



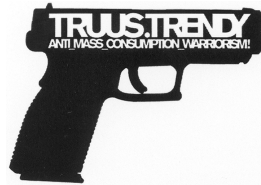
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20005299
van 27 mei 2011

Opposant: **Marieke van der Weiden**
Prins Hendrikkade 162 C
3071 KR Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **TRUUS.** Benelux inschrijving 818637

Ingeroepen recht 2: **TRUUS TRENDY** Benelux inschrijving 774974



Ingeroepen recht 3: Benelux inschrijving 828472

tegen

Verweerder: **Michaela van Haaften**
Fw Reitzstraat 12
2806 TS Gouda
Nederland

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: depotnummer 1201584
Truuuz

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Truuuz voor waren in de klassen 14, 16 en 25. Het depot is onder nummer 1201584 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2010.

2. Op 16 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 818637 van het gecombineerde woord- /beeldmerk

TRUUS.

, ingediend op 15 februari 2007 en ingeschreven op 7 mei 2007 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 41;

- Benelux inschrijving 774974 van het woordmerk TRUUS TRENDY ingediend op 11 mei 2005 en ingeschreven op 10 oktober 2005 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 41.
- Benelux inschrijving 828472 van het gecombineerde woordbeeldmerk



, ingediend op 10 augustus 2007 en ingeschreven op 7 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 14 en tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 22 juni 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 november 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 22 oktober 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 oktober 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 december 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 22 december 2010 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 7 januari 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 7 maart 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 14 januari 2011 door verweerder ingediend en op 17 januari 2011 doorgezonden aan opposant.

12. Op 25 maart 2011 heeft opposant het Bureau verzocht de omvang van de oppositie te beperken. Deze beperking is op 7 april 2011 meegedeeld aan verweerder.

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 opposant

16. Zowel de merken als het teken bestaan uit één lettergreep, waarbij de eerste vier letters identiek zijn en de laatste letters, de S en de Z, vrijwel identiek uitgesproken worden, aldus opposant. Visueel is de overeenstemming dan ook groot volgens opposant en auditief is de overeenstemming zelfs zeer groot. Zowel merk als teken zullen worden opgevat als een meisjesnaam. De waren in klasse 25 zijn identiek en de waren in klasse 14 van verweerder zijn zozeer gelijk aan de waren in klasse 18 van opposant dat het in aanmerking komend publiek volgens opposant zal menen dat deze van hetzelfde modemerken afkomstig zijn.

17. De merken en het teken moeten volgens opposant worden geacht in hun totaliteit (sterk) verwarringwekkend overeen te stemmen. Opposant verzoekt het depot voor inschrijving te weigeren en de depot te verwijzen in de kosten van de procedure.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder is van mening dat de schrijfwijze van de merken en het teken totaal verschillend is. Verweerder geeft aan de naam zelf te hebben verzonnen en daarmee de enige te zijn die weet hoe de naam wordt geschreven of uitgesproken en volgens verweerder worden de merken en het teken geheel anders uitgesproken, bovendien lijkt de uitspraak van de S en de Z niet op elkaar. Verweerder geeft aan dat partijen ook onderling contact hebben gehad.

19. Verweerder is van mening dat de merken en het teken geheel verschillend zijn en verwacht een positieve uitspraak.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. 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


23. 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).

24. 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.

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

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="818 1016 927 1050">Truuuz</p>

27. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat uit het woord TRUUS met daarachter een punt bestaat. Het woord is weergegeven in een zwaar zwart lettertype, waarbij de letters dicht tegen elkaar staan. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, dat bestaat uit het woord Truuuz.

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. Dit is in onderhavig geval niet anders, aangezien de grafische elementen slechts gelegen zijn in de opmaak van het woord. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dus uitgaan naar het wordelement TRUUS. (zie ook GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004)

29. Merk en teken hebben de eerste vier letters gemeenschappelijk en in beginsel zal de consument 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). Visueel lijken de letters "s" en "z" bovendien ook op elkaar.

30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

31. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [trys] en het bestreden teken zal uit worden gesproken als [tryz]. Het Bureau is van oordeel dat de extra u en de Z in plaats van de S in het bestreden teken slechts een marginale invloed zullen hebben op het verschil in uitspraak van merk en teken, zo er al een verschil zou zijn. De mond staat immers in dezelfde stand bij het maken van deze slotklanken.

32. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

33. Truus is een bestaande meisjesnaam en is als zodanig ook in het woordenboek terug te vinden. Een eigennaam heeft echter geen begripsmatige betekenis (zie in die zin ook BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009). Dat Truuuz zelf geen bestaande betekenis heeft, maar mogelijk op zal worden gevat als een verbastering van de bestaande meisjesnaam doet hier niet aan af. Een begripsmatige vergelijking speelt geen rol.

Conclusie

34. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmend, op auditief vlak sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt voor de verdere beoordeling geen rol.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

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

37. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen.
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; tassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	

KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het uitgeven en publiceren van artikelen, columns en teksten (niet publicitair), ook langs elektronische weg; organisatie van feesten en van culturele en educatieve evenementen; het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; het produceren van films en videofilms.	

Klasse 14

38. De waren in klasse 14 en klasse 18 zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk. De aard en het doel van deze waren zijn niet hetzelfde. De aard van de waren in klasse 18 ligt voornamelijk in opslag, bescherming tegen regen of zon, hulp bij het lopen en hulp bij het berijden van dieren ten opzichte van de waren in klasse 14 die voornamelijk bedoeld zijn als versiering van mensen. De waren zijn niet complementair, noch concurrerend. Bovendien zijn de distributiekkanalen niet dezelfde.

39. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van de waren in klasse 14 met de waren in klasse 25. Hoewel kleding ook kan dienen als versiering van mensen, is het hoofddoel van kleding en kleding toch gelegen in de beschermende functie. Tevens is er geen sprake van esthetische complementariteit (zie in deze zin GEU, arrest Nollie, T-363/08, 24 maart 2010).

Klasse 25

40. De waren in klasse 25 zijn identiek.

Conclusie

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

A.2 Globale beoordeling

42. 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.

43. 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, C-342/97, reeds geciteerd).

44. 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). In het voorliggende geval gaat het onder andere om juwelierswaren, waarbij het zowel kan gaan om exclusieve en erg dure

juwelen als om goedkopere imitatiesieraden, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing 2001718, Mi Amor, 30 september 2009). In het geval van kleding gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument van de waren en diensten mag dan ook normaal worden genoemd.

45. 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 (zie HvJEU, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

46. De waren zijn deels identiek en deels niet soortgelijk. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmend, op auditief vlak sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt voor de verdere beoordeling geen rol. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren die identiek zijn afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

C. Conclusie

47. In het licht van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke waren.

48. Aangezien de waren en diensten van de overige ingeroepen rechten identiek zijn aan deze van het reeds besproken ingeroepen recht, kunnen zij niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie en kunnen zij dus onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2005299 wordt gedeeltelijk toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1201584 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 25 (alle waren)

51. Het Benelux depot met nummer 1201584 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, waartegen de oppositie al dan niet was gericht:

Klasse 14 (alle waren)

Klasse 16 (alle waren)

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

Den Haag, 27 mei 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratief behandelaar: Rudolf Wiersinga