

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003370**

**van 25 februari 2010**

**Opposant:** **Stichting Vrienden van de Koudetechniek  
en Luchtbehandeling**  
Boerhaavelaan 40  
2713 HX Zoetermeer  
Nederland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachtlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **FREEGO**  
  
(Benelux inschrijving 808572)  
  
*tegen*


**Verweerder:** **Marguerite E. Snijders**  
Prinsestraat 112  
2513 CH Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1161706)

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

1. Op 4 juli 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-

 ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. De aanvraag is onder nummer 1161706 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 14 juli 2008.

2. Op 30 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 808572 van het woordmerk FREEGO, ingediend op 29 september 2006 en ingeschreven op 5 januari 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 7 oktober 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 17 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 17 februari 2009 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.

9. Op 17 februari 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 februari 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 april 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 18 april 2009 heeft de verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 april 2009.

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. 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 a BVIE: gelijkheid van de betrokken tekens en de waren en diensten waarvoor zij als merk zijn ingeschreven.

### A. Argumenten van opposant

14. Opposant is van mening dat merk en teken op visueel vlak zo goed als identiek zijn, aangezien er slechts een speciale schrijfwijze is toegevoegd en geen andere grafische elementen. Auditief zijn merk en teken identiek en een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet van toepassing.

15. Volgens opposant zijn de waren en diensten identiek.

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

### B. Reactie van verweerder

17. Verweerder licht toe dat het bestreden teken onlosmakelijk is verbonden met de grafische elementen, die niet alleen bestaan uit een speciale schrijfwijze, maar ook uit andere elementen, zoals de kleur blauw.

18. Bovendien zijn beeldmerken auteursrechtelijk beschermd, aldus verweerder. Verweerder verwijst om deze stelling te onderbouwen naar een brief van de advocaat van opposant, waarin volgens verweerder gesteld wordt dat opposant niet de auteursrechthebbende is, maar een andere partij. Op basis daarvan kan opposant volgens verweerder in geen enkele situatie claimen de rechtmatige eigenaar van het betreffende beeldmerk te zijn.

19. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de verweerder niet te verwijzen in de kosten.

## III. BESLISSING

### A.1 Verwarringsgevaar

20. 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 Bureau 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.

21. 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."

22. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


### **Vergelijking van de tekens**

23. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

24. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FREEGO	

*Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, dat bestaat uit het woord FREEGO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat uit de woorden FREE GO bestaat, waarbij het woord FREE is weergegeven in witte letters in een blauwe rechthoek met aan de rechterkant een gekromde naar binnen lopende kant. In deze gekromde kant valt de G van het woord GO, dat in blauwe letters is weergegeven.

28. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, aangezien de grafische elementen de opmaak van de woorden betreffen. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dus voornamelijk uitgaan naar het wordelement FREE GO.

29. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het bestreden teken, het enige verschil is de spatie tussen de woorden FREE en GO in het bestreden teken, dit heeft echter geen invloed op de totaalindruk.

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

#### *Auditieve vergelijking*

31. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. FREE betekent "vrij" in het Engels en GO betekent "gaan" in het Engels.

33. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak in hun totaalindruk identiek.

#### *Conclusie*

34. De tekens stemmen in hun totaalindruk op visueel vlak in sterke mate overeen en zijn begripsmatig en auditief identiek.

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

35. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

37. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Elektronische publicaties op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling.	KI 9 Elektronische publicaties op het gebied van koudetechniek, luchtbehandeling, klimaatbeheersing en techniek.
KI 16 Magazines, boeken, kranten, tijdschriften, periodieken, overige drukwerken en geschriften allen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling.	KI 16 Magazines, boeken, kranten, tijdschriften, periodieken, overige drukwerken en geschriften, alle op het gebied van de koudetechniek, luchtbehandeling en klimaatbeheersing en techniek.
KI 41 Diensten van een uitgeverij; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken.	KI 41 Diensten van een uitgeverij; publiceren, uitgeven en uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken.

38. De waren en diensten zijn identiek.

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

39. 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.

40. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren en diensten geldt dat het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar uit de gemiddelde consumenten in de Benelux bestaat. De waren zijn bestemd voor een groot publiek met een normaal aandachtsniveau.

41. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waar het betrekking op heeft.

42. Opposant baseert de oppositie op artikel 2.14, lid 1 juncto artikel 2.3, lid 1, sub a BVIE, maar betoogt bij de vergelijking van merk en teken dat deze op visueel vlak "zo goed als identiek zijn" (overweging 14). Het Bureau wijst er op dat het criterium voor de beoordeling van merken op grond van artikel 2.3, lid 1, sub a BVIE zeer strikt is; een teken is slechts identiek aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt (HvJEU, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, 20 maart 2003). Het Bureau is echter gezien de bewoordingen die opposant heeft gebruikt bij de vergelijking van merk en teken van oordeel dat hieruit voldoende kenbaar is dat deze zich mede baseert op artikel 2.14, lid 1 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE.

43. Voor wat betreft het beroep van verweerder op de auteursrechten, 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).

#### **B. Conclusie**

44. De tekens stemmen in hun totaalindruk op visueel vlak in sterke mate overeen en zijn begripsmatig en auditief identiek. De waren en diensten zijn identiek. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, gezien de grote overeenstemming, kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

45. Oppositie met nummer 2003370 wordt toegewezen.

46. Benelux depot 1161706 wordt niet ingeschreven.

47. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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, 25 februari 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne