letter. Bovendien betreft het een combinatie van het woord TOYS met een cijfer. Auditief is er voornamelijk overeenstemming in cadans, meent opposant. Begripsmatig stelt hij dat de tekens overeenstemmen daar ze beiden verwijzen naar de Engelse term "toys" (speelgoed).

16. De waren en diensten in de klassen 16, 28 en 35 zijn volgens opposant identiek. De overige diensten hangen daar nauw mee samen en zijn daarmee soortgelijk te achten.

17. Opposant meent dan ook dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan en verzoekt het Bureau de merkaanvraag te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder stelt dat het woord TOYS een gangbare aanduiding is voor de waren in klasse 28 en deze betekenis voor het publiek aanstonds duidelijk is. Dit element heeft dan ook volgens hem een zeer gering tot geen onderscheidend vermogen. De toevoeging van het woord TOP voegt naar zijn mening niet veel onderscheidenheid toe aan het geheel, waardoor de beschermingsomvang van dit merk in zijn geheel zeer gering is en de vraag speelt of er sprake is van een geldig merkrecht.

19. Auditief zijn de tekens verschillend, meent verweerder. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, terwijl het bestreden teken er uit vier bestaat. De nadruk ligt bij het ingeroepen recht op "One" en bij het verwerende teken op "TOYS" en "PLAY". Het eerste woord is verschillend, namelijk "TOP" versus

“TOYS”. Hetzelfde geldt voor het tweede en het derde woord. De tekens hebben volgens verweerder aldus een geheel ander ritme en kleur.

20. Visueel is het bestreden teken voorzien van een afbeelding van het auteursrechtelijk beschermde figuurtje Topper en voorzien van verschillende kleuren, waardoor verweerder meent dat merk en teken op visueel vlak in aanzienlijke mate verschillen.

21. Begripsmatig is er volgens verweerder eveneens geen overeenstemming. Het ingeroepen recht kan geïnterpreteerd worden als eerste klas/superieur speelgoed en het bestreden teken als “speelgoed om mee te spelen”, waardoor de betekenis geheel anders is.

22. Aangezien er geen overeenstemming is tussen de tekens, stelt verweerder dat er geen verwarring te duchten zal zijn bij het relevante publiek en verzoekt hij de oppositie niet te honoreren.

23. Verweerder verzoekt, indien de oppositie in het voordeel van opposant wordt beslist, de verweerder in de kosten van het geding te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, 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.

25. 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”.*

26. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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).

A.1. Vergelijking van de tekens

27. 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).

28. 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).

29. 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; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TOP 1 TOYS	
	
KI 16 Drukwerken.	KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen.
KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (voor zover niet begrepen in andere klassen); kerstboomversierselen.	KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover begrepen in deze klasse
KI 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal.	KI 35 Publiciteit; commercieel beheer van zaken; advertentiebemiddeling en reclame; reclame en promotie; diensten en adviezen op het gebied van de merchandising van waren en diensten; detailhandelsdiensten; franchising, te weten advisering inzake bedrijfsvoering en zakelijk bedrijfsbeheer door franchisenemers en licentiehouders m.b.t. marktoptreden (corporate

	identity), zakelijke uitrusting en exploitatie van speelgoedzaken en daarmee samenhangende handelsbedrijven.
--	--

Begripsmatige vergelijking

31. Het woordbestanddeel van bestreden teken betekent, zoals verweerder terecht stelt, "speelgoed om mee te spelen". Immers wordt het cijfer 2 gangbaar gebruikt als vervanger van het Engelse woord "to".

32. Het ingeroepen recht bestaat uit de aanprijzende hoedanigheid TOP en het woord TOYS voor speelgoed, met daartussen het cijfer 1. In zijn geheel zal het merk door het in aanmerking komend publiek opgevat worden als "de beste speelgoederen".

33. 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, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Zoals ook gesteld door opposant en verweerder (zie supra, 15 en 18), betekent het Engelse woord "TOYS": speelgoed. Deze term is beschrijvend voor de waren in klasse 28 en de daarmee samenhangende waren en diensten. Het betreft in casu een dermate gangbaar Engels woord, dat er geen twijfel bestaat dat het in aanmerking komend publiek dit zal kennen.

34. Ook het aanprijzende element TOP in de ingeroepen rechten heeft een zeer gering onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het loutere woordbestanddeel van het bestreden teken.

35. Begripsmatig stemmen de totaalindrukken van merk en teken niet overeen.

Visuele vergelijking

36. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit de drie elementen, namelijk het woord TOP, het cijfer 1 en het woord TOYS. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit dezelfde drie elementen, in een bepaalde opmaak, waarbij elk karakter een kleur (groen, rood of blauw) heeft. Het cijfer 1 is iets groter geschreven dan de rest van de letters.

37. Het bestreden teken is een eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord TOYS, het cijfer 2 en het woord PLAY. Alle letters zijn in felle kleuren weergegeven. Boven dit gestileerd woordelement staat een getekend figuurtje.

38. De enige overeenstemming die er evenwel bestaat tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken zit in het beschrijvende woord "TOYS".

39. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

Auditieve vergelijking

40. Zowel merk als teken bestaan uit drie lettergrepen.

41. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het begin van merk en teken is auditief verschillend. Ondanks de twee identieke letters, wordt het woord top als [ˈtɑp], dan wel [ˈtop] uitgesproken, terwijl toys als [ˈtoɪz] wordt uitgesproken.

42. Het enige gemeenschappelijke element staat in het merk achteraan en in het teken vooraan. Bovendien betreft het hier een beschrijvend element, waaraan minder aandacht zal worden gegeven.

43. De totaalindruk van de tekens zijn naar oordeel van het Bureau auditief niet overeenstemmend.

Conclusie

44. Zowel begripsmatig, visueel als auditief stemmen de totaalindrucken van de tekens niet overeen.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

45. 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).

46. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, werden de waren en diensten hierboven reeds bij de vergelijking van de tekens vermeld. Daar de waren en diensten voor beide ingeroepen rechten identiek waren, werden deze samen opgesomd.

B. Overige relevante factoren

47. Opposant heeft bij het indienen van de oppositie de basis van de oppositie beperkt tot sommige waren en diensten van de ingeroepen rechten. Het is dan ook niet meer mogelijk om bij het indienen van de argumenten de draagwijdte te verruimen door te stellen dat de oppositie toch op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten is gebaseerd (zie supra, 14).

48. Hoewel verweerder concludeert dat als opposant in het gelijk wordt gesteld de verweerder in de kosten moet worden veroordeeld, neemt het Bureau aan dat dit een verschrijving is en hij bedoelt te zeggen dat als verweerder in het gelijk wordt gesteld de opposant in de kosten veroordeeld dient te worden. Wat hier ook van zij, in het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, 17 en 23). 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.

C. Conclusie

49. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

50. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

51. Oppositie met nummer 2002538 niet gegrond is.

52. De Benelux merkaanvraag met nummer 1148739 ingeschreven wordt.

53. 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, 27 maart 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet