

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006347**

**van 14 mei 2012**

**Opposant:** **Strellson AG (Strellson Ltd.)**  
Sonnenwiesenstrasse 21  
8280 Kreuzlingen  
Zwisterland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & partners BV**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
België

**Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 837400**



*tegen*

**Verweerder:** **Barts Beheer B.V.**  
Danzigerkade 11  
1013 AP Amsterdam  
Nederland

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

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1219930**


 **barts**

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

1. Op 18 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

 woord-/beeldmerk , voor waren in de klassen 9, 18 en 25. Het depot is onder nummer 1219930 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 maart 2011.

2. Op 18 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De

 oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 837400 van het beeldmerk , ingediend op 5 oktober 2004 en ingeschreven op 26 mei 2005 voor waren in de klassen 3, 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 van het betwiste depot en is in eerste instantie gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. In zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop de oppositie is gebaseerd echter tot de waren in de klassen 9, 14 en 25 (zie punt 14).

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 30 mei 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 juli 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 17 oktober 2011 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 oktober 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 18 december 2011 gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud ingediend werd, heeft het Bureau verweerder op 22 december 2011 verzocht een tweede exemplaar van zijn argumenten in te dienen, waarbij hem een termijn tot en met 22 februari 2012 werd toegekend om aan dit verzoek te voldoen. Een tweede

exemplaar van de argumenten van de verweerder werd op 9 januari 2012 door het Bureau ontvangen en op 12 januari 2012 doorgestuurd aan opposant.

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 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**

14. Opposant beperkt de waren waarop de oppositie is gebaseerd tot de waren in de klassen 9, 14 en 25.

15. Volgens opposant is het ingeroepen recht sterk onderscheidend, aangezien het geen enkele betekenis heeft in relatie tot de waren waarvoor het is ingeschreven.

16. Opposant stelt verder dat beide merken bestaan uit een kruis geplaatst in een cirkel. Daar komt bij, zo meent opposant, dat in het betwiste teken de nadruk op het logo en niet op de woardelementen ligt, aangezien dit logo aan het begin van het merk is geplaatst. Daardoor is er volgens opposant duidelijk sprake van een visuele gelijkenis tussen de merken.

17. Omdat merk en teken beide een kruis in een cirkel bevatten, meent opposant dat deze op begripsmatig vlak overeenstemmen.

18. Ten slotte concludeert opposant op basis van het voorgaande, dat de merken ook auditief overeenstemmen.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, meent opposant dat deze identiek dan wel sterk soortgelijk zijn.

20. Opposant meent dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de merken en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten.

21. Ten slotte stuurt opposant een aantal stukken mee met voorbeelden van het gebruik van het ingeroepen recht.

### **B. Argumenten verweerder**

22. Verweerder meent dat er op visueel vlak geen sprake is van overeenstemming van de tekens. In samengestelde tekens heeft immers het woordbestanddeel vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement, zo geeft verweerder aan. Dat is hier volgens hem niet anders: door de sobere opmaak van het beeldelement in het betwiste teken en de grootte en de centrale plaats van het woardelement BARTS in het geheel, is dit woardelement volgens verweerder dominant. De totaalindruk van beide tekens is daardoor volgens verweerder verschillend. Bovendien meent verweerder dat er, indien enkel de beeldelementen zouden worden vergeleken, evenmin sprake zou zijn van overeenstemming tussen de tekens vanwege de overwegend zwarte kleur in het betwiste teken en het overwegend witte ingeroepen recht.

23. Aangezien het ingeroepen recht geen woordbestanddelen bevat, is een auditieve vergelijking volgens verweerder niet aan de orde.

24. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking meent verweerder dat uitsluitend een vergelijking tussen de beeldelementen mogelijk is, aangezien het ingeroepen recht geen woardelementen bevat. Verweerder meent dat de tekens bij een dergelijke vergelijking niet overeenstemmen, omdat het ingeroepen recht door de dunne lijnen eerder zal worden opgevat als een plusteken met een cirkel eromheen, terwijl het beeldelement van het betwiste teken zal worden opgevat als een bal met een kruis erin.

25. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van overeenstemmende tekens, waardoor een vergelijking van de waren volgens hem niet relevant is. Desalniettemin betwist verweerder dat de waren in klasse 18 van het betwiste teken, soortgelijk zijn aan de waren in de klassen 9, 14 en 25 van het ingeroepen recht.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

27. Ten slotte merkt verweerder op, dat de door opposant meegezonden stukken als voorbeeld van het gebruik van het ingeroepen recht, in deze procedure niet van belang zijn. Bovendien komt het gebruik uit de voorbeelden volgens verweerder niet overeen met het ingeroepen recht.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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.”

30. 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**

31. 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).

32. 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.

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

35. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een vetgedrukt zwart PLUS-teken, geplaatst in een zwarte cirkel, alles op een witte achtergrond.

36. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord BARTS in afgeronde zwarte drukletters. Dit wordelement wordt voorafgegaan door een zwarte bol met hierin een wit kruis. Het beeldelement heeft dezelfde grootte als de letters van het wordelement.

#### *Begripsmatige vergelijking*

37. Het betwiste teken, BARTS, heeft geen betekenis. Hooguit zal wellicht een deel van het in aanmerking komende publiek hierin een verwijzing zien naar de jongensnaam BART, een fantasienaam.

38. Ook de gebruikte beeldelementen hebben in geen van de Benelux-talen een betekenis, en ze verwijzen evenmin naar een bepaald concept.

39. Aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

#### *Visuele vergelijking*

40. 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. In het voorliggende geval echter, is het beeldelement visueel niet volledig ondergeschikt aan het wordelement, door de positionering ervan in het geheel, alsook door het formaat. In het ingeroepen recht komt geen wordelement voor. Het feit dat beide tekens een kruis- of een plusteken bevatten, maakt de tekens echter niet per definitie overeenstemmend. Immers, behalve deze overeenkomst bestaan er tussen de tekens ook verschillen: door de inversie van de kleuren is er een verschil in de waarneming van de beeldelementen; het betwiste teken zal eerder als een kruis worden gezien, terwijl het ingeroepen recht een plusteken bevat.

41. Gezien het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak in geringe mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

42. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

43. Het betwiste teken kan worden gelezen en uitgesproken als “barts”. Het ingeroepen recht daarentegen bevat geen woordbestanddelen; het is, naar het oordeel van het Bureau, evenmin

waarschijnlijk dat het in aanmerking komend publiek naar dit recht zal verwijzen door gebruik te maken van de beschrijving van het beeld (zie in deze zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008).

44. Gezien het voorgaande is een auditieve vergelijking niet mogelijk.

#### *Conclusie*

45. Merk en teken stemmen alleen visueel in geringe mate overeen. Een auditieve en begripsmatige vergelijking zijn niet mogelijk. De verschillen tussen merk en teken zijn naar oordeel van het Bureau voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, wat de totaalindruk van merk en teken betreft, er geen sprake is van overeenstemming.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

46. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

47. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
CI 09 Lunettes, lunettes à soleil.  <i>KL 9 Brillen, zonnebrillen.</i>	KI 9 Brillen, zonnebrillen, beschermende brillen, skibrillen en etuis voor brillen.
CI 14 Bijouterie, horlogerie.  <i>KI 14 Sieraden, uurwerken.</i>	
	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistasen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; riemen van leder en kunstleder (voor zover niet begrepen in andere klassen).
CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.  <i>KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.</i>	KI 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels waaronder mutsen en petten; oorwarmers (kleding); sjaals, handschoenen, wanten en andere dergelijke kledingaccessoires, voor zover niet begrepen in andere klassen; moonboots.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

**B. Overige factoren**

48. De door opposant meegezonden stukken als voorbeeld van het gebruik van het ingeroepen recht en de opmerking dienaangaande van verweerder (zie punten 21 en 27), spelen in de voorliggende procedure geen rol, hetgeen hij zelf ook stelt. Verweerder heeft immers in het kader van deze oppositie niet verzocht om bewijzen van gebruik.

49. Met betrekking tot het verzoek van zowel opposant als verweerder om de andere partij te veroordelen in de kosten van deze procedure, dient te worden opgemerkt dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

50. De totaalindruk van de tekens is niet overeenstemmend. Om proceseconomische redenen is het Bureau dan ook niet meer overgegaan tot de vergelijking van de waren. Door het ontbreken van overeenstemming tussen merk en teken kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Er is slechts sprake van gevaar voor verwarring indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (zie in die zin o.a. arresten GEU van 22 januari 2009, easyHotel, T-316/07 en 13 april 2010, YOKANA, T-103/06, alsook arresten HvJEU van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P en 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P)

**IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2006347 wordt afgewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1219930 wordt ingeschreven.

53. 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.

Den Haag, 14 mei 2012

Cocky Vermeulen

Saskia Smits

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard