

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002794
van 29 september 2009

Opposant: **Stichting DutchyPuppy Foundation**
Zuidwal 95-A
2512 XV 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **WOEF**
(Benelux inschrijving 826614)

tegen


Verweerder: **Alexandra VAN ZAL-DE VRIES**
Noorderweg 23
9356 TG Tolbert,
Nederland

Gemachtigde: **Li & Van Wieringen**
Advocaten en Belastingadviseur
Postbus 604
9700 AP Groningen
Nederland


Betwiste merk: **WHOEFF!**
(Benelux depot 1152308)

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

1. Op 31 januari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 20 en 24. De aanvraag is onder nummer 1152308 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 8 februari 2008.

2. Op 29 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 826614 van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  ingediend op 18 juni 2007 en ingeschreven op 6 september 2007 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25 en 31.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen 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 in de klasse 20 en 24 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 16 mei 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 24 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 24 september 2008 is gegeven om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 11 september 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 23 september 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 november 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 19 november 2008 heeft Li & van Wieringen zich aangesteld als gemachtigde en namens de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 27 november 2008 doorgestuurd naar opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 beperkt bij de indiening van de argumenten de waren waartegen de oppositie gericht wordt tot hondenkussens in klasse 20 en alle waren in klasse 24. Opposant is van mening dat de waren vrijwel identiek zijn aan de waren van opposant.

15. Opposant is van oordeel dat merk en teken sterk overeenstemmen. De verschillen, de letters H en F en het uitroepteken zijn van ondergeschikte aard, aangezien deze niet worden uitgesproken. Het lettertype van merk en teken heeft hetzelfde informele, stoere karakter en zowel merk als teken zijn een onomatopée voor het blaffen van een hond.

16. Opposant verzoekt gezien bovenstaande de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder is van oordeel dat merk en teken visueel niet overeenstemmen, het aantal letters en de kleur is verschillend, bovendien is de onderstreping in het beeldmerk van het ingeroepen recht een sterk onderscheidend element. Verweerder is van mening dat het intrinsiek onderscheidend vermogen van WOEF bijzonder laag is. In het teken van verweerder is het geluid dichter benaderd door de toevoeging van de H en de dubbele FF aan het einde, terwijl opposant slechts het gebruikelijke Nederlandse woord om geblaf weer te geven heeft gebruikt, fonetisch stemmen merk en teken dan ook niet overeen volgens verweerder.

18. Verweerder is van oordeel dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zal zijn, aangezien er sprake is van waren bestemd voor een hond in combinatie met het feit dat de merknaam is afgeleid van het geluid van een hond. Woef of een afgeleide hiervan wordt immers vaak gebruikt als merk voor hondenartikelen.

19. Voor wat betreft de waren is verweerder van oordeel dat er sprake is van een uniek product, aangezien de hondenkussens en de hoezen voor deze kussens los verkocht worden in tegenstelling tot de hondenkussens van opposant.

20. Verweerder stelt voorts dat WOEF nauwelijks bekend is en dat daardoor de kans op gevaar voor verwarring minimaal is. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en 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

24. 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).

25. 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.

26. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord WOEF geschreven in dikke zwarte letters, die eruit zien alsof ze met een dikke kwast met verf zijn geschreven. Onder het woord WOEF staat een zwarte streep. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord WHOEFF!, geschreven in dikke gele letters die eveneens doen denken aan letters die met een dikke kwast met verf zijn geschreven.

29. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken.

30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

31. De letters H en FF en het uitroepteken in het bestreden teken, zijn letters die niet daadwerkelijk tot een andere uitspraak leiden. De consument zal aan het bestreden teken refereren door simpelweg "woef" uit te spreken, zonder hierbij in de winkel er een daadwerkelijke hondenblaf van te maken die door het uitroepteken aan het einde aanmerkelijk harder wordt.

32. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens in hun totaalindruk identiek.

Begripsmatige vergelijking

33. Zowel merk als teken maken gebruik van een klanknabootsing van de blaf van een hond, een zogenaamde onomatopée.

34. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken identiek.

Conclusie

35. De tekens zijn begripsmatig en auditief identiek en stemmen op visueel vlak overeen.

Vergelijking van de waren

36. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 20 Manden niet van metaal te weten hondenmanden, hondenhokken; krabpalen en kussens voor katten; manden niet van metaal en hokken voor het vervoeren van huisdieren; slaapverblijven en manden niet van metaal voor dieren; kussens voor dieren; slaappleatsen voor dieren; onderdelen voor alle voornoemde goederen.	Klasse 20 Hondenkussens.
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; bedtextiel.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; losse hoezen voor hondenkussens.

Klasse 20

39. De hondenkussens in het bestreden teken zijn identiek aan de kussens voor dieren in het ingeroepen recht. Het argument van verweerder dat het gaat om speciale kussens doet niet ter zake, aangezien dit niet blijkt uit de warenlijst.

Klasse 24

40. De weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; in het bestreden teken komen expressis verbis voor in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek. De losse hoezen voor hondenkussens zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de kussens voor dieren in klasse 20 van opposant, aangezien een hoes een onmisbaar onderdeel van een kussen is.

41. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

A.3 Overige relevante factoren

42. 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.

43. 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 geciteerd). Het betreft hier in casu waren die bestemd zijn voor een huisdier. Honden hebben vaak speeltjes en accessoires, een mand of een kussen waarin of waarop ze liggen, het zijn de alledaagse producten voor een hond. Hoewel hondenliefhebbers vaak alleen maar het beste voor hun trouwe viervoeter willen, is het Bureau van oordeel dat dit niet leidt tot een hoger aandachtsniveau bij de aankoop van hondenproducten. Het aandachtsniveau is dan ook normaal.

44. Het verwarringsgevaar is 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht betreft een onomatopée voor het geblaf van een hond, het Bureau is derhalve van oordeel dat het ingeroepen recht beschikt over een beperkter onderscheidend vermogen. De al dan niet geringe bekendheid van het ingeroepen recht alsmede de stelling dat het gebruikelijk zou zijn om de onomatopée van het geblaf van een hond als merk te gebruiken doen hier geen afbreuk aan.

45. 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 opposietak, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

46. De tekens zijn begripsmatig en auditief identiek en stemmen op visueel vlak overeen. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. Ondanks het beperkter onderscheidend vermogen is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

48. Oppositie met nummer 2002794 gegrond is.

49. Benelux depot 1152308 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 20: Hondenkussens

Klasse 24: Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; losse hoezen voor hondenkussens.

50. Benelux depot 1152308 wel ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 20: Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.

51. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 29 september 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman