



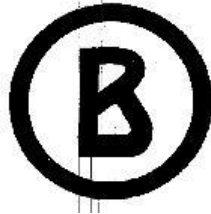
**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004437**  
**van 30 oktober 2015**

**Opposant:** **Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien**  
Sankt-Veit-Strasse 4  
81673 München  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 1002651**

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 8899940**



*tegen*


**Verweerder:** **Henriëtte Wilhelmina Maria van de Laar**  
J. Jordaensstraat 79  
2018 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Beneluxdepot 1181018**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 4 mei 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 20, 24, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1181018 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2009.

2. Op 3 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 1002651 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 8 april 2009 en ingeschreven op 18 juli 2013 voor waren in de klassen 18, 25 en 26;
- Europese inschrijving 3512217 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 14 maart 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 41 en 42;
- Europese inschrijving 8899940 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 16 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 en 28.

3. Bij het indienen van zijn argumenten (zie overweging 15) heeft opposant aangegeven zich niet langer te baseren op gemeenschapsmerk 3512217.

4. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

5. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de waren en diensten waartegen hij zich richt tot alle waren in de klassen 24 en 25 en een deel van de diensten in klasse 35 en baseert hij zich enkel nog op de waren in klasse 25 van internationale inschrijving 1002651 en alle waren in de klassen 24 en 25 van gemeenschapsmerk 8899940 (zie overweging 15).

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. Op 6 augustus 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien internationale inschrijving 1002651 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

9. Naar aanleiding van een brief van 30 januari 2014 van opposant, heeft het Bureau partijen op 26 februari 2014 op de hoogte gesteld van het feit dat internationale inschrijving 1002651 inmiddels werd ingeschreven en dat gemeenschapsmerk 3512217 gedurende de inschrijvingsprocedure werd gesplitst in twee inschrijvingen

(3512217 en 8899940), waarvan deze laatste als ingeroepen recht werd toegevoegd. Het Bureau heeft tevens het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 april 2014. Het Bureau heeft op 16 mei 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 juli 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

11. Op 4 juli 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 juli 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 september 2014 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 30 september 2014 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door de taalkeuzebrief en door de brief aanstelling gemachtigde immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3 sub b.

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 opposant**

15. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waartegen de oppositie gericht is tot de waren in de klassen 24 en 25 en tot een deel van de diensten in klasse 35. Bovendien baseert hij zijn oppositie enkel nog op de waren in klasse 25 van internationale inschrijving 1002651 en op de waren in de klassen 24 en 25 van Europese inschrijving 8899940. Hij baseert zich niet langer op Europese inschrijving 3512217.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat de waren van verweerder in de klassen 24 en 25 identiek zijn en de diensten in klasse 35 soortgelijk.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens meent opposant dat de gestileerde letter "B" in het betwiste teken een dominante plaats inneemt. Deze letter is volgens hem vrijwel identiek aan de ingeroepen rechten en is als eerste afgebeeld. Merk en teken delen volgens hem het eerste deel, het deel waaraan de consument in beginsel meer belang zal hechten. De verschillen tussen merk en teken wegen volgens hem niet op tegen de overeenstemming. In visueel opzicht zijn ze dan ook overeenstemmend, aldus opposant.

18. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant niet overeenstemmend, op begripsmatig vlak evenmin.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot af te wijzen voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie overweging12).

### III. **BESLISSING**

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

21. 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.

22. 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."

23. 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).

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



24. 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).

25. 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).

26. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

(met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, internationale registratie 1002651):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit een gestileerde letter “B”. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit het wordelement “blanketing” in een sierlijk lettertype, waarbij de letter “B” door een (niet sluitende) cirkel wordt omrand.

29. 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 onderhavige geval niet anders, mede gelet op de sobere opmaak van het beeldelement, dat bij merk en teken louter bestaat uit een sierlijk lettertype en bij het betwiste teken bovendien uit een eenvoudige geometrische figuur als omkadering van de eerste letter. De grafische elementen zullen door het in aanmerking komend publiek dan ook voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak.

30. Het betwiste teken heeft tien letters, terwijl het ingeroepen recht uit één enkele letter bestaat. De verschillen tussen beide springen dus onmiddellijk in het oog. Er bestaat enkel overeenstemming in de gestileerde letter “B”, maar dit maakt de tekens niet per definitie overeenstemmend.

31. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

#### Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen recht bestaat uit één letter B, het betwiste teken uit een tienletterig woord van drie lettergrepen –BLAN-KE-TING. De lengte, cadans en klanken verschillen totaal, op de klank van de eerste letter na. Daarom is het Bureau, net als opposant (zie overweging 18), van oordeel dat er geen sprake is van een auditieve overeenstemming.

#### Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis; het betwiste teken is een Engelse aanduiding en betekent “stof voor dekens, dekens, dekenstof”<sup>1</sup>. Voor zover het Benelux publiek deze betekenis niet zou kennen, kan het hierin ook een verwijzing zien naar het Engels woord “blanket”, in de betekenis van “deken”<sup>2</sup>.

34. De tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook verschillend, zoals ook opposant aangeeft (zie overweging 18).

(met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, Europese registratie 8899940):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

<sup>1</sup> Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4<sup>e</sup> editie

<sup>2</sup> Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4e editie



*Blanketing*

35. De verschilpunten met het voorgaande ingeroepen recht zijn de iets andere vorm van de letter “B” en de cirkel die hieromheen geplaatst is. De stylering van dit ingeroepen recht is hierdoor strakker dan die van het voorgaande ingeroepen recht. Geen van deze elementen kan bijdragen aan meer overeenstemming tussen merk en teken dan bij het voorgaande ingeroepen recht.

*Conclusie*

36. De merken en het teken stemmen alleen visueel in geringe mate overeen. Op auditief vlak stemmen zij niet overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De verschillen tussen merk en teken zijn naar oordeel van het Bureau voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, wat de totaalindruk van merk en teken betreft, er geen sprake is van overeenstemming.

**Vergelijking van de waren en diensten**

37. 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).

38. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten van beide ingeroepen rechten hieronder samengevoegd weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover begrepen in deze klasse; dekens en tafellakens.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel en onderdelen hiervoor (voor zover begrepen in klasse 25), schoenzolen; hoofddeksels; handschoenen (kleding).	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van weefsels en textielproducten, dekens en tafellakens.

**B. Conclusie**

39. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen tussen de merken en teken groter zijn dan de overeenkomsten en dat deze in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend zijn om tot 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 van voldoende overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

40. De oppositie met nummer 2004437 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1181018 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 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 oktober 2015

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Remy Kohlsaet