

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007696
van 13 april 2015

Opposant: **Royer Brands International Sarl**
6 Domaine des Ormilles
8099 Bertrange
Luxemburg

Gemachtigde: **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER**
234 Route d'Arlon
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht 1: VON DUTCH (Benelux inschrijving 883584)

Ingeroepen recht 2: VON DUTCH (Europese inschrijving 336495)

Ingeroepen recht 3: VON DUTCH
(Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

tegen

Verweerder: **Stema Investments B.V.**
2^e Hogeweg 93 A
3701 AW Zeist
Nederland

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

Betwiste merk: (Benelux depot 1245070)

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

1. Op 2 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk




voor waren en diensten in de klassen 32 en 35. Het depot is onder nummer 1245070 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 april 2012.

2. Op 2 juli 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 juli 2012) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 883584 van het woordmerk VON DUTCH, ingediend op 22 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 en 42;



- Europese inschrijving 336495 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 8 augustus 1996 en ingeschreven op 16 november 1998 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- VON DUTCH, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 en b 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 4 juli 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 september 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 september 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 november 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 6 november 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 17 april 2013, voorzien van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 juni 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van de opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
11. Op 11 juni 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 11 augustus 2013.
12. Op 7 augustus 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 4 maart 2014, voorzien van een vertaling van de begeleidende brief, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 mei 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
13. Op 5 mei 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 4 mei 2014 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 UR.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 in kwestie en verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten opposant

17. Opposant roept de toegenomen onderscheidingskracht in van de ingeroepen rechten ten gevolge van intensief gebruik en bekendheid van deze merken en voegt stukken toe ter onderbouwing van deze stelling.
18. Opposant meent dat bij de vergelijking van de tekens geen rekening moet worden gehouden met het bestanddeel BEER in het betwiste teken, aangezien dit door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal worden opgevat als refererend aan waren en diensten met betrekking tot bier.
19. Het betwiste teken herneemt het onderscheidende woordelement DUTCH van de ingeroepen rechten geheel identiek en met eenzelfde structuur, aldus opposant, die de tekens visueel derhalve nagenoeg identiek of ten minste sterk overeenstemmend vindt.
20. Auditief zijn volgens opposant het ritme en de intonatie van de tekens identiek of minstens sterk overeenstemmend, gezien het gemeenschappelijke bestanddeel DUTCH.
21. Beide merken refereren aan het Engelse woord DUTCH voor "Nederlands" of "Hollands", zodat het betwiste teken geheel identiek het concept van de ingeroepen rechten herneemt, aldus nog opposant.
22. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek of minstens sterk soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Ten aanzien van de waren van het betwiste teken in klasse 32 merkt hij op dat deze, evenals de meeste waren van de ingeroepen rechten, waren zijn uit het dagelijks leven en dus worden aangeboden en uitgesteld in warenhuizen en supermarkten. Derhalve acht opposant de

consumenten en de distributiekkanalen identiek. Verder merkt hij op dat fabrikanten van dranken en/of bierbrouwerijen vaak merchandising artikelen verspreiden, zoals kleding, sleuteletuis, paraplu's en rugzakken en hij voegt daar een aantal voorbeelden van bij.

23. Opposant concludeert tot het bestaan van gevaar voor verwarring. Mocht het Bureau deze mening niet delen, dan beroept hij zich erop dat door het gebruik van het betwiste teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ingeroepen rechten.

24. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau het betwiste teken te verwerpen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd van de ingeroepen rechten.

26. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, merkt verweerder vooreerst op dat deze voor het merendeel niet zijn ingediend in de proceduretaal en dat van deze documenten geen vertaling is meegezonden. Daarnaast vallen de stukken grotendeels niet binnen de relevante periode en zijn zij voor een deel niet gericht op de Europese Unie, maar op de Verenigde Staten, zoals blijkt uit de tarievenlijsten met prijzen in US dollars. Ten slotte bevatten de meeste documenten niet het gebruikspflichtige gemeenschapsmerk en zijn zij voor een deel gericht op andere producten dan waarvoor dit merk is ingeschreven. Verweerder acht dus het normaal gebruik van dit ingeroepen recht niet bewezen en verzoekt het Bureau dit te schrappen als basis voor de oppositie.

27. Verweerder is van mening dat VON DUTCH geen algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en zeker niet in de Benelux en voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Bovendien heeft opposant volgens verweerder niet middels bewijsmiddelen aangetoond dat het betreffende teken een algemeen bekend merk is in de zin van genoemd verdrag. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve het (vermeende) algemeen bekende merk te schrappen als basis voor de oppositie.

28. Verweerder meent dat de waren en diensten van het betwiste teken compleet verschillen van deze waarop de oppositie is gebaseerd. Deze waren en diensten hebben een volledig andere aard en bestemming en dienen een totaal ander doel, zodat verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring kan ontstaan.

29. Verweerder stelt vast dat de tekens niet identiek zijn. Daarnaast is het volgens hem niet mogelijk om op basis van het merk VON DUTCH het element DUTCH te monopoliseren en ten slotte meent hij dat de betrokken merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan.

30. Op die gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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 en van de waren en diensten

Met betrekking tot het eerste (niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Benelux inschrijving 883584) en het derde ingeroepen recht (volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs):

34. Deze ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld; gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| VON DUTCH |  |
| Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, parfums, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandpasta; amandelmelk voor cosmetisch gebruik; amandelolie; amandelzeep; amber[parfumerie]; ontharingsmiddelen; afschminkproducten; lippenstift; schoonheidsmaskers; producten voor het scheren; conserveermiddelen voor leder[wrijfmiddelen]; ledercrème; cosmetische preparaten voor afslankdoeleinden; zonnebrandpreparaten ; [cosmetische preparaten voor het bruinen van de huid]; aromaten [vluchtige oliën]; wasverzachtters; adstringentia voor cosmetisch gebruik; cosmetische preparaten voor het baden; badzouten, niet voor medisch gebruik; wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik; mondverzorgingsproducten niet voor medicinaal gebruik; haarlotions; haarverf; cosmetica voor wimpers; kleurstoffen voor toiletverzorging; cosmetica-sets [gevuld]; cosmetische crèmes; lotions voor cosmetisch gebruik; potloden voor cosmetisch gebruik; eau de Cologne; lavendelwater; reukwater; eau de toilette; oliën voor cosmetisch gebruik; oliën | |

| | |
|---|--|
| <p>voor de toiletverzorging; oliën voor de parfumerie; melk voor de toiletverzorging; doekjes geïmpregneerd met cosmetische lotions; make-up preparaten; cosmetische producten voor de huidverzorging.</p> | |
| <p>Klasse 9 Wetenschappelijke, nautische, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle [begeleiding], levensreddende en onderwijsapparaten en – instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor muntautomaten; kasregisters; rekenmachines; gegevensverwerkende apparaten en computers; brandblusapparaten; zonnebrillen; audiovisuele onderwijsstoelstellen; barcode-lezers; verrekijkers; etuis voor knijpbrillen; kettinkjes voor knijpbrillen; contactlenzen; houders voor contactlenzen; correctielenzen [optiek]; meetgerei voor naaisters; koorden voor knijpbrillen; monturen voor knijpbrillen; oculairs; sportbrillen; elektrische krulspelen; decoratieve magneten; elektrische apparaten voor het afschminken; zwemgordels; telefoonapparaten; zendinstallaties [telecommunicatie]; zendinstallaties [telecommunicatie]; ontvangers [audio, video, telecommunicatie]; zenders van elektronische signalen; geluidsopname-apparaten; geluiddragers; mobiele telefoons; telefoonhoorns; radiotelefonietoelstellen; apparaten voor het overbrengen van geluid; radio's; autoradio's; telefoondraden; telefoonhoorns; handsfree kits voor telefoons; draagbare geluidsapparatuur; oordopjes; hoofdtelefoons; kaarten voor printplaten; geïntegreerde schakelingen [ic's]; videoschermen; software; microfoons; microprocessors; modems; toestellen voor ontspanning die uitsluitend in samenhang met een onafhankelijk beeldscherm of monitor kunnen worden gebruikt; dicteermachines; optische artikelen [brillen, lenzen e.d.]; intercoms; downloadbare elektronische publicaties; elektrische batterijen; elektrische accu's; acculaders; beschermende helmen voor sportdoeleinden</p> | |
| <p>Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, wagens, fietsen, rijwielen, motorrijwielen; banden; onderdelen voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, wagens, fietsen, rijwielen of motorrijwielen.</p> | |
| <p>Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; bijouerieën en juwelierswaren; goud- en zilversmidswerk, uitgezonderd messen, vorken en lepels; munten; ringen [juwelierswaren]; oorbellen; armbanden [juwelierswaren]; sierspelden; halskettingen [juwelierswaren]; dassenhouders; sieraden [juwelierswaren]; kunstvoorwerpen van edele metalen; juwelenkistjes, sierdoosjes; horloges; chronografen [horloges]; horlogekasten, -banden, -kettingen, -veren of -glazen; fantasiesleutelhangers, beelden of figuurtjes (beeldjes van edele metalen); etuis of sierdoosjes voor uurwerken en bijouerieën; medailles.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoor- en huishoudelijk gebruik; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; drukwerken en verpakkingen van papier; adreszegels; houders voor affiches [van papier of karton]; zakken [omslagen, zakjes] van papier of plastic, voor verpakking; boekjes; kalenders; catalogi; wrijfverdrukplaatjes; tekenbenodigdheden; borduurpatronen; gravures; enveloppen; vaantjes van papier; tekeningen; wenskaarten; lithografieën; tijdschriften; afschminkdoekjes van papier; circulaires; kranten; pakpapier; schilderijen, ingelijst of niet; linten van papier; knippatronen voor het vervaardigen van kleding; knippatronen voor het vervaardigen van kleding; afbeeldingen; plastic folie [film] voor verpakking; briefkaarten; aanplakbiljetten; prospectussen; stickers; handdoeken van papier.</p> | |
| <p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; kaartenhouders [portefeuilles]; (sleutel) etuis (lederwaren); aktentassen; aktentassen; moleskin (kunstleder), kunstleder; paraplus; zweepen en zadelmakerswaren; koffers; portemonnees, niet van edele metalen, handtassen, rugzakken, tassen op wieltjes, tassen voor bergbeklimmers, kampeertassen, reistassen, strandtassen, schooltassen; beautycases; reisnecessaires [lederwaren]; dozen van leder en kunstleder, attachékoffers, lege koffertjes voor make-upproducten, reisnecessaires (lederwaren), aktetassen (lederwaren), sleuteletuis (lederwaren), toilet- en make-uptassen (leeg), portefeuilles, portemonnees (niet van edele metalen); halsbanden of kledingstukken voor dieren; boodschappennetten of -tassen; zakken of tassen (omslagen, hoezen), (van leder) voor verpakking; sporttassen.</p> | |
| <p>Klasse 24 Weefsels en textielproducten; dekens en tafellakens; Weefsels; elastische weefsels; fluweel, bedlinnen; linnengoed; tafellakens, niet van papier; badlinnen [uitgezonderd kleding].</p> | |
| <p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; hemden, kledingstukken van leder of kunstleder; kledingstukken; dameskleding; capuchons; ceintuurs; handschoenen [kleding]; halsdoeken; dassen, breigoederen; sokken; pantoffels; strand-, ski- of sportschoenen; luiers van textiel; kledingstukken; bloezen; overhemden; hemden met korte mouwen; T-shirts; onderjurken; onderjurken; pakken; onderbroeken; jasjes; pullovers; vesten; pullovers; japonnen; inzetstukken voor hemden; plastrons voor overhemden; voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; vrijetijdsjasjes; gevoerde jacks; kraagmanteltjes; gabardines [regenjassen]; regenpakken; zakken van kledingstukken; pochetten [kleding]; jumpers; jerseys; ondergoed; kamerjassen; pyjama's; kamerjassen; petten; sierpen; ondergoed.</p> | |
| <p>Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; spel- en</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>sportartikelen te gebruiken in het water of bij het water; ballen voor spellen; handschoenen [speeltoebehoren]; body boards; surfplanken; zwemvliezen voor zwemmers; waterski's; artikelen voor boardsporten; Waterski's; snowboards; hoezen speciaal voor ski's en surfplanken; fitness- en gymnastiektoestellen; toestellen voor lichaams oefeningen.</p> | |
| <p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; groothandelsdiensten en detailhandel van parfums, cosmetische producten, sieraden, producten van leer en van dierenhuiden, tassen en reiskoffers, paraplu's, textielwaren, kleding, schoenen, hoofddekseis, zonnebrillen, drukwerken, haaraccessoires; zakelijke administratie van licenties op producten en diensten van derden; administratieve verwerking van bestelorders; verzameling en systematisering van gegevens in een centraal bestand; demonstratie van producten; verspreiding van monsters; organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of reclaimedoelinden; mannequindiensten voor publiciteit of verkoop promotie; reclame [online] op een computernetwerk; presentatie van goederen op communicatiemediã, voor verkoopdoelinden; bevoorradingsdiensten voor derden (inkoop van producten en diensten voor andere ondernemingen); verkoop promotie [voor derden]; decoratie van etalages.</p> | <p>Klasse 32 Bieren; alcoholvrije bieren. Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktbeurwing, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede de import en export van bieren en alcoholvrije bieren; merchandising (commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verkoop van merchandise-artikelen); organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doelinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p> |
| <p>Klasse 38 Telecommunicatie; communicatie via computer terminals; verzending van telegrammen, verzending van berichten; telefoon- en mobiele telefoondiensten; mobilofondiensten; computerondersteunde verzending van berichten en beelden; e-maildiensten; voicemail diensten; informatie op het gebied van telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur; verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten; communicatie via optische vezelnetwerken; advertentie bemiddeling (elektronische -) (telecommunicatie); het tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk; verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken; verhuur van toegangstijd tot wereldwijde computernetwerken; ter beschikking stellen van telecommunicatiekanalen voor teleshopping; verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; het verlenen van toegang tot en het verhuren van toegangstijd vanaf computerdatabases.</p> | |
| <p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten van modeontwerpers en modellen; het creëren en onderhouden van websites voor derden; ontwerpen met betrekking tot woninginrichting; ontwerp van computersystemen; industriële vormgeving; ontwerpen van verpakkingen; grafisch ontwerp; styling [industrieel ontwerpen]; testen van textiel.</p> | |

35. 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).

36. 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).

37. 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).

Vergelijking van de tekens

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier letters, beide schuingedrukt en het eerste in het oranje weergegeven. Centraal boven deze woorden zijn de figuratieve elementen geplaatst, bestaande uit een achthoek met daarin een zespuntige gele ster en de woorden "Trade Mark Anno 2011", echter zodanig klein gedrukt dat zij nauwelijks leesbaar zijn. Onderaan wordt de achthoek langs weerszijden geflankeerd door telkens een tweetal gestileerde korenaren.

39. Het woord "Dutch" komt in beide tekens voor, maar anders dan opposant (zie punt 19), is het Bureau van oordeel dat de globale structuur van de tekens verschillend is; bij het betwiste teken staat dit woord achteraan, is het in kleur weergegeven en staan er diverse figuratieve elementen boven de wordelementen. Het ingeroepen recht is een (zeer ongebruikelijke) combinatie van een voorzetsel en een bijvoeglijk naamwoord, het betwiste teken van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord in de gebruikelijke volgorde.

40. Bovendien kan het woord "Dutch" niet zonder meer als het meest onderscheidende of dominante element van het betwiste teken worden aangemerkt. Het kan immers dienen ter aanduiding van zowel een nationaliteit als een geografische herkomst en in die zin is het net zo beschrijvend als het element BEER, althans voor bier. Het Bureau is daarom van oordeel dat geen van beide elementen duidelijk naar voren komt als het dominerende bestanddeel van het betwiste teken. Het zou onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord "Dutch" dominerend is omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het element "beer" als dominerend aan te merken, nu dit als soortnaam beschrijvend is voor althans een deel van de waren en diensten (zie in die zin GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005 en Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

41. Ten slotte is het twijfelachtig of het in aanmerking komend publiek het gemeenschappelijk element "Dutch" in merk en teken op dezelfde manier zal opvatten. In het ingeroepen recht heeft "van Nederlands" immers geen betekenis, terwijl de consument het betwiste teken onmiskenbaar zal opvatten als "Nederlands bier".

42. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één 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 fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

43. Nu het betwiste teken een dergelijke vaste en onmiddellijk vatbare betekenis heeft en het ingeroepen recht niet, doet deze neutralisering zich in casu voor en zijn de semantische verschillen voldoende om een eventuele (geringe) visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren.

Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Er hoeft dan ook niet aan een beoordeling van de algemene bekendheid in de zin van het Verdrag van Parijs van het derde ingeroepen recht te worden toegekomen.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 336495):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
|  |  |
| Klasse 18 Tassen, waaronder rugzakken, kledinghoezen en reistassen. | |
| Klasse 25 Kledingstukken, t-shirts, hemden, sweatshirts, onderbroeken, trainingsbroeken, korte broeken, zwemkleding, jasjes, gymschoenen, sokken, rokken, jurken, blouses en hoeden. | |
| Klasse 28 Sportartikelen, waaronder skateboards, bodyboards, in-line skates, kniebeschermers, elleboogbeschermers en snowboards. | |
| | Klasse 32 Bieren; alcoholvrije bieren. Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktbeveiliging, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede de import en export van bieren en alcoholvrije bieren; merchandising (commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verkoop van merchandise-artikelen); organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet. |

45. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit dezelfde woorden als de voorgaande ingeroepen rechten, ditmaal weergegeven in versierde letters en met een lange haal vanuit de laatste letter onder het gehele merk. Gezien deze figuratieve elementen is de (eventuele, geringe) visuele overeenstemming zo mogelijk nog geringer en blijft hetgeen hierboven is gezegd met betrekking tot de neutralisering ingevolge de semantische verschillen onverkort van toepassing. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik met betrekking tot dit ingeroepen recht.

Conclusie

46. Geen van de ingeroepen rechten stemt overeen met het betwiste teken. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren en diensten.

Vergelijking van de waren en diensten

47. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

B. Overige factoren

48. Opposant beroept zich op de toegenomen onderscheidingskracht van de ingeroepen rechten ten gevolge van intensief gebruik en bekendheid van deze merken (zie punt 17). Het Bureau heeft deze stelling niet nader onderzocht, aangezien een eventuele ruimere beschermingsomvang het verwarringscriterium onverlet laat: als de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van (algemeen) bekende merken.

49. De door opposant subsidiair ingeroepen gronden (ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen rechten, zie punt 23 en artikel 2.3, sub c BVIE) kunnen niet worden ingeroepen in een oppositieprocedure; artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b (en niet sub c).

50. Verweerder klaagt dat een groot deel van de bewijzen van gebruik niet in de proceduretaal is ingediend en ook niet is vertaald (zie punt 26). Het Bureau wijst er evenwel op dat deze stukken ingevolge regel 1.24 UR in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend mits zij voldoende begrijpelijk zijn. Aangezien het Frans een officiële taal is van het Bureau, is aan die voorwaarde voldaan. Overigens hebben de bewijzen van gebruik geen rol gespeeld in de uitslag van deze procedure.

C. Conclusie

51. Mogelijke (geringe) visuele en auditieve gelijkenissen tussen de tekens worden geneutraliseerd door de semantische verschillen, waardoor de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. 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 in hun totaalindruk niet 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).

52. Om dezelfde reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van de (algemene) bekendheid van de ingeroepen rechten, noch van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2007696 wordt afgewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1245070 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

55. 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, 13 april 2015

Willy Neys
Rapporteur

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Jeannette Scheerhoorn