



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005259

van 05 april 2011

Opposant: **Optimistic Thinking Ltd.,**
Buitenlandse vennootschap te Cardiff
van Noortwijckerstraat 317
3042 LM Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 882116



tegen

Verweerder: **Mohabier Panday Raadj**
Riederlaan 46
3074 CH Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 878496



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 maart 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30 en 31 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 878496 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 maart 2010.

2. Op 25 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving (nummer 882116) van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **APOERA**, ingediend op 4 februari 2010 en ingeschreven op 28 mei 2010, ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30 en 31.

3. De oppositie werd oorspronkelijk ingediend door Rajinder Singh. Gedurende de procedure is het merk overgegaan aan Optimistic Thinking Ltd., gevestigd op hetzelfde adres. Hiermee treedt deze laatste in de rechten van Rajinder Singh, de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedinschrijving 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 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 7 juni 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 oktober 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 18 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 17 oktober 2010 op een zondag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Deze argumenten zijn op 29 oktober 2010 door het

Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 december 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 november 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 22 november 2010 aan 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 a en b BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken, dan wel 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 wijst erop dat de tekens identiek zijn en de waren identiek dan wel sterk soortgelijk.

15. Als gevolg daarvan bestaat er volgens opposant een ernstig gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de onderhavige oppositie toe te wijzen.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder betwist hetgeen opposant stelt en benadrukt dat het merk "Apoera" zijn (verweerders) exclusief merk is, waar hij al sedert 2004 zaken mee doet. Hij wijst erop dat merk en logo een eigen ontwerp zijn en tot zijn eigendom behoren.

17. Voorts stelt verweerder een machtiging te bezitten, welke verkregen is van de voormalige eigenaar. Mede door ziekte was verweerder niet in staat om zijn inschrijving tijdig bij het Bureau te verlengen. Indien nodig, is verweerder bereid een bewijs van ziekte over te leggen.

18. Aangezien opposant de inschrijving eerder heeft gedaan, maar zonder de toestemming van verweerder, kunnen hier volgens deze laatste geen rechten aan worden verbonden en dient dit louter te worden gezien als een administratieve handeling die onrechtmatig is verricht.

19. Verder wijst verweerder erop in het bezit te zijn van een volledige machtiging als toestemming van Apoera pomtayer, dewelke het alleenrecht heeft voor het exporteren van pomtayer van het merk "Apoera".

20. Ter vermijding van de voortgang van de procedure verzoekt verweerder opposant om binnen 7 dagen over te gaan tot uitschrijving van het onterecht ingeschreven ingeroepen recht. Bij uitblijven

hiervan stelt verweerder genoodzaakt te zijn opposant in rechte te betrekken en alle daarbij gemoede en nog te maken kosten, voor onder andere de geleden schade, op hem te zullen verhalen.

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 meer 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:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

28. Met uitzondering van een licht verschil in kleurgebruik en een kleine afwijking in de grootte van het beeldelement zijn merk en teken identiek.

Vergelijking van de waren

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.	Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen	Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor

voor dieren, mout.	dieren, mout.
--------------------	---------------

31. De waren in kwestie zijn identiek.

A.2. Globale beoordeling

32. 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.

33. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

34. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de aangeduide waren kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een ander dan gemiddeld aandachtsniveau.

35. De waren zijn identiek en merk en teken zijn nagenoeg identiek. Het kleine verschil op visueel vlak is onvoldoende om een andere totaalindruk op te roepen. Het Bureau concludeert dan ook dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

36. Verweerder stelt door overmacht niet tijdig zijn eerdere inschrijving te hebben verlengd (zie supra, punt 17 e.v.). In eerste instantie dient erop gewezen te worden dat er met eerdere, nog geldige, inschrijvingen van verweerder in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden. Voor zover verweerder zich met dit argument wenst te beroepen op artikel 2.4, sub d BVIE, dient erop gewezen te worden dat deze bepaling niet voorziet in een herstelprocedure, maar de basis biedt voor het inroepen van de nietigheid van een jonger merk op grond van artikel 2.28, lid 3 sub b BVIE. De nietigheid kan echter alleen ingeroepen worden ten overstaan van en uitgesproken worden door de rechter, overeenkomstig artikel 4.5, lid 1 BVIE. Het Bureau is dus niet bevoegd hiernaar onderzoek te verrichten noch hierover uitspraak te doen.

37. Tevens meent verweerder dat opposant onrechtmatig gehandeld heeft door over te gaan tot het deponeren van het ingeroepen recht (zie supra, punt 18). Verweerder stelt dus in feite dat er sprake is van kwade trouw. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt. Hetzelfde geldt trouwens voor het verhalen van eventuele geleden schade (zie supra, punt 20).

C. Conclusie

38. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2005259 wordt toegewezen.

40. De Benelux spoedinschrijving met nummer 878496 wordt doorgehaald.

41. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 05 april 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken