


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003699**  
**van 2 december 2010**

**Opposant:** **Tor McPartland**  
Village Square 20, Suite 7  
Carmel Valley, California 93924  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **MARKS & CLERK**  
5, place de la Gare, BP 1775  
1017 Luxembourg  
Luxemburg

**Ingeroepen merk:** ORANGE GUARD (Europese inschrijving 831065)  
*tegen*

**Verweerder:** **Orange Planet BV**  
Hortastraat 11  
5103 NS Dongen  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1168429)

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

1. Op 11 oktober 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-

**Orange  Care**

/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 5. Dit depot is onder nummer 1168429 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 oktober 2008.

2. Op 2 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 januari 2009) een sluitingsdag was, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 831065 van het woordmerk ORANGE GUARD, ingediend op 21 mei 1998 en ingeschreven op 21 mei 1999 voor waren in klasse 5.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 7 januari 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 maart 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 maart 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 mei 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 4 mei 2009 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 8 mei 2009 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 8 juli 2009.

10. Op 20 mei 2009 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 29 juli 2009 heeft het Bureau deze argumenten, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 29 september 2009 om daarop te reageren.

11. Op 14 september 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar opposant op 20 oktober 2009.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

15. Opposant merkt op dat het eerste woord van merk en teken identiek is en dat de tekens, ondanks het tweede woord, visueel overeenstemmend zijn. Beide tekens zijn samengesteld uit twee woorden van vergelijkbare lengte en het gemeenschappelijke element ("orange") staat aan het begin. Het tweede element is minder belangrijk, aangezien de consument het ongetwijfeld zal opvatten als een aanvulling, ter aanduiding van de aard van de waren. De figuratieve elementen in het betwiste teken zijn niet van aard om de globale indruk van visuele overeenstemming te veranderen.

16. Op fonetisch vlak stelt opposant vast dat de tekens zeer overeenstemmend zijn, aangezien zij zijn samengesteld uit twee Engelse woorden, waarvan het eerste identiek is. Beide tekens zullen ongetwijfeld in het Engels uitgesproken worden en bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de eerste twee identiek zijn: [or-ench-gar] versus [or-ench-ker].

17. Begripsmatig betekent het Engelse woord "orange" ook "orange" in het Frans en dit woord is niet beschrijvend voor de betrokken waren. Het Engelse woord "guard" betekent "bewaker, wacht, bescherming" of "beschermen, bewaken". Het Engelse woord "care" kan vertaald worden als "zorg, aandacht, bescherming" of "verzorgen, zich bekommeren om". De boodschap, overgebracht door de woorden "guard" en "care" is dus (bijna) dezelfde: iets of iemand wordt beschermd of verzorgd door de waren verkocht onder de respectieve tekens. Deze functie is zeer gangbaar voor farmaceutische en hygiënische producten in klasse 5, en bijgevolg hebben de woorden "guard" en "care" geen sterk onderscheidend vermogen. Gelet op het identieke eerste deel van de tekens en op het feit dat het tweede deel een zeer verwante connotatie en weinig onderscheidend vermogen heeft, concludeert opposant dat de tekens ook op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend zijn.

18. Wat de betrokken waren aangaat, acht opposant een gedetailleerde vergelijking niet nodig, aangezien deze identiek zijn.

19. Opposant concludeert uit het bovenstaande dat er terdege gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt derhalve het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

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

20. Verweerder stelt dat de argumenten van opposant te laat zijn ingediend, nu hiertoe een termijn was gesteld tot en met 16 mei 2009 en deze argumenten door het Bureau pas zijn doorgestuurd op 29 juli 2009. Aangezien de termijn verstreken was, dient de procedure afgesloten te worden, aldus verweerder.

21. Ingaande op de argumenten van opposant, merkt verweerder op dat "orange" staat voor "oranje", dit is een veel voorkomende kleur en een beschrijvend woord. Daarnaast wordt de kleur oranje gebruikt in samenhang met Nederland en met Nederlanders. Volgens verweerder zijn er in Nederland honderden bedrijven en vele merken die het element "oranje" of "orange" bevatten.

22. Op visueel vlak vindt verweerder dat de elementen ORANGE versus "Orange" en GUARD versus "Care" verschillend zijn geschreven, en het logo met de vier oranje bollen zorgt voor een nog groter onderscheid.

23. Op auditief vlak worden de woorden "guard" en "care" verschillend uitgesproken: de G klinkt heel anders dan de C, "guard" klinkt langer dan "care" en ook de eindklank, respectievelijk een medeklinker en een klinker, zorgt voor een verschil, aldus verweerder.

24. Begripsmatig hebben "guard" en "care" volgens verweerder een compleet verschillende betekenis. "Care" betekent "zorg, verzorgen" in de zin van gezondheid en gezondheidsartikelen; "guard" houdt daar geen enkel verband mee.

25. Ook de betrokken waren van merk en teken zijn geheel verschillend, zo meent verweerder; opposant brengt artikelen op de markt voor bescherming tegen insecten, terwijl verweerder drogisterijartikelen op de markt brengt.

26. Verweerder vraagt tevens dat opposant een persbericht uitstuurt via het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) dat er een onterechte procedure is gestart en dat het betwiste depot een terecht depot is. Verder kondigt verweerder aan eventueel in de toekomst te maken kosten te zullen verhalen op opposant.

### **III. BESLISSING**

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

27. 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.

28. 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."

29. 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***

30. 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).

31. 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).

32. 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 bezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ORANGE GUARD	

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. Beide tekens bevatten het woord “orange”, Engels voor “oranje”, tevens de nationale (feest)kleur van Nederland en de naam van het Nederlandse vorstenhuis. Het is niet gebruikelijk dat waren uit klasse 5 oranje van kleur zijn of koninklijke allures hebben, zodat het woord niet beschrijvend is en een normaal onderscheidend vermogen heeft voor deze waren.

35. Het Engelse “guard” staat voor “bewaker, beschermer” of de daarmee corresponderende werkwoorden. “Care” betekent in het Engels “zorg, bezorgdheid” of de werkwoorden van gelijke strekking. Beide termen verwijzen in zekere zin naar de betrokken waren: deze waren fungeren als bewaker over de gezondheid en dragen zorg voor de hygiënische verzorging of door middel van deze waren beschermt en bekommert men zich om beide. Door dit verwijzend karakter is het onderscheidend vermogen van deze bestanddelen minder sterk.

36. Het meest onderscheidende bestanddeel van merk en teken is begripsmatig identiek en het tweede – minder onderscheidende – element verwijst naar een vergelijkbare begripsinhoud. Concluderend kan derhalve gesteld worden dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van zes, respectievelijk vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en vier letters, met daartussen een combinatie van vier kleine cirkels in diverse tinten oranje, die elkaar deels overlappen en in de vorm van een vierkant op zijn punt zijn geplaatst.

38. 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 het voorliggende geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, louter bestaande uit een herhaald patroon van dezelfde meetkundige figuur in verschillende tinten van dezelfde kleur. Deze kleur is bovendien illustratief voor het aan het beeldelement voorafgaande woord “orange”. Het beeldelement zal daarom door het in aanmerking komend publiek louter opgevat worden als versiering en opmaak.

39. De consument zal 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). Dit eerste deel is bij beide tekens

identiek en de toevoeging van een tweede (verwijzend) element, noch deze van een illustratief figuratief element kan de hierdoor ontstane totaalindruk van visuele overeenstemming opheffen.

40. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (eveneens arrest Mundicor, reeds aangehaald) en dat dit in het voorliggende geval identiek is. De toevoeging van een tweede (verwijzend) element kan de hierdoor ontstane totaalindruk van auditieve overeenstemming niet opheffen.

42. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

43. Merk en teken zijn zowel begripsmatig als visueel en auditief overeenstemmend.

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

44. 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).

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

46. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; met name insecticiden voor huishoudelijk gebruik.	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

47. De waren *farmaceutische en diergeneeskundige producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte en schimmeldodende en*

*onkruidverdelgende middelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan

48. De waren *hygiënische producten voor medisch gebruik* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie *hygiënische producten* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

#### *Conclusie*

49. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.2. Globale beoordeling**

50. 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.

51. 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, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor een deskundig publiek (artsen, apothekers, tandartsen) als voor de minder deskundige consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau. Het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek mag daarom normaal geacht worden.

52. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de waren in kwestie en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

53. Het merk en het teken stemmen zowel begripsmatig als visueel en auditief overeen en de waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

### **B. Overige factoren**

54. Anders dan verweerder lijkt te suggereren, waakt het Bureau strikt over het naleven van de procedureel voorgeschreven regels, met name het in acht nemen van de termijnen. Opposants argumenten zijn op 4 mei 2009 toegekomen, echter slechts in één exemplaar. Op grond van regel 1.19, lid 2 UR heeft het Bureau opposant op 8 mei 2009 gedurende twee maanden in de gelegenheid gesteld een(zelfde) tweede exemplaar van zijn argumenten in te dienen. Een afschrift van deze brief is op grond van regel 1.25, sub b UR aan verweerder gestuurd. Opposant heeft op 20 mei 2009 een tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend en deze zijn op 29 juli 2009 doorgestuurd naar verweerder. Dat dit laatste ruim twee maanden op zich liet wachten heeft te maken met het feit dat het Bureau in een



vertaling van de argumenten ten behoeve van verweerder diende te voorzien. In ieder geval heeft verweerder onverkort over een termijn van twee maanden beschikt om op de argumenten van opposant te reageren. Alle termijnen zijn dus strikt gerespecteerd en er kan dan ook geen sprake van zijn dat de procedure afgesloten had moeten worden, zoals verweerder voorstelt.

55. Dat er meerdere bedrijven zijn in Nederland die het woord "orange" of "oranje" voeren in hun handelsnaam of merknamen (zie punt 21), wil nog niet per definitie zeggen dat die aanduiding geen onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend vermogen dient immers van geval tot geval beschouwd te worden, rekening houdend met de waren en diensten waarvoor de merken gebruikt worden (zie in die zin GEA, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010).

56. Met het feitelijke gebruik van merk en teken (namelijk slechts voor specifieke waren (zie punt 25)) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

57. Het Bureau kan geen andere claims onderzoeken dan deze tot afwijzing of tot toewijzing van de oppositie en de daaraan van rechtswege verbonden kostenverwijzing. Indien verweerder meent aanspraak te kunnen maken op meerdere (of andere) claims (zie punt 26), dan zal hij zich daartoe tot de rechter moeten wenden.

#### **C. Conclusie**

58. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2003699 wordt toegewezen.

60. Benelux depot 1168429 wordt niet ingeschreven.

61. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 december 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard