



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002712**  
**van 24 juni 2009**

**Opposant:** **Bead it VOF**  
Televisieweg 53  
1322 AJ Almere  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Merk:**

**Bead it**

(Benelux inschrijving 787320)

*tegen*

**Verweerder:** **Angelina G.M. Boom**  
**h.o.d.n. Dutch Jewelz**  
Magnesiumstraat 23 B1  
6031 RV Nederweert,  
Nederland.

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Postbus 379  
1400 AJ Bussum  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1154495)

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

1. Op 3 maart 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 14:



De aanvraag is onder nummer 1154495 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 10 maart 2008.

2. Op 10 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 787320, ingediend op 16 september 2005 en ingeschreven 6 april 2006 voor waren en diensten in de klassen 8, 26, 28 en 35 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

*Bead it*

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is 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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 april 2008. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van het ingeroepen recht in het register. Op 9 mei 2008 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot wijziging had ingediend.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 juni 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 augustus 2008 is gegeven om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te ondersteunen.

9. Op 18 augustus 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 augustus 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 oktober 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 28 augustus 2008 heeft verweerder bij het Bureau een warenbeperking ingediend voor de waren in klasse 14. Deze werd op 11 september 2008 doorgevoerd in het bestreden depot.
11. Op 30 september 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 3 oktober 2008.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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. Opposant licht toe dat de naam Bead it in het Handelsregister is ingeschreven en dat er, om zijn merknaam te versterken en verder uit te dragen, ook een registratie is van de domeinnaam [www.bead-it.nl](http://www.bead-it.nl). Opposant heeft een website met shop laten ontwikkelen en heeft sedert 2005 een showroom onder de naam 'Bead it' op de Trademart te Utrecht waar veel van zijn klanten komen. Het in aanmerking komend publiek bestaat uit inkopers van hobbywinkels, sieradenontwerpers en juweliers.
16. Opposant stelt dat hij middels een e-mail een leveringsaanvraag van Bead it ringen van één van zijn klanten ontving naar aanleiding van een mailing. Opposant had een dergelijke mailing echter niet naar haar klanten gezonden, deze werd, zo bleek, door verweerder verzonden.
17. Volgens opposant zijn er concrete aanwijzingen dat er sprake is van verwarring tussen merk en teken en bovendien is opposant van mening dat het depot van verweerder te kwader trouw werd verricht.
18. Opposant verzoekt het Bureau de merkaanvraag van verweerder te weigeren.

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

19. Verweerder is van mening dat opposant geen rechtsgeldige merkhouders is en dat zijn merk nietig is. Onder verwijzing naar een verklaring van de Kamer van Koophandel stelt verweerder dat er geen rechtsgeldige overdracht van het merk plaats heeft gevonden, aangezien de overdragende partij

Schaafsma Ronald VOF nooit bestaan heeft. Opposant is derhalve niet gerechtigd zich op het opponerende merk te beroepen en de oppositie is niet-ontvankelijk.

20. Verder stelt verweerder dat de door opposant aangevoerde inschrijving van zijn merk in het handelsregister niet relevant voor deze procedure is, aangezien een oppositieprocedure op grond van een merkinschrijving en niet op grond van een handelsnaam geschiedt. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de domeinnaam, de website en showroom van opposant. De slotopmerking van opposant (vermeend depot te kwade trouw) mist volgens verweerder ook elke grondslag en relevantie, aangezien dit geen onderdeel van een oppositieprocedure is.

21. Verweerder meent dat het argument van opposant betreffende de e-mail met een leveringsaanvraag enkel een feitelijke constatering is en elke juridische relevantie mist. De betreffende e-mail is van zeer recente datum en opposant heeft geen bewijsmateriaal ingediend waaruit meerdere gevallen van verwarring blijken.

22. Met betrekking tot de door opposant ingeroepen leveringsaanvraag van de ring waarop Bead it staat, signaleert verweerder dat klasse 14 ontbreekt in de inschrijving van opposant, maar wel tot de warenlijst van verweerder behoort. Verweerder meent dat opposant geen rechten kan claimen voor de door hem op de markt gebrachte en te brengen ringen omdat hij geen merkenrechtelijke bescherming geniet ten aanzien van waren in klasse 14 en kan zich niet op de waren uit klasse 14 beroepen.

23. Volgens verweerder is het opposant niet gelukt om te bewijzen dat hij eigen producten onder het geregistreerde beeldmerk BEAD IT voert, enkel dat hij slechts een groothandelaar is.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat de waren duidelijk verschillen naar hun aard, bestemming en het gebruiksdoel. De door opposant geclaimde diensten hebben geen relatie tot de door verweerder geleverde waren. De tegenover elkaar staande waren en diensten van opposant zijn niet concurrerend of complementair aan die van verweerder. Er is geen sprake van soortgelijkheid van waren en diensten, aldus verweerder.

25. Verweerder betwist dat de tekens overeenstemmen. Volgens hem is het element "bead" beschrijvend, hetgeen blijkt uit het feit dat een onderzoek met zoekmachine Google 558.000 resultaten oplevert. Volgens verweerder zal het publiek in de relevante markt de benaming BEAD IT als aanduiding c.q. beschrijving van de waren opvatten en niet als teken ter onderscheiding van die waren. Daarom werden merk en teken als beeldmerk en niet als woordmerk geregistreerd.

26. Verweerder stelt dat de merken in visueel opzicht door de toevoeging van de grafische elementen in voldoende mate een afwijkende totaalindruk hebben.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Ontvankelijkheid van de oppositie**

28. De oppositie was voorlopig ontvankelijk. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van het ingeroepen recht in het register. Het Bureau heeft dit verzoek tot overdracht tijdig en correct ontvangen. Er was voor het Bureau dan ook geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de stukken (conform BMB-BAUSCH; BIE 2001/65) en in een dergelijk geval tekent het Bureau de wijziging in het register aan. De vraag of er in casu al dan niet een nietig depot werd verricht is een rechtsvraag die voorgelegd dient te worden aan de rechter, de beoordeling van de nietigheid van een depot naar aanleiding van een mutatie is noch de taak noch de bevoegdheid van het Bureau.

29. De oppositie is derhalve ingediend in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden en is bijgevolg ontvankelijk.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

30. 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.

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 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***

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.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Begripsmatige vergelijking*

36. Bead is het Engelse zelfstandig naamwoord voor kraal of het Engelse werkwoord voor rijgen (zie Het Groot Woordenboek Engels-Nederlands, Van Dale 3<sup>e</sup> druk). De term "bead it" is weliswaar verwijzend naar alles wat met kralen en sieraden te maken heeft, maar heeft toch een zekere mate van onderscheidend vermogen door de verwijzing naar de uitdrukking "beat it" Engels voor wegwezen. Dit geeft de combinatie iets extra's, waardoor er geen sprake is van een ingeroepen recht met een nihil onderscheidend vermogen.

37. Op begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

*Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden Bead it in een zwart gestileerd, rond lettertype. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwarte rechthoek met hierin in witte gestileerde letter de woorden bead it.

39. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek meer belang zal hechten aan de wordelementen en de beeldelementen als een versiering op zal vatten. De wordelementen zijn identiek.

40. De tekens stemmen op visueel vlak in sterke mate overeen.

*Auditieve vergelijking*

41. Zoals bij de visuele vergelijking reeds uiteen werd gezet, is het Bureau van oordeel dat de wordelementen een dominante rol spelen in de tekens. De wordelementen zijn identiek en worden dan ook identiek uitgesproken.

42. De tekens zijn op vlak auditief identiek.

*Conclusie*

43. De tekens zijn auditief en begripsmatig identiek en stemmen visueel in sterke mate overeen.

***Vergelijking van de waren en diensten***

44. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds aangehaald).

45. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 8 Handgereedschappen, met de hand te bedienen voor vervaardigen van sieraden en bijoux.	
	Kl 14 Sieraden, waaronder ringen, armbanden, hangers, colliers en oorbellen, alle vervaardigd uit edele metalen.
Klasse 26 Kralen (fournituren) voor de hobbybranche.	
Klasse 28 Kralen en sieraadonderdelen als speelgoed.	
Klasse 35 Detailhandelsdiensten en zakelijke bemiddeling bij de import en export van kralen en sieraadonderdelen van glas, metaal en/of kunststof alsmede van uurwerken en aanverwante artikelen.	

46. Het Bureau is van oordeel dat de waren in klasse 14 van verweerder soortgelijk zijn aan de waren van opposant in de klassen 26 en 28. Kralen kunnen immers een belangrijk bestanddeel vormen van sieraden. Het feit dat deze kralen niet noodzakelijkerwijze vervaardigd zijn uit edele metalen doet hier niet aan af. Iedereen kent tegenwoordig de populaire armbanden en kettingen, waarbij men een basis ketting of armband uitkiest en deze uitbreidt al naar gelang de smaak en bui van die dag met allerhande losse kralen die makkelijk met het basissysteem verbonden kunnen worden.

47. Ook de diensten in klasse 35 van opposant zijn soortgelijk aan de waren van verweerder. Een fabrikant of leverancier van de waren die in klasse 35 van opposant opgesomd worden, zal deze waren ook kunnen verkopen en im- en exporteren en daarin kunnen bemiddelen. De detailhandelsdiensten en

de zakelijke bemiddeling bij de import en export zijn dan ook complementair aan de waren van verweerder en derhalve is er sprake van soortgelijke waren en diensten.

### **A. 3 Overige relevante factoren**

48. 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.

49. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). Naast juwelen en sieraden die zeer exclusief en duur zijn, zijn er ook sieraden die bij de dagelijkse outfit uitgekozen worden, omdat het zo leuk bij elkaar kleurt. In dit geval gaat het over het algemeen om goed betaalbare sieraden. Aangezien uit de warenlijst niet opgemaakt kan worden dat het om zeer dure sieraden gaat, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in dit geval uit gewone consumenten bestaat. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

52. Voor wat betreft het beroep van de opposant op de oudere handelsnaam en de domeinnaamregistratie, merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR).

53. Opposant stelt dat verweerder het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

### **B. Conclusie**



54. De tekens stemmen visueel in sterke mate overeen en zijn auditief en begripsmatig identiek. De waren en diensten zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV      BESLUIT**

55. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

56. De oppositie met nummer 2002712 gegrond is.

57. De Benelux merkaanvraag met nummer 1154495 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 24 juni 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard