



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003821
van 10 november 2010

Opposant: **Hearst Communications, Inc., Delaware corporation**
40th Floor, 300 West 57th Street
New York, New York 10019
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: COSMOPOLITAN (Benelux inschrijving 370118)

Ingeroepen recht 2: COSMO (Europese inschrijving 7343171)

Ingeroepen recht 3: COSMO (Europese inschrijving 7265771)

tegen

Verweerder: **Ter Doolen N.V.**
Hasseltsebaan 147
3940 Hechtel
België

Gemachtigde: **Koch & Van Den Heuvel advocaten**
Postbus 2005
4800 CA Breda
Nederland

Betwiste merk: DIACOSMO (Benelux depot 1169981)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 november 2008 heeft verweerder voor waren in de klassen 3, 18 en 25 een Beneluxdepot verricht van het teken DIACOSMO. Dit depot is onder nummer 1169981 in behandeling genomen en op 10 november 2008 gepubliceerd.
2. Op 2 februari 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 370118, ingediend op 26 november 1980 voor waren in klasse 16, van het woordmerk COSMOPOLITAN
 - Europese inschrijving 7343171, ingediend op 25 oktober 2008 en ingeschreven op 6 september 2009 voor waren in de klassen 3, 18 en 21, van het woordmerk COSMO
 - Europese inschrijving 7265771, ingediend op 26 september 2008 en ingeschreven op 4 augustus 2009 voor waren in de klassen 14, 24 en 25, van het woordmerk COSMO
3. Opposant is houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
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. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 februari 2009) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Op 4 februari 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen en deelde daarbij mede dat de procedure ambtshalve werd opgeschort, aangezien de twee Europese ingeroepen rechten nog niet waren ingeschreven.
8. Op 23 september 2009 deelde opposant mee dat beide Europese inschrijvingen waren ingeschreven.
9. Op 25 september 2009 berichtte het Bureau aan partijen dat de ambtshalve opschorting was opgeheven en dat de procedure zou aanvangen op 24 november 2009.

10. Het Bureau heeft op 26 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 januari 2010 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
11. Op 19 januari 2010 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 25 januari 2010 aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 maart 2010 is gegeven om hierop te reageren.
12. Op 24 maart 2010 ontving het Bureau de argumenten van verweerder, door tussenkomst van een advocaat. Aangezien deze stukken in enkelvoud werden ingediend, heeft het Bureau verweerder op 9 april 2010 verzocht om een tweede identiek exemplaar, waarbij een termijn werd toegekend voor het indienen hiervan tot en met 9 juni 2010. Het Bureau ontving dit tweede exemplaar op 12 april 2010.
13. Op 16 april 2010 heeft het Bureau de argumenten van verweerder doorgestuurd naar opposant.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant vergelijkt het tweede en derde ingeroepen recht, het merk COSMO, met het betwiste teken. Hij meent dat er een grote mate van visuele overeenstemming tussen deze merken bestaat, aangezien de oudere merken in hun geheel zijn opgenomen in het betwiste teken, en bovendien in dezelfde volgorde.
18. Ook op auditief vlak is er volgens opposant een grote mate van overeenstemming, waarbij het tweede identieke element ook een rol speelt.
19. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien noch de ingeroepen rechten, noch het betwiste teken, in hun totaliteit een betekenis hebben.
20. Opposant meent dat de waren van het tweede en derde ingeroepen recht identiek danwel soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste teken.
21. Opposant concludeert dat er een samenhang bestaat tussen het tweede en derde ingeroepen recht en het betwiste teken, doordat de merken sterk overeenstemmen en de waren identiek zijn. Hij vermeldt hierbij dat de oudere ingeroepen rechten op zijn minst een normaal onderscheidend vermogen

hebben. Opposant meent dat het publiek gemakkelijk kan menen dat de aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder merkt op dat er uit het merkenregister valt te herleiden dat er 69 woord- en/of beeldmerken zijn geregistreerd die beginnen met COSMO, voor soortgelijke waren als waarvan in dit geval sprake is.

23. Daarnaast merkt verweerder op dat de aanduiding COSMO een bestaand woord is, afgeleid van "cosmos". Verweerder stelt zich dan ook de vraag of het woord COSMO bescherming geniet.

24. Op begripsmatig vlak stemmen de merken volgens verweerder niet overeen. Met betrekking tot het betwiste teken merkt verweerder wel op dat de toevoeging DIA is gebaseerd op het begrip "dag", een element dat volgens verweerder in het oog springt bij het publiek.

25. Op visueel vlak bevestigt verweerder dat er sprake is van vrij identieke letters in de woordmerken. Hij stelt echter ook dat bij de visuele vergelijking in het algemeen wordt aangenomen dat de eerste letters een belangrijke rol spelen. Daarom concludeert verweerder dat de merken op visueel vlak niet overeenstemmen.

26. Ook met betrekking tot de auditieve vergelijking meent verweerder dat er geen sprake is van enige auditieve overeenkomst, nu het woord DIA het onderscheidende en dominerende deel is in het geheel. Bovendien zal ook bij de auditieve vergelijking, aldus verweerder, het eerste deel van de tekens makkelijker worden onthouden. Tenslotte meent verweerder dat de cadans en klank van de ingeroepen rechten en het betwiste teken, verschillend is.

27. In het kader van de vergelijking van de waren, meent verweerder dat er een zodanig geringe mate van soortgelijkheid van de waren bestaat, dat er bij het publiek geen sprake kan zijn van enig serieus verwarringsgevaar. Verweerder merkt bovendien met betrekking tot het tweede en derde ingeroepen recht op, dat hoewel de inschrijvingen hebben plaatsgevonden voor een hele lijst met waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25, het gebruik van de tekens voor deze waren niet werd aangetoond. Verweerder meent bovendien dat opposant door een registratie voor al deze waren een complete blokkade vraagt van de genoemde klassen. Daarnaast kan er vanwege de ruime formulering van de waren volgens verweerder geen reële vergelijking gemaakt worden tussen deze waren.

28. Verweerder meent dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de verschillende merken. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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”.*

31. 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).

32. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar zullen om te beginnen het tweede en het derde ingeroepen recht in aanmerking worden genomen. Zowel het tweede ingeroepen recht, Europese inschrijving 7343171, als het derde ingeroepen recht, Europese inschrijving 7265771, bestaan immers uit het identieke zuivere woordmerk COSMO. Ten behoeve van de leesbaarheid worden het tweede en derde ingeroepen recht verder aangeduid als “het ingeroepen recht”.

Vergelijking van de waren

33. 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, Canon, reeds geciteerd).

34. Bij de 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 het depot.

35. Aangezien het tweede en het derde ingeroepen recht identiek zijn, worden de warenlijsten hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p>KI 3 Cosmetica; zepen; etherische oliën; persoonlijke verzorging en verzorgingsproducten, te weten producten voor persoonlijke hygiëne, huid-, hand-, gezichts- en lichaamsreinigers, gezichtspakkingen voor cosmetische doeleinden, crèmes en lotions, crèmes voor schoonheidsverzorging, handcrèmes, bodymilk, reinigingsmelk, vochtinbrengende middelen voor de huid, lichaams-, gezichts-, stuif- en badpoeders, talkpoeder, gezichts- en lichaamsmaskers, nachtcrèmes, bodysprays, make-up, oogmake-up, eyeliner; oogschaduw, middelen voor het verwijderen van oogmake-up, oogpotloden, wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik, haarshampoos en conditioneermiddelen, haarkrulpreparaten, haarverwijderingsmiddelen, ontharingsmiddelen, haargels, haargolfmiddelen, shampoo voor het lichaam, haarlak, haarverf, middelen voor het verwijderen van haarverf, lippenbalsem, lippenstift, lippenpotloden, lipliners, huidbalsem, badschuim, badoliën, badpreparaten, badzeep en zeep voor schoonheidsverzorging, vloeibare zepen, zonnebrandlotions, lotions voor na het zonnen, preparaten voor het filtreren van zonlicht; sunblock-middelen, epileersets, nagellak, nagellakremovers, vernis voor nagels, nagellak, nagelmanicureproducten, crème voor het polijsten van de nagels, pedicureproducten, omslagen voor manicure en pedicure, geurende producten voor het huis, eau de cologne, parfum en eau de toilette; antiverouderingsproducten, huidverzorgende producten met antirimpelwerking; producten voor aromatherapie; valse wimpers, kunstnagels, kunstmatige nageluiteinden, valse teennagels; tandreinigingsmiddelen; geursprays voor luchtverfrissing; aromatische potpourri; massage-oliën en -lotions; voorbevochtigde cosmetische doekjes; cosmeticasets; cosmetische lijm voor vingernagels en cosmetische sponzen, als een set verkocht; anti-cellulitispreparaten; deodorantia tegen transpiratie, deodorantia voor persoonlijk gebruik, deodorantsticks voor persoonlijk gebruik; middelen voor een frisse adem.</p>	<p>KI 3 Parfumerieën, cosmetische middelen.</p>
<p>KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen.</p>	
<p>KI 18 Make-uptasjes; tassen voor cosmetische middelen, tassen voor toiletverzorgingsmiddelen en make-upkoffers, leeg verkocht; houders voor cosmetische middelen, koffertjes voor cosmetische middelen, make-uptassen, etuis voor cosmetische middelen, cosmeticahouders (niet gevuld en niet van edele metalen), beautycases, niet-gevulde organizers en bakjes voor de persoonlijke verzorging; opbergartikelen voor juwelen voor op reis; handtassen; portemonnees, beurzen, portefeuilles; sleutelzakjes, sleuteletuis, sleutelhouders van leder; schouderriemen; etuis voor creditcards; laarzentassen, schoenenzakken; toilettassen; riemtassen; kaartentassen, kaarthouders, portefeuilles voor kaarten; etuis voor creditcards, creditcardhouders; bagage-aanhangsers; buidels; bagage, zachte bagage, aktetassen, draagtassen, koffers, draagtassen, handkoffers en reistassen, sporttassen, strandtassen, tassen voor in het vliegtuig,</p>	<p>KI 18 Leder, kunstleder, reiskoffers.</p>

<p>kledingtassen, koffers, boekentassen, schooltassen, schouderassen, tassen met draagbanden, rugzakken, boodschappentassen; paraplu's en parasols; schouderriemen van leder, schouderriemen; lege make-upkoffertjes; voeringen voor laarzen.</p>	
<p>Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen, haarkammen, kammen voor de oogwimpers; cosmetische borstels, borstels voor persoonlijke hygiëne, wenkbrauwborsteltjes, artikelen voor het aanbrengen van make-up op de wimpers, hulpmiddelen voor het aanbrengen van cosmetische producten, haarborstels, nagelborstels, toiletborstels, houders voor scheerkwasten, houders voor toiletartikelen, sponzen, sponzen voor de toiletverzorging, borstels voor reiniging van de huid; kledingborstels, borstelhouders, schoenreinigingsborstels; schoenenpoetsdoeken, niet-elektrische artikelen voor het poetsen van schoenen; tandenborstels, houders voor tandenborstels, tandenborstelhouders, tandenborstelbekers, houders voor tandpasta, tandenstokers, houders voor tandenstokers, tandreinigingsapparaten voor persoonlijk gebruik; elektrische tandenborstels met ingebouwde mondsproeitoestellen, elektrische apparaten voor thuisgebruik bij het verzorgen van de tanden en de mond; zeepdispensers, afgifteapparaten voor vloeibare zeep, zeepbakjes, zeephouders; laarzenborstels; cosmetisch gerei, houders voor cosmetische middelen, cosmetische poederdozen, poederdozen, zonder inhoud verkocht; potten met welriekende mengsels; parfumbranders; zeephouders, zeepdispensers, zeepbakjes; beautycases, toilettassen; desodorisatietoestellen voor persoonlijk gebruik; houders voor naamkaartjes; kunstvoorwerpen van porselein, aardewerk en glas; koffieautomaten; kandelaars, bobèches van edele metalen; bonbonnières, niet van edele metalen; keramische ornamenten; keramiek voor keukengebruik; beeldjes van porselein; onderleggers in de vorm van aardewerk; niet-elektrische koffiezetters; niet-elektrische theezetapparaten; met de hand te bedienen koffiemolens; koffieserviezen van porselein, onedele metalen of niet-metalen materialen; vaatwerk voor de keuken, van edele metalen; vaatwerk voor de huishouding en de keuken; kookschalen, kookgerei, kookgerei voor huishoudelijk gebruik, vaatwerk voor gebruik in de keuken; aardewerk voor de keuken; kopjes, niet van edele metalen; bestekhouders en -steunen; Chinees porselein, aardewerk, porselein en glaswerk voor decoratie, decoratieve houders voor huishoudelijk gebruik gemaakt van Chinees porselein, aardewerk, glas en porselein, decoratieve objecten gemaakt van Chinees porselein, aardewerk, glaswerk en porselein, decoratieve potten en schalen van Chinees porselein, aardewerk, glaswerk en porselein; onderzetters [niet van papier of tafellinnen]; drinkgerei, drinkbekers gemaakt van aardewerk en porselein; drinkglazen; borrelglazen; karaffen en decanteerders; figuurtjes van porselein, terracotta of glas, Chinees porselein, keramiek, kristal en versierd glas; beelden van porselein, terra cotta of glas; bloemenvazen, vaasomhulsels niet van metaal, vazen, niet van edele metalen, decoratieve</p>	

<p>vazen, niet van edele metalen;plantenpotten, plantenpotomhulsels niet van metaal; met de hand te bedienen vruchtenpersen en sapcentrifuges; fruitpersen; glaswerk voor de huishouding en de keuken; glazenhouders, tuimelglazen, drinkgerei, papieren servetten en papieren handdoeken; instrumenten voor het openen van flessen; isolatietassen voor het koel houden van voedingsmiddelen; kruikjes, niet van edele metalen;potten voor huishoudelijk gebruik; snijplanken voor de keuken; niet-elektrische keukenmachines en -apparaten voor het bereiden van voedsel; met de hand te bedienen mengapparaten voor gebruik in de keuken; borden; vaatwerk van keramiek, waaronder borden, kommen, kopjes en schoteltjes; serviesgoed van keramiek, te weten borden, kommen, kopjes, schoteltjes en serveergerei; houders voor gebruik in de huishouding of de keuken; vaatwerk voor opslag voor huishoudelijk gebruik; standaards voor theepotten; thermisch geïsoleerde houders [voor huishoudelijk gebruik] voor voedsel en drank; wokken; suikerpotten, pepervaatjes en zoutvaatjes; schalen, schalen voor planten, schalen voor groenten, eetschalen, fruitschalen, schalen voor het opdienen, soepterrines, slaschalen; drinkbekers, niet van edele metalen; theepotten, niet van edele metalen; eierdopjes; theeblikjes; koffiebusen; suikerbusen; tuimelglazen (drinkgerei); dispensers voor zeep en vloeibare zeep; afgifteapparaten voor papieren doekjes, papieren handdoeken en servetten (niet vast opgesteld); sierdoosjes van Chinees porselein, porselein, aardewerk en glas; voeringen voor laarzen;onderzetters voor thee; roerapparaten voor dranken, staafjes voor het roeren van dranken of cocktails; ijsemers; toiletbenodigdheden; glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen; bewaarblikken voor huishoudelijk gebruik.</p>	
<p>KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; overgordijnen, gordijnen, bedlinnen, dekens, handdoeken en tafellinnen.</p>	
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>

36. Volgens verweerder is er sprake van een geringe mate van soortgelijkheid (zie punt 27).

Klasse 3

37. De waren *parfumerieën* zijn identiek aan de waren *geurende producten voor het huis, eau de cologne, parfum en eau de toilette* van het ingeroepen recht.

38. De waren in klasse 3 van het ingeroepen recht zijn een species van het genus *cosmetische middelen* van het betwiste depot. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze waren.

Klasse 18

39. De waren *reiskoffers* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren *koffers*, *handkoffers* en *reistassen* in de warenlijst van opposant. Zij zijn immers allen bestemd om bagage te vervoeren op reis en hebben daardoor hetzelfde doel; bovendien zijn ze in dezelfde winkels te koop, waarmee hun distributiekkanalen hetzelfde zijn.

40. De waren *leder* en *kunstleder* zijn naar hun aard en bestemming soortgelijk aan de *voeringen voor laarzen*: leder en kunstleder zijn basismaterialen, gebruikt door producenten van bijvoorbeeld schoenen. De *voeringen voor laarzen* zijn ook basismaterialen, van *leer* of *kunstleer*, die door deze producenten in de laars worden verwerkt. Zij zullen via dezelfde distributiekkanalen worden verkocht.

Klasse 25

41. De waren in klasse 25 van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

42. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

43. 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).

44. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COSMO	DIACOSMO

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vijf letters en twee lettergrepen: COS-MO. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van acht letters en vier lettergrepen: DI-A-COS-MO. Het enige verschil tussen merk en teken is gelegen in de eerste drie letters van het ingeroepen recht, de letters DIA, die niet voorkomen in het betwiste teken. Het ingeroepen recht en het betwiste teken delen echter vijf identieke letters, die in dezelfde volgorde zijn

geplaatst. Deze vijf letters zullen bovendien op identieke wijze worden uitgesproken. Hoewel het eerste deel van de woorden veelal de aandacht zal trekken, zijn de gelijkenissen tussen de tekens op grond van het voorgaande groter dan de verschillpunten, hetgeen tot gevolg heeft dat de tekens in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

47. Het woord dat ontstaat uit de eerste drie letters van het betwiste teken, DIA, kan verschillende betekenissen hebben: "projectieplaatje", "diameter" en als voorvoegsel is het synoniem voor "door, doorheen". Het is bovendien, zoals verweerder terecht opmerkt, het Latijnse woord voor "dag". Het woord COSMO wordt in het Engels wel gebruikt als eerste element in samenstellingen, waarbij het, zoals verweerder eveneens opmerkt, de volgende betekenis heeft: "relating to the world or the universe" (http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0182460#m_en_gb0182460). Ook de Nederlandse taal kent samenstellingen in deze zin, weliswaar geschreven met een "K": kosmopoliet, kosmografie, kosmonaut. Hetzelfde geldt voor de Franse taal, waar dezelfde woorden voorkomen, geschreven met een "c": cosmopolite, cosmographie, cosmonaute. De aanduiding COSMO zal wellicht echter door een groot deel van het publiek niet worden begrepen. Bovendien heeft het woord DIACOSMO als geheel geen betekenis. Om die reden is het Bureau van oordeel dat een bergipsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie vergelijking van de tekens

48. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

49. 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.

50. 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). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeerd voor verschillende alledaagse producten. Deze waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

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). Noch het

ingeroepen recht, noch het betwiste teken zijn beschrijvend voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven. Zij hebben een normaal onderscheidend vermogen.

53. Voor zover verweerder met zijn opmerking over het grote aantal woord- en/of beeldmerken in het merkenregister beginnend met de aanduiding "cosmo" (zie punt 22), bedoelt te zeggen dat het merk een gering onderscheidend vermogen bezit, 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 GEU, 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 coëxisterende inschrijvingen identiek zijn.

54. Op grond van het voorgaande, en meer in het bijzonder door de overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel grote mate van soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke activiteiten van opposant en diens registratie van het merk voor een ruim geformuleerde warenlijst (zie punt 27), kan geen rekening worden gehouden. De vergelijking van merk en teken en hun respectievelijke waren vindt in dit geval uitsluitend plaats op basis van de registregegevens: twee van de ingeroepen rechten zijn immers nog niet gebruikspflichtig, en voor het wèl gebruikspflichtige ingeroepen recht werd door verweerder niet om bewijzen van gebruik gevraagd.

56. 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

57. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de boordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2003821 wordt toegewezen.

59. Benelux depot met nummer 1169881 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 10 november 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jan Hart