



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006443

van 23 augustus 2012

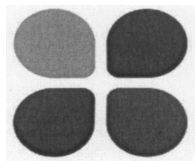
Opposant: **PLUS Retail B.V.**
Utrechtseweg 340
3731 GD De Bilt
Nederland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 827496**



Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 782378**



Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 829831**



tegen

Verweerder: **MCO Health B.V.**
Wormerweg 1
1311 XA Almere
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1223529**



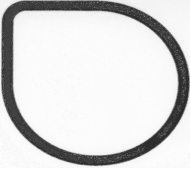
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

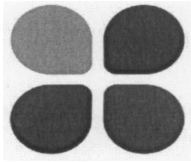
1. Op 14 april 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

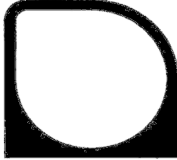


/beeldmerk voor waren in de klassen 5, 29 en 30. Het depot is onder nummer 1223529 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 april 2011.

2. Op 9 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 827496 van het beeldmerk  ingediend op 8 juni 2007 en ingeschreven op 6 september 2007 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 39;

- Benelux inschrijving 782378 van het beeldmerk  ingediend op 4 oktober 2005 en ingeschreven op 8 december 2005 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 39;

- Benelux inschrijving 829831 van het beeldmerk  ingediend op 8 juni 2007 en ingeschreven op 14 september 2007 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 39.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 23 juni 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 29 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 29 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 28 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 2 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 28 december 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 januari 2012.
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 stelt dat het in aanmerking komende publiek voor de waren van opposant niet meer dan normaal geïnformeerd zal zijn. Met betrekking tot de waren "voedingssupplementen" stelt opposant, dat er soms sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, maar dat deze behalve op voorschrift, ook algemeen verkrijgbaar zijn. In dit laatste geval zal het aandachtsniveau van het publiek lager zijn, waardoor uit moet worden gegaan van het laagste aandachtsniveau.
15. Opposant is eigenaar van de supermarkt keten PLUS, die in Nederland grote bekendheid geniet, zo meent opposant.
16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens meent opposant dat er op visueel vlak een groot aantal overeenstemmingen te noemen is tussen de beeldelementen van de ingeroepen rechten en dat van het betwiste teken. Het enige verschil tussen de merken van opposant en die van verweerder, is volgens opposant gelegen in het gebruik van een wordelement in het betwiste teken. Volgens opposant doet dit echter niet af aan de visuele overeenstemming tussen de merken. Doordat het wordelement in het betwiste teken kleiner is weergegeven, meent opposant dat het beeldelement

hier dominant is. In dit kader verwijst opposant naar een eerdere beslissing van het Bureau in de zaak Coalesse (BBIE, 2 november 2010, nr. 2003363).

17. Bovendien, zo merkt opposant op, volstaat een toevoeging van drie letters niet om de gehele visuele overeenstemming te neutraliseren.

18. De merken van opposant zijn in zwart-wit geregistreerd, waardoor hun beschermingsomvang zich volgens opposant uitstrekt tot iedere kleur. De gemiddelde consument zou bovendien bij het zien van het betwiste teken, volgens opposant kunnen menen dat dit een kleurversie betreft van de ingeroepen rechten.

19. Opposant meent dat het publiek naar de ingeroepen rechten en het betwiste teken zal verwijzen door gebruik te maken van de woorden "klaverblad", "blad" of "petal". Om die reden is er volgens hem sprake van een auditieve overeenstemming.

20. Het publiek zal de beeldelementen volgens opposant opvatten als verwijzend naar hetzelfde concept, namelijk een blad. Hierdoor is er sprake van een begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren meent opposant dat deze identiek dan wel (sterk) soortgelijk zijn.

22. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

23. Met betrekking tot de vergelijking van de waren meent verweerder dat deze waren deels wel en deels niet soortgelijk zijn.

24. Over de vergelijking van de merken merkt hij op dat woardelementen in gecombineerde woord-/beeldmerken, veelal als het dominante bestanddeel worden gezien. Dat is in dit geval, volgens verweerder, niet anders. Hoewel er inderdaad gesproken kan worden van een aantal overeenkomsten in de beeldelementen, meent verweerder dat het woardelement AOV domineert in het betwiste teken, mede door het feit dat de letters van het woardelement in het midden van het beeldelement zijn geplaatst en vetgedrukt zijn. In dit kader merkt verweerder op, de vergelijking van opposant met de eerdere beslissing van het Bureau in de zaak Coalesse niet te begrijpen, aangezien hier gesteld werd dat het woardelement in het gecombineerde woord-/beeldmerk, het dominante bestanddeel was.

25. Volgens verweerder kunnen de tekens op auditief vlak niet worden vergeleken, aangezien in de ingeroepen rechten geen woardelementen voorkomen. Hij meent dat, gezien de door opposant aangehaalde bekendheid van de ingeroepen rechten (die door verweerder niet wordt betwist), de consument eerder naar de merken zal verwijzen door het gebruik van het woord PLUS dan door het gebruik van de woorden "blad", "klaverblad" of "petal", zoals opposant meent.

26. Er is dan ook, aldus verweerder, geen sprake van overeenstemming op auditief vlak.

27. Aangezien voor verweerder allerminst vaststaat dat de consument in de merken een blad of klaverblad zal zien, meent hij dat de beeldelementen geen vaststaande betekenis hebben, waardoor ze niet overeenstemmen. Ook het dominante deel van het betwiste teken, het woordelement, stemt volgens verweerder niet overeen met de ingeroepen rechten. Verweerder concludeert dan ook dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

28. Verweerder merkt tenslotte nog op, dat hij meent dat het aandachtsniveau van de consument bij de aanschaf van voedingssupplementen, hoger ligt dan gemiddeld.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

30. 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.

31. 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."

32. 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

33. 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

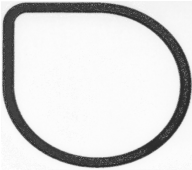

verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

34. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

35. 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).

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 827496)

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een combinatie van twee geometrische vormen, namelijk een cirkel die linksboven eindigt in een afgeronde hoek, getekend in een donkergrijze/zwarte lijn.

38. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de letters AOV in sierlijke witte letters geplaatst op een groene achtergrond. Deze achtergrond vormt de figuur van een ovaal, die in de rechter bovenhoek eindigt in een rechte hoek.

39. 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. Dat is in dit geval niet anders, mede gelet op de sobere opmaak van het beeldelement en de centrale plaats die het wordelement daarin inneemt. Dit wordelement is dus het dominante element van het betwiste teken en de inkadering ervan zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak.

40. Het dominante bestanddeel van het betwiste teken stemt niet overeen met het ingeroepen recht, dat geen woordelement bevat maar enkel bestaat uit een figuratief element. Hoewel het figuratieve element van het betwiste teken enige gelijkenis vertoont met het versierend element van het ingeroepen recht, stemmen de tekens op visueel vlak slechts in geringe mate overeen, gezien het dominante woordelement in het betwiste teken, in combinatie met het kleurgebruik.

Auditieve vergelijking

41. 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 (GEU, 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

42. Het ingeroepen recht bevat echter geen woordbestanddelen en het beeldelement leent zich noch voor fonetische weergave noch voor een omschrijving. Het is volgens het Bureau niet waarschijnlijk dat de consument naar het beeldelement van het ingeroepen recht zal verwijzen door het noemen van de woorden “klaverblad”, “blad” of “petal”, zoals opposant meent (zie overweging 19).

43. Gezien het bovenstaande is een auditieve vergelijking niet mogelijk.

Begripsmatige vergelijking

44. Het betwiste teken heeft geen betekenis. De in het ingeroepen recht gebruikte beeldelementen hebben in geen van de Benelux-talen een betekenis, en ze verwijzen evenmin naar een bepaald concept.

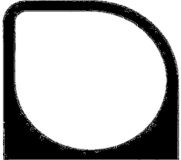

45. Aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

46. Merk en teken stemmen alleen visueel in geringe mate overeen. Een auditieve of begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. Deze geringe mate van visuele overeenstemming heeft bovendien duidelijk geen betrekking op het dominante bestanddeel. Het Bureau is daarom van oordeel dat de merken in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 829831)

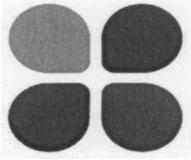

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

48. Het derde ingeroepen recht is, net als het eerste ingeroepen recht, een zuiver beeldmerk, bestaande uit een combinatie van twee geometrische vormen, namelijk een cirkel die linksboven eindigt in een hoek, getekend in een donkergrijze/zwarte lijn. Het derde ingeroepen recht verschilt van het eerste ingeroepen recht door het gebruik van een dikkere lijn aan de onderzijde van het merk, die zowel links als rechts een rechte hoek vormen. Hierdoor worden de verschillen tussen merk en teken enkel vergroot, waardoor de conclusie met betrekking tot het eerste ingeroepen recht onverminderd van toepassing is op het derde ingeroepen recht.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 782378)

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

50. Het tweede ingeroepen recht bestaat uit een zuiver beeldmerk in verschillende grijs tinten, waarvan de vorm als geheel doet denken aan een klavertje vier of een bloem, bestaande uit vier afzonderlijke vormen, te weten cirkels die naar het midden naar elkaar toe in een afgestompte hoek uitlopen. De verschillen met het betwiste teken zijn groter dan tussen het betwiste teken en het eerste en derde ingeroepen recht, en de conclusies met betrekking tot deze rechten zijn dan ook onverminderd van toepassing is op het tweede ingeroepen recht.

Conclusie

51. Merk en teken stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen. Een auditieve of begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. Het Bureau is daarom van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

52. 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. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

53. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder geconsolideerd weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden (uitgezonderd	

<p>schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.</p>	
<p>Kl 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders; decorateurs, drukkers en kunstenaars.</p>	
<p>Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>	
<p>Kl 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting.</p>	
<p>Kl 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.</p>	<p>Kl 5 Farmaceutische en hygiënische producten en preparaten; diëtische substanties en preparaten voor medisch gebruik; vitamine- en mineraalpreparaten, alsmede hieruit vervaardigde preparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; enzymen voor zover niet begrepen in andere klassen; medicinale voedingssupplementen en preparaten; vitaminesupplementen en mineraalvoedingssupplementen.</p>
<p>Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.</p>	
<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking,</p>	

voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.	
Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.	
Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; geconserveerde voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	Kl 29 Voedingssupplementen, niet voor medisch gebruik, bevattende vitaminen en mineralen, voor zover niet begrepen in andere klassen; eetbare oliën en vetten, meervoudig onverzadigde vetten en vetzuren.
Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, gistpoeder; zout, mosterd; azijn, sausen, slausausen; specerijen; ijs; geconserveerde voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	Kl 30 Voedingssupplementen, niet voor medisch gebruik, bevattende vitaminen en mineralen, voor zover niet begrepen in andere klassen.
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 dieren, mout.	
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	
Kl 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.	
Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van artikelen via supermarkten en detaillisten;	

publiciteit en verkooppromotie; hulpverlening en advisering inzake commerciële zaken bij de opzet, de exploitatie en de leiding van detailhandelsbedrijven.	
KI 39 Transport (waaronder thuisbezorging), verpakking en opslag van goederen.	

B. Overige factoren

54. Opposant stelt dat zijn merk grote bekendheid geniet (zie overweging 15). Aan de beoordeling van deze bekendheid, die overigens door verweerder niet wordt betwist (zie overweging 25), zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

55. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een uitspraak van het Bureau in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 16), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007). In dit kader merkt het Bureau overigens op, dat de beslissing die door opposant wordt genoemd, in lijn ligt met de voorliggende beslissing.

56. Voor wat betreft het argument van opposant dat zijn ingeroepen rechten in de praktijk in alle mogelijke kleuren kunnen worden weergegeven aangezien geen kleur werd opgeëist (zie overweging 18), merkt het Bureau op dat het zich bij de beoordeling van een oppositie dient te baseren op de registergegevens en dus de tekens moet vergelijken zoals opgenomen in de registers (zie BBIE, Brussels South, oppositiebeslissing 2955, 21 januari 2010) .

57. Met betrekking tot het verzoek van verweerder, opposant te veroordelen in de kosten van deze oppositie, merkt het Bureau op 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

58. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV Besluit

59. De oppositie wordt afgewezen.
60. De oppositie met nummer 2006443 is niet gegrond.
61. Benelux merkaanvraag met nummer 1223529 wordt ingeschreven.
62. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 augustus 2012

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst