

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004481
van 23 september 2010

Opposant: **HELBRECHT Andreas**
Hofstrasse 64
40723 Hilden
Duitsland

Gemachtigde: **Exter Polak & Charlouis B.V.**
Sir Winston Churchillaan 295 A
2288 DC Rijswijk
Nederland



Ingeroepen merk: (Europese inschrijving 5916771)

tegen

Verweerder: **Optical Retail Group B.V.**
Papland 21
4206 CK Gorinchem
Nederland

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



Betwiste merk:

(Benelux depot 1183345)

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

1. Op 17 juni 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 35 en 44. Dit depot is onder nummer 1183345 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 juni 2009.

2. Op 28 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 5916771 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 18 mei 2007 en ingeschreven op 26 februari 2008 voor waren in de klassen 9, 14 en 25.

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 de waren in de klassen 9 en 14 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 1 september 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 november 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 december 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 10 december 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 februari 2010 om hierop te reageren.

10. Op 10 februari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 12 februari 2010.

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

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant zijn de tekens auditief en begripsmatig identiek en visueel bijzonder sterk overeenstemmend: zij worden immers hetzelfde uitgesproken en bevatten beide de dominante letter H, die geen extra betekenis heeft.

15. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De waren worden immers doorgaans in dezelfde soort winkels verkocht en het publiek is hetzelfde, aldus opposant.

16. Opposant meent derhalve dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom het betwiste teken niet toe te laten voor registratie.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder merkt op dat het feit dat bepaalde waren bestemd zijn voor eenzelfde publiek, nog niet betekent dat deze waren soortgelijk zijn. Daarnaast betwist hij de stelling van opposant, als zouden de waren in de klassen 9 en 14 doorgaans in dezelfde winkels worden verkocht, een stelling die volgens verweerder overigens niet nader onderbouwd is. De waren in klasse 14 van opposant worden, anders dan deze van verweerder, veelal aangeboden door juweliers, antiquairs, gespecialiseerde horloge zaken en bijouerieën.

18. Maar ook naar soort, aard en gebruiksdoel zijn de waren in de klassen 9 en 14 verschillend, aldus verweerder. De waren van opposant dienen ter versiering van het lichaam, terwijl deze van verweerder worden gebruikt voor het meten van omgevingsfactoren en het vergroten van beelden. Deze waren zijn dus noch concurrerend noch complementair.

19. Verweerder ontkent niet dat de waren in klasse 9 van beide tekens soortgelijk zijn, maar ontkent wel dat dit eveneens het geval zou zijn voor de waren in de klassen 3 en 5 en de diensten in de klassen 35 en 41. Tussen de reinigingsmiddelen in de klassen 3 en 5 en de waren in klasse 9 bestaat weliswaar een zekere complementariteit, maar anderzijds worden deze waren in het algemeen niet door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht, aldus verweerder.

20. Ten aanzien van de tekens merkt verweerder op dat bij gecombineerde woord-/beeldmerken bestaande uit één letter, niet snel sprake kan zijn van overeenstemming wanneer de visuele elementen niet overeenstemmen. Visueel stemmen de tekens slechts in die zin overeen, dat zij beide bestaan uit de letter H. De vormgeving en de grafische elementen zijn echter geheel verschillend: een klassieke en elegant vormgegeven letter H (eigenlijk twee H's, zo licht verweerder toe) in een zwart vierkant enerzijds, anderzijds een schuin en vet gedrukte letter H met een grof en stoer voorkomen, hetgeen nog versterkt wordt door de duidelijk over de letter heen getekende gestileerde afbeelding van een boosaardig kijkend doodshoofd. Verweerder meent dan ook dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

21. Op auditief vlak valt enige auditieve overeenstemming niet te ontkennen, zo meent verweerder, aangezien beide tekens bestaan uit de letter H. Conceptueel stemmen de tekens daarentegen niet overeen; het betwiste teken verwijst naar de twee H's van "Het Huis", een ander bekend merk van verweerder op de optiekmarkt, terwijl onduidelijk is waar het ingeroepen recht voor staat (mogelijk de achternaam van opposant).

22. Zowel de waren van opposant als van verweerder zijn doorgaans redelijk kostbaar en worden niet dagelijks aangeschaft, zodat de consument zich goed zal laten informeren door een specialist en bij het nemen van een besluit niet over één nacht ijs zal gaan, zo stelt verweerder, waaruit hij concludeert dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument verhoogd zal zijn. Daarnaast zijn met name brillen redelijk modegevoelige waren, waarbij het specifieke merk voor de consument vaak van groot belang is, aldus verweerder.

23. Op grond van het bovenstaande meent verweerder dat er geen sprake is van enig verwarringsgevaar en verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in alle kosten van deze oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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.”

26. 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

27. 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).

28. 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, reeds aangehaald).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

31. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk of, voor zover men er de letter H in kan ontwaren, een gecombineerd woord-/beeldmerk. bestaande uit het silhouet van een gestileerd doodshoofd, geplaatst op een achtergrond die mogelijk een zwarte, schuin gedrukte hoofdletter H met een grijze rand voorstelt.

32. Ook bij het betwiste teken is niet geheel duidelijk of het gaat om een zuiver beeldmerk, dan wel een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het teken bestaat uit een zwart vierkant met daarin een witte, rebus-achtige figuur, die mogelijk de hoofdletter H voorstelt, maar dan met twee dwarsstrepen en onregelmatig vormgegeven benen. Een andere mogelijkheid is dat de dwarsstrepen staan voor het gelijkheidsteken ("=") en de twee verticale benen voor het cijfer 1, dat rechts van het gelijkheidsteken gerotereerd en gespiegeld wordt weergegeven. Dat het teken eigenlijk twee letters H bevat, zoals verweerder suggereert (zie punt 20), ziet het Bureau niet zo en het acht het niet aannemelijk dat de doorsnee consument dit zonder deze voorkennis ook zo zal zien. Zo mogelijk nog minder waarschijnlijk zal de consument de door verweerder eraan toegedichte begripsinhoud ("Het Huis", zie punt 21) herkennen.

33. Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt is als merk, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen. Voor zover er in het voorliggende geval al sprake van is dat de tekens uit een letter bestaan, dient in ieder geval geconstateerd te worden dat het samengestelde tekens zijn, zodat moet worden nagegaan welk element het dominerende bestanddeel is en welke rol de grafische weergave speelt (zie in die zin BBIE, M, oppositiebeslissing 2001804, 28 juli 2009, O, oppositiebeslissing 2002081, 28 juli 2009 en GEU, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

34. Aangezien het in casu bij een eerste blik niet helemaal duidelijk is of de tekens een letter bevatten, zal de aandacht van het publiek getrokken worden naar de opmaak van de tekens. Deze opmaak is verschillend: een zwart versus een wit teken op een witte versus een zwarte achtergrond, overwegend verticale en horizontale lijnen bij het teken tegenover schuine lijnen bij het merk, één horizontale dwarsbalk versus twee, schreven aan de verticale lijnen bij het teken. Bovendien bevat het ingeroepen recht nog een zeer opvallend beeldelement (doodshoofd) dat bij het betwiste teken in het geheel niet voorkomt, waardoor de eventuele letter nog meer naar de achtergrond wordt geschoven. Op visueel vlak zijn er dus aanmerkelijk meer opvallende verschillen dan punten van gelijkenis.

35. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaste betekenis, ook niet wanneer men meteen de letter herkent, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Op auditief vlak zouden de tekens alleen identiek zijn als het publiek beide ondubbelzinnig zou percipiëren als een letter H, hetgeen zoals gezegd twijfelachtig is. Het staat dan ook niet vast dat de consument de tekens zal aanduiden als een letter; aannemelijker is dat hij eraan zal refereren door ze te beschrijven, zodat ook op auditief vlak een vergelijking moeilijk te maken is.

Conclusie

36. Aangezien een begripsmatige vergelijking niet en een auditieve moeilijk te maken is, geeft de visuele indruk van de tekens de doorslag. Door de duidelijke verschillen in weergave tussen merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

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. Immers, er kan 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 het ingeroepen recht en het teken hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 3 Reinigingsmiddelen voor brillen en voor optische instrumenten.
	Klasse 5 Contactlensoplossingen en -vloeistoffen; hygiënische producten voor medisch gebruik; ontsmettingsmiddelen; reinigingsmiddelen voor contactlenzen.
Klasse 9 Brilglazen, -monturen, brillen, met name zonne-, sport-, beschermende brillen, voorzet-, regen-, motor-, ski-, fiets-, duikbrillen en brillen voor het corrigeren van gezichtsstoornissen; instrumenten voor brillen; brillenkokers; banden voor brillen; contactlenzen; valhelmen en beschermende helmen voor fietsers, motorrijders en skiërs; beschermende handschoenen; veiligheidsmaskers.	Klasse 9 Brillen, met inbegrip van zonnebrillen; brilmonturen, brillenglazen en contactlenzen; optische meet- en controletoeestellen en -instrumenten; thermometers, niet voor medisch gebruik; hydrometers; barometers; verrekijkers, toneelkijkers en vergrootglazen; etuis en kokers voor brillen; houders voor contactlenzen.
	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; tassen, rugzakken, portefeuilles, koffers en reiskoffers, paraplu's.
Klasse 14 Uurwerken en tijdmeetinstrumenten,	

met name polshorloges; horlogebanden; juwelierswaren, met name sieraden, kettingen, amuletten, stickers, spelden, ringen, manchetknopen, dasspelden, ceintuurgesperen.	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advisering en bemiddeling inzake het commercieel beheren van zaken bij de exploitatie van winkelketens gespecialiseerd in de verkoop van de in de klassen 03, 05 en 09 genoemde waren; detailhandelsdiensten inzake de in de klassen 03, 05 en 09 genoemde waren; commercieel beheer van zaken verband houdende met de in de klasse 44 genoemde diensten.
	Klasse 44 Diensten van opticiens.

B. Overige factoren

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op een forfaitair bedrag dat gelijk is aan de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

40. De door de tekens opgewekte totaalindruk is naar het oordeel van het Bureau verschillend, waardoor niet aan de vergelijking van de waren en diensten dient te worden toegekomen. Immers kan er in dat geval, overeenkomstig artikel 2.3, sub b BVIE, geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2004481 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1183345 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd:

43. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard