



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004464

van 29 april 2011

Opposant: **Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH**
Wilhelm-Mauser-Str. 40
50827 Köln
Duitsland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuil B.V.**
Prinsenkade 4h
4811 VB Breda
Nederland

Ingeroepen recht: **DESIRE**
(Europese inschrijving 1342666)

tegen

Verweerder: **Brookland Special Products B.V.**
Rijksstraatweg 47
2171 AK Sassenheim
Nederland

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: **Dzire**
(Benelux depot 1182837)

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

1. Op 8 juni 2009 heeft verweerder voor waren in de klassen 2, 3 en 5 een Benelux depot verricht van het woordmerk Dzire. Dit depot is onder nummer 1182837 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juni 2009.
2. Op 26 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 1342666 van het woordmerk DESIRE, ingediend op 13 oktober 1999 en ingeschreven op 8 november 2000 voor waren in klasse 3.
3. Uit het merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH staat, hiermee treedt deze GmbH in de rechten van Mühlens GmbH & Co. KG., de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
5. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 3 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 31 augustus 2009.
9. Na een opschorting op gezamenlijk verzoek, is de contradictoire fase van de procedure op 1 januari 2010 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 januari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 maart 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 19 februari 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 1 maart 2010 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 1 mei 2010.
11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 8 maart 2010 door opposant ingediend en op 9 maart 2010 doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 9 mei 2010 om hierop te reageren.

12. Op 8 april 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze zijn op 12 april 2010 doorgestuurd aan opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Het ingeroepen recht is Engels voor “wens, verlangen”, gezien de uitspraak zal het bestreden teken volgens opposant ook als zodanig worden opgevat. Visueel hebben merk en teken volgens opposant vier letters op dezelfde plaats gemeen, te weten D-I-R-E en is er sprake van visuele overeenstemming. Auditief worden merk en teken identiek uitgesproken. De waren zijn identiek en de aandacht van het in aanmerking komend publiek is van een gemiddeld niveau, aldus opposant.

17. Opposant verzoekt gezien bovenstaande om toewijzing van de oppositie en om een beslissingen te nemen terzake van de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Volgens verweerder bestaat er, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die merk en teken maken, geen visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis waardoor de mogelijkheid zou bestaan dat bij het in aanmerking komend publiek tussen de betreffende merken verwarring wordt gewekt.

19. Het bestreden teken is een “fancy” woord, terwijl het ingeroepen recht een bestaand Engels woord is waaraan geen merkrechten kunnen worden ontleend, aldus verweerder. Volgens verweerder zou het woord “desire” voor waren in klasse 3 door het Bureau logischerwijze geweigerd worden op absolute gronden, aangezien het ieder onderscheidend vermogen mist. Zoals gezegd is het bestreden teken een “fancy” woord, waarin de hoofdletter “D” bijvoorbeeld verwijst naar de Dirk van den Broek supermarktketen. Verweerder is naar eigen zeggen houdster van een verzameling D-merken in de Benelux.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, en het bestreden teken in te schrijven.

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

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DESIRE	DZIRE

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit zes letters, DESIRE en het bestreden teken bestaat uit vijf letters, DZIRE.

28. Merk en teken hebben het begin, de letter D, en het einde, de letters "IRE", gemeen. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Naar oordeel van het Bureau zullen het kleine verschil in lengte en de twee letters verschil in het midden minder in het oog springen dan de overeenkomsten, namelijk het identieke begin en einde van merk en teken.

29. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

30. Het ingeroepen recht zal als Engels woord uitgesproken worden als "diezaajur". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken ook op zal vatten als moderne sms-taal voor het Engelse woord "desire" en het identiek zal uitspreken.

31. Als het in aanmerking komend publiek het niet op zal vatten als een gebruikelijke verbastering van het woord "desire", maar als een fantasiebenaming, dan zal het uitgesproken worden zoals het er staat, namelijk als "dziere" of "deeziere". In dat geval is de uitspraak niet identiek, maar is het begin wel overeenstemmend en is er eveneens sprake van een s-of een z-klank. In dat geval zijn merk en teken in geringe mate overeenstemmend.

32. Op auditief vlak zijn de tekens identiek, dan wel in geringe mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen recht betekent "wens" of verlangen". Zoals bij de auditieve vergelijking reeds werd overwogen, is het Bureau van oordeel dat het bestreden teken ook opgevat zal worden als "desire", dus eveneens in de betekenis van "wens" of verlangen". In dat geval zijn merk en teken identiek.

34. Mocht het publiek het niet opvatten als een gebruikelijke verbastering van het woord "desire", maar als een fantasiewoord, dan zijn merk en teken niet overeenstemmend.

35. Op begripsmatig vlak zijn de tekens identiek, dan wel niet overeenstemmend.

Conclusie

36. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen, auditief zijn ze ofwel identiek ofwel in geringe mate overeenstemmend en begripsmatig zijn ze identiek ofwel niet overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

37. 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).

38. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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 de merkaanvraag.

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen.	Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

40. De waren komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

A.2 Globale beoordeling

41. 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.

42. 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeerd voor schoonheidsverzorgingsproducten. Deze waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

43. 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). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen. Hoewel het ingeroepen recht een betekenis heeft, namelijk "wens" of "verlangen", is het Bureau, in tegenstelling tot wat verweerder meent (zie overweging 19), niet van oordeel dat het merk beschrijvend is. Bovendien speelt het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol in de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar dit is slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010).

44. Verweerder stelt, zo begrijpt het Bureau, dat hij houder is van een seriemark waartoe het betwiste teken behoort (zie punt 19). Voor de boordeling van het onderhavige geschil is dit evenwel niet relevant, aangezien slechts het betwiste teken vergeleken dient te worden met de ingeroepen rechten.

45. 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 waren het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

46. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren waartegen de oppositie was gericht, afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie wordt toegewezen.

48. Benelux depot 1182837 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

49. Benelux depot 1187268 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.

Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

50. 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, 29 april 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:
Anna Dina Dikken