



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 25 mei 2010  
N° 2003614

**Opposant:** **Contra Dolor v.o.f.**  
Hillekensacker 1055  
6546 KB Nijmegen  
Nederland

**Gemachtigde:** **St. Center Tone Consultancy International Trademark Protection**  
Postbus 12063  
3004 GB Rotterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:**  (Beneluxinschrijving 848997)

*tegen*

**Verweerder:** **Meto-Buro B.V.**  
's-Gravelandseweg 38  
1211 BT Hilversum  
Nederland

**Gemachtigde:** **Joep Mens Trademark Company B.V.**  
Antonlaan 560  
3707 KD Zeist  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1168649)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 15 oktober 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 41 en 44 een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord/beeldmerk . De aanvraag is onder nummer 1168649 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 november 2008.

2. Op 10 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Beneluxinschrijving met nummer 848997 van het



gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 7 augustus 2008 en ingeschreven op 10 november 2008 voor waren en diensten in de klassen 10, 35, 41 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op een deel van de 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. Op 22 december 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 23 februari 2009. Het Bureau heeft op 25 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 25 april 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 17 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 20 juni 2009 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op 25 juni 2009 aan opposant gezonden.

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 identiteit of 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 merkt op dat de wordelementen van beide tekens, “contra dolor”, de Latijnse woorden zijn voor “tegen pijn”. Opposant stelt echter ook dat het in aanmerking komend publiek voor beide tekens zowel therapeuten als patiënten kan betreffen, maar dat met name het publiek waarop opposant zich richt de betekenis van de woorden “contra dolor” niet zal herkennen.
15. Voor wat betreft de visuele vergelijking stelt opposant dat het dominante element bij beide tekens de aanduiding Contra Dolor is. Deze elementen zijn dus identiek. Ook in de beeldelementen ziet opposant overeenkomsten, met name de gebruikte verticale lijnen, het gebruik van halve cirkels en het gebruik van twee kleurschakeringen.
16. Auditief en begripsmatig zijn de tekens volgens opposant identiek.
17. De te vergelijken diensten zijn, aldus opposant, identiek dan wel sterk soortgelijk.
18. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren en niet over te gaan tot inschrijving van het merk waartegen de oppositie gericht is.

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

19. Verweerder merkt op dat er sprake is van identieke dan wel soortgelijke diensten.
20. Verweerder meent dat de wordelementen van beide tekens beschrijvend zijn en uit het Spaans of Latijn vertaald, “tegen pijn” betekenen. In dit kader merkt verweerder bovendien op dat het antwoord op de eventuele vraag waarom opposant geen zuiver woordmerk heeft gedeponeerd, is, dat een aanvraag van het zuivere woordmerk CONTRA DOLOR met zekerheid door het Bureau zou worden geweigerd.
21. Op visueel vlak zijn de tekens volgens verweerder verschillend, aangezien in het merk van opposant de driehoekachtige afbeeldingen overheersen, terwijl in het merk van verweerder de speciale schrijfwijze van de letter “C” overheerst.

22. Met betrekking tot de auditieve vergelijking is verweerder het eens met opposant dat merk en teken identiek zijn, alleen meent verweerder dat er in dit geval geen beroep kan worden gedaan op een auditieve vergelijking aangezien de woordelementen beschrijvende generieke woorden zijn.

23. Ook op begripsmatig vlak meent verweerder dat er evenmin elementen aanwezig zijn in de merken die op een begripsmatige overeenstemming zouden kunnen duiden.

24. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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”.*

27. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU 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: “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 HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**



28. 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).

29. 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.

30. 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).

31. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

33. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bevatten de woordelementen CONTRA DOLOR. Deze woordelementen, die in beide tekens dus identiek zijn, zijn de Spaanse en Latijnse woorden voor “tegen pijn”. Opposant en verweerder zijn het eens over deze betekenis (zie punt 14 en 20). Hoewel het Spaans geen Beneluxtaal en het Latijn een dode taal is, ligt de betekenis van CONTRA DOLOR dicht bij de Franse vertaling hiervan, namelijk “contre (la) douleur”. Dit is echter allerm minst het geval voor één van de overige Beneluxtalen. Het Bureau meent daarom dat het niet-Franstalige publiek aan de aanduiding geen duidelijke en eenduidige betekenis zal toekennen.

34. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens voor het Franstalige publiek op begripsmatig vlak identiek zijn. Voor het niet-Franstalige publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

35. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit drie identieke geometrische vormen in een roze tint, die doen denken aan drie grafieken door de horizontale en verticale lijnen, in een hoek van 90 graden geplaatst, aan elkaar verbonden door een kromme lijn die van boven naar beneden afloopt, met bovenin een stukje horizontale lijn. Door de beeldelementen heen zijn de woorden Contra Dolor in een blauwe kleur opgenomen, ieder beginnend met een vetgedrukte hoofdletter.

36. Het betwiste teken bevat ook de woorden CONTRA dolor, in het donkergrijs geschreven, waarbij het woord CONTRA in hoofdletters staat geschreven en het woord dolor in kleine letters. Voor deze woorden is

een beeldelement geplaatst, bestaande uit een halve cirkel met een brede buitenrand in een donkergrijze tint en een smallere binnencirkel in een lichter grijze tint. In het midden van de halve cirkel is een uitsparing zichtbaar. In het beeldelement kan een grafisch vormgegeven letter "C" kunnen worden gezien. Rechts van deze halve cirkel is een verticale dikke streep geplaatst, die begint op dezelfde hoogte als de bovenkant van de halve cirkel, en stopt ter hoogte van de onderkant van de binnenste cirkel. De wordelementen CONTRA dolor staan haaks op de onderkant van deze verticale streep. Boven de wordelementen tenslotte, is een lichtgrijze dunne streep getrokken die dezelfde lengte heeft als deze woorden.

37. Zoals bij de begripsmatige vergelijking reeds aan de orde kwam, bevatten beide tekens de woorden CONTRA DOLOR. Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken. Daar komt bij dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft 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 niet anders in geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar het identieke wordelement in beide het dominante onderdeel CONTRA DOLOR is. De beeldelementen zullen naar het oordeel van het Bureau enkel opgevat worden als versieringselement.

38. Bovendien neemt het feit dat aan de woorden CONTRA DOLOR door een deel van het publiek wellicht een betekenis wordt toegekend (zie punt 33), niet weg dat de woorden een dominerend bestanddeel van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken kunnen vormen. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEA, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

39. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

40. Tekens kunnen op auditief vlak worden vergeleken als zij kunnen worden uitgesproken. Het Bureau volgt verweerder dan ook niet in zijn stelling dat in dit geval de auditieve vergelijking niet kan plaatsvinden, omdat de wordelementen, naar de mening van verweerder, beschrijvend zouden zijn.

41. In dit geval bevatten beide tekens twee identieke wordelementen, in dezelfde volgorde achter elkaar geplaatst, namelijk CONTRA DOLOR.

42. Op auditief vlak zijn de tekens dan ook identiek.

#### *Conclusie*

43. De tekens zijn, voor het Franstalige publiek, op begripsmatig vlak identiek. Voor het niet-Franstalige publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen, op auditief vlak zijn zij identiek.

**Vergelijking van de waren en diensten**

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

45. 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.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en doorverkoop van medische toestellen en instrumenten.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; promotionele activiteiten met betrekking tot de in klassen 41 en 44 genoemde diensten; detachering van personeel; advisering inzake personeel en personeelszaken ten behoeve van de reïntegratie van personeel.
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
KI 44 Medische diensten.	KI 44 Medische diensten, waaronder op het gebied van medische diagnose en medische therapie, ook in het kader van reïntegratie.

46. De identiteit en soortgelijkheid van de diensten is tussen partijen in confesso (zie punt 17 en 19).

*Conclusie*

47. De diensten zijn identiek dan wel soortgelijk.

**A.2. Globale beoordeling**

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 gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als

voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

50. 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, reeds geciteerd). In dit geval zal een deel van het publiek, zoals gezegd (zie punt 33), het teken wellicht als verwijzend opvatten, terwijl het voor het andere deel van het publiek wél onderscheidend is. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan echter niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEA, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

51. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over de toetsing op absolute gronden door het Bureau (punt 20), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het GEA (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): *“Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)”*.

52. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de diensten, het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en er aldus in casu sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze diensten.

## **B. Conclusie**

53. Het Bureau is 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**

54. De oppositie met nummer 2003614 wordt toegewezen.

55. Benelux depot 1168649 wordt niet ingeschreven.

56. 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 mei 2010



Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jan Hart