


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003612**  
**van 12 mei 2010**

- Opposant:** **Vectura Limited**  
1 Prospect West,  
Chippenham, Wilts. SN14 6FH  
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Nieuwe Parklaan 97, Postbus 87930  
2508 DH 's-Gravenhage  
Nederland
- Merk:** GYROHALER (Internationale inschrijving 883027)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Inhaleness B.V.**  
Rouwkooplaan 5  
2251 AP Voorschoten  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda,  
Nederland

- Betwiste merk:**  **HydroHaler** (Benelux depot 1168304)

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

1. Op 9 oktober 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **HydroHaler** ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 5, 10 en 35. Dit depot is onder nummer 1168304 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 oktober 2008.

2. Op 8 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 883027 van het woordmerk GYROHALER, ingediend op 10 augustus 2005 voor waren in de klassen 5, 10 en 16.

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 het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 23 december 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 februari 2009. Het Bureau heeft op 26 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 april 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 24 april 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 29 april 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 29 juni 2009 om daarop te reageren.

10. Op 29 juni 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 6 juli 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. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant zijn de tekens in visueel opzicht in sterke mate overeenstemmend. Het wordelement in het betwiste teken neemt duidelijk een prominente plaats in en de beeldelementen zullen enkel als versieringselement worden beschouwd. Beide tekens bestaan uit vier lettergrepen en negen respectievelijk tien letters, waarvan acht dezelfde zijn en de zeven laatste identiek en in dezelfde volgorde zijn geplaatst.

15. Ook op fonetisch vlak meent opposant dat er sprake is van een sterke overeenstemming, gelet op het gelijke aantal lettergrepen en het grote aantal identieke letters. Met andere woorden: bij uitspraak komt de overeenstemming duidelijk naar voren (Hie-dro-hee-ler versus Gie-ro-hee-ler).

16. Al hebben de tekens geen vaststaande betekenis, toch bestaat er een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak, doordat beide tekens verwijzen naar een eigenschap van het product, aldus opposant. De tekens zijn immers afgeleid van "inhale/inhaler", het element "Gyro" heeft betrekking op (snel) draaien en "Hydro" op water.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten zijn de waren in de klassen 5 en 10 van het betwiste teken volgens opposant identiek aan deze in dezelfde klassen van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken acht hij soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

18. Gelet op de aard van de waren en op de verkoopkanalen, meent opposant dat het aandachtsniveau van het publiek gemiddeld of licht bovengemiddeld zal zijn. Het publiek zal merken dat beide tekens betrekking hebben op en afgeleid zijn van "inhale/inhaler" en dat de voorvoegsels betrekking hebben op de eigenschap van de waren, bijvoorbeeld inhaleren door middel van een snel roterend systeem en anderzijds via water(damp). Het publiek kan volgens opposant dan ook gemakkelijk denken dat de tekens verschillende inhaleersystemen of -toestellen betreffen die door dezelfde of een gelieerde onderneming op de markt worden gebracht, zodat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

19. Mocht de wederpartij stellen dat het onderscheidend vermogen gering is, dan merkt opposant op dat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken werden geaccepteerd. Bovendien is het in meer of mindere mate verwijzende karakter van het overeenstemmende deel van de tekens geenszins een indicatie dat de oppositie niet zou worden toegewezen, zo meent opposant onder verwijzing naar diverse oppositiebeslissingen van het Bureau.

20. Mocht het Bureau van mening zijn dat de merken of bepaalde diensten in mindere mate overeenstemming vertonen, dan meent opposant dat dit gecompenseerd wordt door de hoge mate van soortgelijkheid van de waren of van overeenstemming van de merken.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder wenst allereerst op te merken dat opposant de waren waarop de oppositie gebaseerd is in het Engels heeft weergegeven en niet in de proceduretaal. Teneinde de waren en diensten te kunnen vergelijken heeft verweerder zelf moeten voorzien in een vertaling. Op grond daarvan is verweerder van mening dat de oppositie dient afgewezen te worden. Mocht het Bureau deze mening niet delen dan dient verweerder de navolgende argumenten in.

23. Verweerder stelt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger is dan gemiddeld, aangezien het gaat om farmaceutische producten en/of diensten met een medisch karakter. Het is immers aannemelijk dat de betrokken waren slechts op voorschrift van een arts verkrijgbaar zijn en geleverd worden door een apotheker, in welk geval het aandachtsniveau zeker hoger dan gemiddeld is, aldus verweerder.

24. Wat de visuele vergelijking betreft, merkt verweerder op dat steeds het eerste deel de aandacht zal trekken van en zal worden herinnerd door het publiek. Het feit dat de laatste vijf letters van de tekens overeenstemmen doet daar niet aan af. Daarnaast onderscheidt het betwiste teken zich door figuratieve elementen, die dit teken een andere totaalindruk geven dan het ingeroepen recht. Verweerder meent dan ook dat de tekens in visueel opzicht voldoende verschillen om verwarring te voorkomen.

25. In fonetisch opzicht is er volgens verweerder slechts sprake van een beperkte mate van overeenstemming. Hoewel de laatste twee lettergrepen overeenstemmen, ligt de klemtoon steeds op de eerste twee lettergrepen, waarbij de nadruk komt te liggen op de verschillen tussen deze woorddelen. Met name het verschil tussen de harde g-klank aan het begin van het ingeroepen recht en de zachte h-klank aan het begin van het betwiste teken valt op, aldus verweerder. Daarnaast is het, gezien de uitspraak van het daaropvolgende element HALER, volgens verweerder waarschijnlijk dat het woord HYDROHALER in het Engels wordt uitgesproken, dus als [haidrohaler], waardoor de eerste lettergreep van dit woord een verschillende klank krijgt ten opzichte van [gierohaler].

26. Op begripsmatig vlak verwijst het woord HALER volgens verweerder onmiskenbaar naar het Engelse werkwoord *to inhale*, een woord dat veelvuldig wordt gebruikt en deel uitmaakt van het algemeen spraakgebruik ter aanduiding van een medisch instrument voor het op een specifieke wijze toedienen van geneesmiddelen. Deze term zal dan ook door een breed publiek begrepen worden als beschrijvend voor de wijze van toediening van een geneesmiddel en is daarmee weinig onderscheidend voor de betreffende waren en diensten. Dit deel kan derhalve niet als het onderscheidende en dominante bestanddeel van het betwiste teken worden beschouwd, aldus verweerder. Daarnaast blijkt uit het Benelux merkenregister dat er meer dan honderd merken met het element HALER zijn gedeponeerd voor soortgelijke waren, hetgeen verweerder in bijlage illustreert. De

beschermingsomvang van dit element dient volgens verweerder dan ook als beperkt te worden beschouwd.

27. Wat de elementen GYRO en HYDRO betreft, merkt verweerder op dat daartussen begripsmatig een aanzienlijk verschil bestaat. GYRO verwijst naar een ronddraaiende beweging, en daarmee naar een kenmerk van de HALER. Volgens verweerder is het echter niet aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis begrijpt. Het element HYDRO zal daarentegen algemeen worden begrepen als een verwijzing naar water. De figuratieve elementen van het betwiste teken ondersteunen deze betekenis en zullen de associatie met water versterken. Dit verschil in betekenis acht verweerder voldoende om gevaar voor verwarring te voorkomen.

28. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten is verweerder van mening dat de waren in de klassen 5 en 10 van het betwiste teken inderdaad identiek zijn aan de corresponderende waren van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken acht hij daarentegen niet soortgelijk.

29. Verweerder concludeert dat de tekens dermate verschillen dat het publiek geen enkele relatie zal leggen tussen de tekens, noch zal aannemen dat de tekens afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen. Volgens verweerder bestaat er dan ook geen enkel gevaar voor verwarring en kunnen de betrokken tekens als merk vreedzaam naast elkaar bestaan.

30. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau primair de oppositie geheel af te wijzen aangezien opposant de oppositie baseert op waren waarvoor geen vertaling naar de proceduretaal werd gegeven. Mocht het Bureau aan dit verzoek voorbijgaan, dan verzoekt verweerder het Bureau subsidiair de oppositie geheel af te wijzen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring, het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

31. 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.

32. 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."

33. 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, 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).

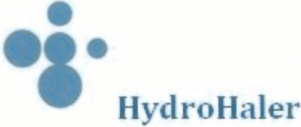
### **Vergelijking van de tekens**

34. 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).

35. 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).

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

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
GYROHALER	

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit negen letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van tien letters, waarvan de eerste en de zesde letter in hoofdletters en de rest in kleine letters is weergegeven. Het gebruik van hoofdletters of kleine letters speelt geen rol bij de beoordeling door het Bureau. Dit wordelement wordt voorafgegaan door een vijftal bollen van ongelijke grootte, in de vorm van een kruis geplaatst. Zowel het wordelement als het figuratieve element van het betwiste teken zijn uitgevoerd in het blauw.

39. 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, mede aangezien het figuratieve element louter bestaat uit een combinatie van dezelfde meetkundige figuren en het kleurgebruik. Dit zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

40. Beide tekens bevatten het element HALER aan het eind. Gelet op de respectieve warenlijsten van de tekens verwijst dit element naar het Engelse *inhale* of *inhaler*, respectievelijk “inhaleren” (in het Frans: *inhaler*) en “inhaleertoestel” (ook in het Nederlands “inhaler” of “inhalator”; in het Frans: *inhalateur*) (Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, Groot Woordenboek Frans-Nederlands). Het in aanmerking komend publiek, dat vertrouwd is met de wijze van toedienen van medicamenten door middel van zo 'n toestel, zal deze verwijzing onmiddellijk begrijpen, zodat zij vrij beschrijvend is voor de waren in kwestie.

41. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Bovendien zal de consument in het algemeen 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 eerste deel van de tekens is niet hetzelfde; bij het ingeroepen recht telt dit vier letters, bij het betwiste teken vijf en de eerste en derde letter zijn verschillend. Bovendien heeft het element HYDRO in het betwiste teken een vaststaande betekenis, die door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal worden begrepen, namelijk “als voorvoegsel in uitheemse woorden om een verband met water aan te geven” (Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk). Deze connotatie wordt nog versterkt doordat het figuratieve element kan opgevat worden als een stel waterdruppels. Weliswaar heeft ook het element GYRO in het ingeroepen recht een betekenis in samenstellingen (“roterend”), maar deze is veel technischer van aard en daardoor minder algemeen begrepen; in ieder geval is deze betekenis geheel verschillend.

#### *Conclusie*

42. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend of minstens verwijzend element gemeenschappelijk. Gelet op het weinig onderscheidende karakter van dit gemeenschappelijke element, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

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

43. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médicaments formulés pour l'administration pulmonaire, médicaments à inhaler, médicaments pour le dysfonctionnement érectile, médicaments pour maladies pulmonaires obstructives chroniques; médicaments pour dysfonctions sexuelles chez les femmes, médicaments pour la migraine, médicaments pour l'asthme.</p> <p><i>Farmaceutische en diergeneeskundige producten, geneesmiddelen voor pulmonale toediening, geneesmiddelen ter inhalering, geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, geneesmiddelen tegen chronische pulmonale obstructieziekten, geneesmiddelen tegen seksuele stoornissen bij vrouwen, geneesmiddelen tegen migraine, geneesmiddelen tegen astma.</i></p>	<p>Klasse 5 Farmaceutische preparaten, waaronder voor inhalatie.</p>
<p>Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dispositifs d'administration de médicaments, inhalateurs, aérosols-doseurs, inhalateurs à poudre sèche active, inhalateurs à poudre sèche passive, nébuliseurs, éléments et garnitures pour tous les produits précités.</p> <p><i>Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; apparaten voor het toedienen van geneesmiddelen, inhaleertoestellen, spray-doseerapparaten, inhaleertoestellen voor actieve droge poeders, inhaleertoestellen voor passieve droge poeders, verstuivers, onderdelen van en hulpstukken voor alle voornoemde waren.</i></p>	<p>Klasse 10 Medische instrumenten, waaronder inhaleerapparatuur.</p>
<p>Classe 16 Imprimés, papier, carton et produits en ces matières, emballages pharmaceutiques, dossiers patients et blocs d'ordonnances, dépliants d'informations pharmaceutiques, livres dans le domaine des médicaments et des produits pharmaceutiques, publications, revues, circulaires, brochures, comptes-rendus, dépliants pédagogiques et informatifs ainsi qu'affiches, dans le domaine des médicaments et des produits pharmaceutiques; emballages en papier, articles de papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement relatif aux domaines pharmaceutiques, des soins de santé et médicaux.</p> <p><i>Drukwerken, papier, karton en producten hieruit</i></p>	



<p><i>vervaardigd, farmaceutische verpakkingen, patiëntendossiers en blocnotes voor voorschriften, farmaceutische informatiefolders, boeken op het gebied van geneesmiddelen en farmaceutische producten, publicaties, tijdschriften, rondzendbrieven, brochures, rapporten, pedagogische en informatieve folders en affiches, op het gebied van geneesmiddelen en farmaceutische producten, verpakkingsmateriaal van papier, kantoorbehoeften, instructie- en onderwijsmateriaal op farmaceutisch en medisch gebied en met betrekking tot de gezondheidszorg.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	<p>Klasse 35 Reclame en promotionele activiteiten; public relations; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van farmaceutische preparaten en medische instrumenten, alsmede van andere handelsproducten; verspreiding van reclamemateriaal en andere reclamedrukwerken; organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden; marketing; marktwerking, - onderzoek en -analyse; zakelijk projectmanagement; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>

## B. Overige factoren

44. Opposant stelt dat het verwijzend karakter van het overeenstemmend deel van twee tekens niet per se met zich meebrengt dat de oppositie afgewezen dient te worden (zie punt 19). Daaruit volgt echter niet dat in dergelijke gevallen de oppositie per definitie toegewezen dient te worden. In de door opposant aangehaalde beslissingen van het Bureau was niet telkens sprake van een verwijzend karakter en speelden daarnaast ook andere factoren een belangrijke rol.

45. Opposant stelt terecht dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald) (zie punt 20). Dit neemt echter niet weg dat de overeenstemming tussen de tekens een *conditio sine qua non* is voor het bestaan van verwarringsgevaar. Nu het Bureau tot het oordeel is gekomen dat de tekens niet overeenstemmen, kan van een dergelijke compensatie dan ook geen sprake zijn.

46. Met betrekking tot de klacht van verweerder aangaande de taal waarin opposant zijn warenlijst heeft ingediend (zie punt 22), zij erop gewezen dat opposant in zijn argumenten (in de proceduretaal) duidelijk heeft aangegeven op grond waarvan hij tot soortgelijkheid concludeert. Bovendien blijkt ook uit de argumentatie van verweerder dat hij deze met voldoende kennis van zaken heeft kunnen ontplooiën. Anders dan verweerder meent, kan de oppositie dus niet op deze grond worden afgewezen.

47. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord HALER een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair als merknaam is (zie punt 26), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEA, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

### **C. Conclusie**

49. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden heeft het Bureau de waren en diensten niet meer vergeleken. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

### **IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2003612 wordt afgewezen.

51. Benelux depot 1168304 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 12 mei 2010

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Jan Hart