

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004257**

**van 4 oktober 2010**

**Opposant:** **B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem**  
Avelingen West 20  
4202 MS Gorinchem  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Merk:** **TRI DELTA**  
(Benelux inschrijving 756407)

*tegen*

**Verweerder:** **Ernst-Jan Loendersloot**  
Breelaan 128  
1861 GH Bergen  
Nederland

**Gemachtigde:** --



**Betwiste merk:**  
(Benelux depot 1176051)

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

1. Op 13 februari 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 12, 35 en 37 een



Benelux depot verricht van het gecombineerde woord/beeldmerk . Het depot is onder nummer 1176051 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2009.

2. Op 22 juni 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving nummer 756407 van het woordmerk TRI DELTA, ingediend op 13 april 2004 en ingeschreven op 10 november 2004 voor waren en diensten in de klassen 12, 37, 39 en 42.

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 en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 25 juni 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 26 augustus 2009 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 november 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 16 november 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 15 november een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. De argumenten zijn op 27 november 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 januari 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 26 januari 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op 10 februari 2010 aan de opposant doorgestuurd.

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 van de merken in kwestie.

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

14. Opposant is van mening dat Trident het dominante element van het bestreden teken is en dat de afbeelding van de drietand opgevat zal worden als versiering. Bovendien benadrukt de toevoeging van deze afbeelding het woordelement "TRI", wat ook een prominente plaats in het ingeroepen recht inneemt. Merk en teken hebben het eerste deel "TRIDE" gemeen en over het algemeen ligt de nadruk op het begin van een merk, aldus opposant. De punten van verschil in de overige letters zijn zwakker dan deze overeenkomst. Visueel stemmen merk en teken volgens opposant in sterke mate overeen. Hetzelfde geldt volgens opposant voor de auditieve vergelijking, waar eveneens sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Ten slotte kennen zowel merk als teken een duidelijke verwijzing naar (zee)water of de zeevaart en bovendien refereren zowel merk als teken aan het cijfer drie, door gebruik van de letters "TRI". Begripsmatig stemmen merk en teken dan ook overeen volgens opposant.

15. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens de opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

16. Opposant is van mening dat er duidelijk sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt om toewijzing van de oppositie en om doorhaling van het betwiste depot. Voorts verzoekt opposant om de verweerder te veroordelen in de kosten.

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

17. Verweerder is van mening dat TRI DELTA geen overeenstemming vertoont met TRIDENT, aangezien de betekenis van merk en teken niet hetzelfde is. Bovendien is er bij het bestreden teken sprake van een logo en wordt het woord aan elkaar geschreven. De gebruikersmarkt is volgens verweerder verschillend, aangezien verweerder rubberboten op de recreatieve markt verkoopt.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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."

20. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

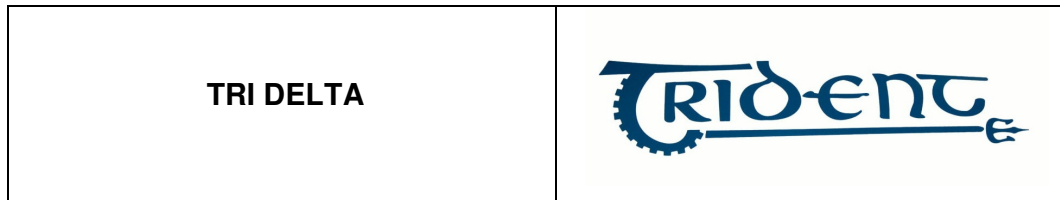
21. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "*bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk*", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

22. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

23. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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

*Visuele vergelijking*

25. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van in totaal acht letters, TRI DELTA. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woord TRIDENT in speciale blauwe letters geschreven met een uitgesproken gestileerde “t” en onder het woord de afbeelding van een drietand.

26. 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In casu is dit niet anders, aangezien de afbeelding van de drietand die los onder het woord staat, naar oordeel van het Bureau opgevat zal worden als versiering. Hetzelfde geldt voor de speciale schrijfwijze.

27. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Merk en teken hebben de eerste vijf letters gemeen, maar gezien de spatie tussen TRI en DELTA in het ingeroepen recht en de specifieke opmaak van de letters van het bestreden teken springt deze overeenstemming niet direct in het oog

28. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in geringe mate overeenstemmend zijn.

*Auditieve vergelijking*

29. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep wordt identiek uitgesproken evenals het begin van de tweede lettergreep. De cadans en met name de uitspraak van het einde van merk en teken zijn echter wel duidelijk verschillend.

30. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

*Begripsmatige vergelijking*

31. Bij de vergelijking van het ingeroepen recht en het bestreden teken is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in het ingeroepen recht onmiddellijk de woorden TRI (drie) en DELTA (vertakking in de uitmonding van een rivier) zal herkennen en de betekenis van het bestreden teken direct zal herkennen als “drietand”, dit zal overigens nog versterkt worden door de toevoeging van de afbeelding van de drietand.

32. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

*Conclusie vergelijking van de tekens*

33. Merk en teken stemmen visueel in geringe mate overeen, auditief in zekere mate overeen. En begripsmatig stemmen zij niet overeen.

34. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEA, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

35. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

**Vergelijking van de waren en diensten**

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

37. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 12 Schepen en scheepsonderdelen voor zover begrepen in deze klasse.	KI 12 Vervoermiddelen voor vervoer over het water; boten, sloepen, jachten en motorboten; aandrijfmachines voor vaartuigen; binnenbekledingen voor vaartuigen; elektrische motoren voor landvoertuigen; scheepssrompen; scheepsschroeven; scheepsspanten; schroefpropellers voor boten; stootkussens [fenders]; stuurinrichtingen voor boten.
	KI 35 Reclame en promotionele activiteiten; public relations; beheer van commerciële zaken; zakelijke

	<p>administratie; administratieve diensten;          commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export van vervoermiddelen over water waaronder pleziervaartuigen, schepen, jachten en boten, alsmede van aanverwante artikelen; het verschaffen van handelsinformatie met betrekking tot te koop staande schepen, jachten, boten en pleziervaartuigen;          administratieve diensten bij aankoop en verhuur van schepen, jachten, boten en pleziervaartuigen;          publiciteit, reclame, promotionele activiteiten;          verkooppromotie; bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van schepen, jachten, boten en pleziervaartuigen (scheepsmakelaardij);          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>
KI 37 Reparatie, onderhoud en installatie van scheepsapparatuur en onderdelen; technische advisering op het gebied van scheepsbouw.	<p>KI 37 Bouw, constructie, onderhoud en reparatie van vaartuigen, waaronder boten, motorboten, sloepen en jachten; scheepsbouw; onderhoud, polijsting en smering van vaartuigen; schilderwerk, vernissen en antiroestbehandeling [preventief] van vaartuigen; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden in relatie tot de bouw van schepen; onderwaterreparatie en onderwaterbouw van schepen; reparatie en onderhoud van bootonderdelen; installatiewerkzaamheden in relatie tot scheeps- en jachtbouw; revisie van versleten of gedeeltelijk onbruikbare motoren; informatie en advies inzake voornoemde diensten (uitgezonderd bouwadviezen).</p>
KI 39 Transport; verhuur van schepen.	
KI 42 Het ontwerpen van schepen.	

## B. Overige factoren

38. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## C. Conclusie

39. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEA, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

#### IV. **BESLUIT**

40. Oppositie met nummer 2004257 wordt afgewezen.

41. De Benelux merkaanvraag met nummer 1176051 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 4 oktober 2010

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: François Veneri