

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005170
van 19 mei 2011

Opposant: **A/S Harald Nyborg**
A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde
5220 Odense SØ
Denemarken

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht:  **VANDENBERG**
(Europese inschrijving 5401476)

tegen

Verweerder: **Adriaan van den Berg**
h.o.d.n. HOOKS OF HOLLAND
Twickellaan 16
7531 HV Enschede
Nederland

Gemachtigde: **De Singel Advocaten**
Prinsestraat 1
7513 AM Enschede
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1198177)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 februari 2010 heeft verweerder een depot ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 25 en 41 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk . Het depot is onder nummer 1198177 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 8 maart 2010.

2. Op 3 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 5401476 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 oktober 2006 en ingeschreven op 12 november 2007 voor waren in de klassen 8, 9 en 11.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klasse 9 en 16 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 5 mei 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 6 juli 2010 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 september 2010 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 3 september 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 7 september 2010 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 november 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 4 november 2010 ontving het Bureau een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de procedure en heeft Singel Advocaten zich aangesteld als gemachtigde van verweerder. Tevens deelde genoemde gemachtigde mee dat de kosten van de opschorting bij hem in rekening gebracht konden worden.

11. Op 9 november 2010 heeft het Bureau het gezamenlijk verzoek tot opschorting en de aanstelling gemachtigde aan partijen meegedeeld en een termijn tot en met 9 december 2010 aan verweerder verleend om over te gaan tot de betaling van de opschorting.

12. Op 14 december 2010 heeft het Bureau aan partijen meegedeeld over te gaan tot het nemen van een beslissing. De aangekondigde betaling van de opschorting door verweerder was niet ontvangen door het Bureau, maar vanwege het gezamenlijk verzoek en de aanstelling van de gemachtigde door verweerder, is er gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Bij het indienen van de argumenten beperkt de opposant de oppositie tot de waren in de klassen 9 en 16. De waren in klasse 9 zijn volgens opposant identiek. De waren in klasse 16 van verweerder, te weten drukwerken, zijn niet nader gespecificeerd en kunnen betrekking hebben op de waren in klasse 9. Bovendien zijn de waren in klasse 9 van opposant computer en software gerelateerd en is het gebruikelijk dat hierbij onder andere handboeken en handleidingen uitgegeven worden, ze zijn dan ook soortgelijk volgens opposant.

16. Merk en teken zijn volgens opposant identiek en bovendien is het ingeroepen recht een sterk merk, aldus opposant.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 12).

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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



22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

27. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn gecombineerde woord/beeldmerken. Het wordelement is bij beide identiek en bestaat uit het aaneengeschreven woord VANDENBERG. In het ingeroepen recht is dit wordelement geschreven in dikke zwarte letters, vooraf gegaan door een cirkel, met hierin lijnen die doen denken aan meridianen, waardoor de cirkel in zijn geheel lijkt op een wereldbol. In het betwiste teken is het wordelement in gestileerde grijze letters geschreven, alsof het een handtekening is.

28. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is niet anders in het geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar het identieke wordelement in beide het bestanddeel VANDENBERG is. Door de opmaak zullen de beeldelementen in zowel het merk als het teken naar oordeel van het Bureau enkel opgevat worden als versieringselement. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook sterk overeenstemmend.

29. Met betrekking tot de auditieve vergelijking dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In dit concrete geval zijn de beide woordbestanddelen identiek, waardoor er op auditief vlak sprake is van identieke tekens.

30. Een begripsmatige vergelijking is, ten slotte, niet aan de orde, aangezien de woorden VANDENBERG opgevat zullen worden als achternaam. Een eigennaam heeft echter geen vaststaande betekenis (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Voor zover merk en teken letterlijk opgevat zullen worden als “afkomstig van een berg”, zijn merk en teken identiek.

Conclusie

31. Op visueel vlak stemmen de tekens in sterke mate overeen. Op auditief vlak zijn zij identiek. Een begripsmatige vergelijking is ofwel niet aan de orde, waardoor het begripsmatig aspect geen verdere rol meer zal spelen bij de beoordeling. Ofwel zullen merk en teken begripsmatig identiek opgevat worden.

Vergelijking van de waren

32. 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).

33. Bij 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 de merkaanvraag, nu dit ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, messenmakerswaren, vorken en lepels, blanke wapenen, scheerapparaten.	
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische en optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten, toestellen en instrumenten voor het leiden, omschakelen, transformeren, verzamelen, regelen en controleren van elektriciteit, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, brandblusapparaten; antennes voor radio/tv; kabels en contactdozen voor antennes; telefoontoestellen; draadloze telefoons; leidingen en contactdozen voor telefoons; televisieapparaten; dvd-spelers en -recorders; dvd-schijven; cd-spelers en -recorders; cd-roms; radio's; bandopname-apparaten.	Klasse 9 Cd's.
Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.	
	Klasse 16 Drukwerken.

Klasse 9

34. Cd's zijn identiek aan de "schijfvormige geluidsdragers" van het ingeroepen recht.

Klasse 16

35. Drukwerken zijn niet soortgelijk aan enig waar van het ingeroepen recht. Drukwerken vertonen geen noodzakelijk verband met de waren van het ingeroepen recht. Hoewel apparaten doorgaans met een gebruiksaanwijzing worden geleverd, wil dit nog niet zeggen dat de aard en het doel van de waren hetzelfde zijn. Voor zover de drukwerken al zouden slaan op gebruiksaanwijzingen, wijst het Bureau erop dat deze niet als losse waar worden verkocht. Het publiek zal naar oordeel van het Bureau dan ook niet menen dat de herkomst van deze waren dezelfde is.

Conclusie

36. De waren zijn deels identiek en deels niet soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

37. 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.

38. 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, reeds geciteerd).

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

40. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het immers geen kenmerken van de waren beschrijft.

41. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat het publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

42. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke waren.

IV. **BESLUIT**

43. Oppositie met nummer 2005170 wordt gedeeltelijk toegewezen.

44. Benelux depot 1198177 wordt niet ingeschreven de volgende waren:

Klasse 9 (*alle waren*)

45. Benelux depot 1198177 wordt wel ingeschreven de waren en diensten die niet soortgelijk zijn, dan wel waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 16 (*alle waren*)

Klasse 25 (*alle waren*)

Klasse 41 (*alle diensten*)

46. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen

Den Haag, 19 mei 2011

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard