

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006504
van 11 februari 2013

Opposant: **4care GmbH**
Frauenhoferstr. 17
24118 Kiel
Duitsland

Gemachtigde: **Wentholt IP**
Groot Hertoginnelaan 13
1405 EA Bussum
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 6601331**

Lensbest

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 7051253**



tegen

Verweerder: **Wreckords BVBA**
Rodestraat 29
2000 Antwerpen
België


Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1224063**



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

1. Op 22 april 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 44. Het
/beeldmerk depot is onder nummer 1224063 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 april 2011.

2. Op 30 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 6601331 van het woordmerk Lensbest, ingediend op 22 januari 2008 en ingeschreven op 13 februari 2009 voor waren in de klassen 3, 5 en 9;
- Europese inschrijving 7051253 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 9 juli 2008 en ingeschreven op 21 april 2009
voor waren in de klassen 3, 5 en 9.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 6 juli 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 2 november 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 3 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 2 januari 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 4 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. Het ingeroepen recht is volgens opposant integraal opgenomen in het bestreden teken. De toevoeging “.nl” is volgens opposant niet als onderscheidend aan te merken. Nu de woordelementen bijna identiek zijn, zijn de figuratieve elementen volgens opposant onvoldoende om tot een andere visuele indruk te leiden. De tekens zijn volgens opposant visueel en auditief dan ook sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn in zowel merk als teken de elementen LENS en BEST te onderscheiden. LENS zal volgens opposant worden gezien als verwijzing naar contactlenzen. Het element BEST daarentegen heeft geen directe betekenis, nu dit aan het einde van de ingeroepen rechten is geplaatst. Dit blijkt volgens opposant ook uit het feit dat het woordmerk door het OHIM werd ingeschreven. Het Nederlandstalige publiek zal volgens opposant de betekenis van “bestellen” aan het bestreden teken toekennen, dit is echter niet het geval voor de Frans- en Duitstalige consument. Begripsmatig stemmen merk en teken deels overeen. Voor wat betreft de vergelijking van het ingeroepen beeldmerk en het bestreden teken is volgens opposant van mening dat door het gebruik van de kleuren en de figuratieve elementen de visuele en begripsmatige overeenstemming nog groter is dan bij de vergelijking van het woordmerk en het bestreden teken.

15. De waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk, aldus opposant.

16. Volgens opposant moet er meer belang worden gehecht aan het visuele aspect bij de globale beoordeling, aangezien de betrokken waren en diensten, ook door de verkoop via internet, met name visueel gekozen zullen worden. De distributiekanaalen stemmen volgens opposant overeen, dit zijn onder meer opticiens.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

18. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan gemiddeld, nu de betreffende waren en diensten met veel aandacht en zorg gekozen worden.

19. Op visueel vlak verschillen merk en teken van elkaar en zijn niet overeenstemmend. De kleuren die gebruikt worden, blauw en groen, worden volgens verweerder veelvuldig gebruikt in de branche. Hij voegt een lijst van 15 ondernemingen bij die ook gebruik zouden maken van deze kleuren. Op auditief vlak hebben merk en teken een volledig ander ritme en klank en stemmen zij niet overeen. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden LENS en BEST en is daarmee beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd, aldus verweerder. De woorden van het bestreden teken, "Lensbestel.nl", zijn eveneens beschrijvend voor de aard van waren en diensten. Het geeft namelijk duidelijk aan dat er lenzen besteld kunnen worden via internet. Merk en teken verschillen dan ook duidelijk van elkaar, aldus verweerder.

20. De waren in klasse 9 zijn volgens verweerder inderdaad soortgelijk aan de waren van opposant. Opposant heeft echter geen bescherming voor diensten en de diensten in de klassen 35 en 44 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant, aangezien deze een andere aard en bestemming hebben en zich op andere eindgebruikers richten, aldus verweerder.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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


25. 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).

26. 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.

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen recht E 6601331

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Lensbest	

29. Visueel bestaat het ingeroepen recht uit een zuiver woordmerk van acht letters, Lensbest. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden LensBestel.nl, waarbij het woord "Lens" in blauwe letters is weergegeven, het woord "Bestel" in groene letters en de toevoeging ".nl" is eveneens in het groen weergegeven, maar in iets minder dikke letters. Deze woorelementen worden voorafgegaan door een blauw vierkant met hierin de gestileerde afbeelding van twee contactlenzen.

30. Auditief beschouwd bestaat het ingeroepen recht uit twee lettergrepen, te weten LENS-BEST. Het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen, te weten LENS-BE-STEL, waarbij niet alleen de lettercombinatie "BE" licht anders wordt uitgesproken, maar waarbij de nadruk ook meer op de derde

lettergreep ligt. Eventueel wordt het bestreden teken overigens nog met de toevoeging “.nl” uitgesproken, maar dat ligt volgens het Bureau niet direct voor de hand, aangezien een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen namelijk zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).



31. De consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEU, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; arrest RESPICUR, T-256/04, 13 februari 2007; arrest ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). In casu zal het ingeroepen recht worden opgesplitst in de woorden LENS en BEST en het bestreden teken in de woorden LENS, BESTEL en de internetextensie .NL. Waarbij het Bureau van oordeel is dat deze extensie opgevat zal worden als de herkomst of de bestemming van de diensten.

32. LENS betekent zowel in het Nederlands als in het Engels (contact)lens. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis kent. Hetzelfde geldt voor de betekenis van het woord BEST, dat voor iedereen in de Benelux bekend is en zal worden opgevat als een kwaliteitsaanduiding. Een deel van het in aanmerking komend publiek zal het element BESTEL in het bestreden teken direct herkennen als de werkwoordsvorm van “bestellen”, voor een ander deel zal deze betekenis wellicht niet bekend zijn.

33. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

34. In het onderhavige geval geldt dat de elementen van het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis hebben, de woordelementen van het bestreden teken hebben voor een deel van het in aanmerking komend publiek ofwel een geheel andere betekenis ofwel geen betekenis. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Ingeroepen recht E 7051253

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

35. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden LENS, in groene letters weergegeven en BEST in witte letters weergegeven. Het woord BEST is opgenomen in een blauwe cirkel.

36. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is *mutatis mutandis* van toepassing op dit ingeroepen recht, waarbij de visuele verschillen tussen merk en teken nog groter zijn.

Vergelijking van de waren

37. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen; verzorgingsmiddelen voor optische toestellen, voorzover begrepen in klasse 03, met name voor brillen en andere optische hulpmiddelen.	
KI 5 Kiemdodende middelen voor hygiënisch gebruik; onderhoudsproducten voor contactlenzen; oplossingen voor het reinigen en bewaren van contactlenzen; bevochtigings-, afspoel- en neutraliseringsoplossingen en -tabletten voor contactlenzen.	
KI 9 Optische toestellen en instrumenten, met name contactlenzen; optische hulpmiddelen; leesbrillen; zonnebrillen; brillenglazen en andere bestanddelen van de voornoemde instrumenten en toestellen (voorzover begrepen in klasse 9); houders voor contactlenzen; brillenkokers.	KI 09 Contactlenzen; brillen; brillenglazen en lenzen voor brillen; monturen voor brillen; zonnebrillen; contactlensdoosjes; brillenkokers; onderdelen voor voornoemde waren.
	KI 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, onderzoek en -analyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede de import en export van contactlenzen, brillen, brillenglazen,

	lenzen voor brillen, monturen, zonnebrillen, contactlensdoosjes, brillenkokers, onderdelen voor voornoemde waren, vloeistoffen voor contactlenzen en van andere handelsproducten; verkooppromotie; het verhuren van reclameruimte op websites; het organiseren van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
	KI 44 Diensten van opticiens en oogmeekundigen; diensten van contactlensspecialisten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

B. Conclusie

39. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2006504 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1224063 wordt ingeschreven.

42. 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 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 februari 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard