

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008695**

**van 15 december 2014**

**Opposant:** **Bart Trommelen**  
Eekhool 71  
5081 RP Hilvarenbeek  
Nederland

**Gemachtigde:** ---

**Ingeroepen recht :** Pure Ayre (Benelux inschrijving 899544)

*tegen*

**Verweerder:** **De Jong & Partners Venlo B.V.**  
Floralaan 9  
5928 RD Venlo  
Nederland

**Gemachtigde:** **Poelmann van den Broek Advocaten**  
"Canisiushof" St. Canisiussingel 19f  
6511 TE Nijmegen  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux spoedinschrijving 933758)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 25 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-beeldmerk voor waren in klasse 5. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 933758 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 maart 2013.

2. Op 30 mei 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 899544 van het woordmerk PureAyre, gedeponeerd op 11 april 2011 en ingeschreven op 10 augustus 2011 voor waren in klasse 5.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 3 juni 2013.

8. Op 4 augustus 2013 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 8 augustus 2013, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 8 oktober 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 14 augustus 2013 heeft Poelmann van den Broek Advocaten verzocht om een aanstelling als gemachtigde van verweerder. Dit werd op dezelfde dag aan opposant medegedeeld.

10. Op 7 oktober 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 oktober 2013 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 13 december 2013 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 december 2013.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Opposant geeft aan dat PureAyre een geurverwijderaar is die sinds 1998 wordt geproduceerd en in de USA verkrijgbaar is. Op 11 april 2011 heeft opposant het merk PureAyre in de Benelux laten registreren, stelt hij, nadat de onderhandelingen over een exclusiviteitscontract met de directie van PureAyre USA succesvol waren afgerond. Sinds die tijd is het product in de Benelux verkrijgbaar via fysieke winkels en webshops, aldus opposant.

16. Volgens opposant is er op visueel vlak sprake van grote overeenstemming tussen de tekens: het ingeroepen recht bestaat uit acht letters, het betwiste teken uit zeven, waarbij de eerste vijf letters volledig identiek zijn. Slechts twee letters, die zich bovendien aan het einde van het woordmerk bevinden, zijn volgens opposant verschillend. De letter "Y" van het ingeroepen recht en de letter "i" van het betwiste teken zijn volgens opposant bovendien visueel gelijkend, omdat het beide verticale letters zijn.

17. Ondanks de figuratieve elementen van het betwiste teken, meent opposant dat het wordelement "pure air" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het teken als geheel. Het gebruikte logo is volgens hem bovendien weinig karakteristiek. In dit kader merkt opposant nog op dat de "gegroepeerde cirkels" in het beeldmerk van verweerder een slaafse nabootsing zijn van opposants (weliswaar niet geregistreerde) beeldmerk.

18. Opposant meent dat de tekens op auditief vlak gelijk zijn: het klankbeeld van beide is identiek en verschilt volgens hem enkel door de letters "Y" en "i" in het midden van de tekens, die gelijkkluidend worden uitgesproken. De "e" aan het einde van het ingeroepen recht wordt volgens opposant niet uitgesproken, waardoor een verschil in uitspraak van de laatste lettergreep niet aanwezig is. Het aantal lettergrepen en daarmee de cadans en het ritme van de uitspraak zijn volgens hem identiek.

19. Op begripsmatig vlak stelt opposant dat hoewel beide tekens geen betekenis hebben in de Nederlandse taal en daardoor niet beschrijvend zijn, ze beide naar het begrip "zuivere lucht" verwijzen. Hij licht toe dat "pure ayre" Spaans is voor "zuivere lucht", maar merkt ook op dat het Spaans geen officiële taal is in de Benelux. Het betwiste teken heeft in de Engelse taal dezelfde betekenis volgens opposant.

20. De waren van opposant en verweerder zijn volgens opposant vrijwel identiek dan wel sterk soortgelijk, aangezien het in beide gevallen gaat om een watergedragen product in spuitflacon, te gebruiken om nare of onplezierige geuren in en om het huis te verwijderen.

21. Volgens opposant zou er bij het publiek verwarring kunnen ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk. Dit geldt volgens hem temeer omdat het betwiste teken wordt aangeboden bij discounters als "Action", waardoor dit publiek zou kunnen menen dat er sprake is van een "opruimingspartij" van opposant.

22. Opposant concludeert dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde dan wel van economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de betwiste spoedinschrijving door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

23. In het kader van de vergelijking van de waren stelt verweerder dat deze in overweging moeten worden genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register. Verweerder geeft aan dat beide tekens zijn geregistreerd voor klasse 5: "luchtverfrissingsmiddelen". Hij meent echter dat, hoewel hier gebruik wordt gemaakt van dezelfde overkoepelende term, dit niet wil zeggen dat het om dezelfde producten gaat. Hij beschrijft vervolgens het verschil tussen de waren van opposant en die van verweerder: de werking van beide is niet hetzelfde, het doel ervan is verschillend alsook de afzetkanalen. Bovendien is er sprake van complementaire noch concurrerende producten. Ten slotte geeft verweerder aan dat de prijsverschillen enorm zijn. Hij concludeert dat de waren niet soortgelijk zijn.

24. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat het ingeroepen recht in de praktijk veelal wordt gebruikt met toevoeging van een logo. Voor wat betreft het gebruik van het woord "ayre" in het ingeroepen recht, stelt verweerder dat opposant deze schrijfwijze enkel heeft gekozen om een weigering te voorkomen, nu het merk naar de beoogde betekenis zeer beschrijvend is, wat opposant volgens verweerder ook erkent. Samen met het aaneenschrijven van het woord en de hoofdletter in het midden vormt deze schrijfwijze volgens verweerder het enige element dat voor onderscheidend vermogen zorgt. Dit betekent echter niet dat opposant het recht zou hebben om derden te verbieden de beschrijvende aanduiding te gebruiken, aldus verweerder.

25. Verweerder stelt dat zijn beeldmerk op veel punten afwijkt van het ingeroepen recht. Deze vormgeving is volgens verweerder het dominerende bestanddeel van het betwiste teken, nu de woordelementen ervan zuiver beschrijvend zijn. Nu de dominerende elementen van het ingeroepen recht niet voorkomen in het teken van verweerder en de dominerende elementen van het betwiste teken niet voorkomen in het ingeroepen recht, is er volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming en is de totaalindruk van de tekens verschillend.

26. Volgens verweerder stemmen de tekens op auditief vlak niet of nauwelijks overeen, aangezien het ingeroepen recht wordt uitgesproken als één woord "pyureairè", terwijl het betwiste teken op Engelse wijze wordt uitgesproken als twee losse woorden "pyur er". Bovendien meent verweerder dat aan de eventuele auditieve overeenstemming sowieso minder gewicht moet worden toegekend nu de tekens vooral visueel worden waargenomen: de producten van opposant worden immers via internet aangeboden en het betwiste merk betreft een beeldmerk dat hoofdzakelijk visueel wordt waargenomen.

27. De woorelementen van het betwiste teken zijn volgens verweerder beschrijvend voor het belangrijkste kenmerk van de producten, te weten het verkrijgen van zuivere lucht. Het woord AYRE in het ingeroepen recht is volgens verweerder geen bestaand woord, en geldt in ieder geval niet als een woord uit een bekende taal die in de Benelux wordt gesproken of bekend mag worden verondersteld. Het is volgens verweerder niet juist dat het ingeroepen recht kan worden beschouwd als Spaans voor "zuivere lucht", zoals opposant aangeeft (zie overweging 19), aangezien de Spaanse vertaling voor "zuivere lucht", "aire puro" zou zijn. Desalniettemin zal het woord "ayre" volgens verweerder door het publiek worden begrepen als een Engelse aanduiding voor "lucht", wat opposant volgens hem ook erkent. Uit het voorgaande concludeert verweerder dat de tekens op begripsmatig vlak overeenstemmen.

28. Gelet op het zeer beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en de daardoor zeer beperkte beschermingsomvang, zijn de vele verschillen volgens verweerder voldoende om het enige punt van overeenstemming (het beschrijvende element "pure") te neutraliseren en ieder gevaar voor verwarring uit te sluiten, te meer nu het gaat om verschillen op dominerende aspecten.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, de betwiste spoedinschrijving te handhaven en opposant te veroordelen in het betalen van de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

30. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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 waren**

33. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:


KI 5 Luchtverfrissingsmiddelen.	KI 5 Luchtverfrissingsmiddelen.
---------------------------------	---------------------------------

36. De waren zijn identiek.

37. Verweerder merkt op (zie overweging 23) dat er weliswaar eenzelfde overkoepelende term wordt gebruikt voor de waren van zowel opposant als verweerder, maar dat de producten die beide maken verschillen. Zoals gezegd gaat het Bureau bij de vergelijking van de waren uit van de bewoordingen zoals opgenomen in het register (zie overweging 34), die dus in dit geval identiek zijn.

**Vergelijking van de tekens**

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PureAyre	

39. 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).

40. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

41. 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 bezien, 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).

42. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

43. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee aan elkaar geschreven woorden van 4 letters, die ieder beginnen met een hoofdletter, "Pure" en "Ayre". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk; het bestaat uit twee woordelementen van respectievelijk vier en drie sierlijke witte letters, "Pure" en "Air". Deze zijn geplaatst op een ovaalvormige achtergrond met diverse tinten zwart en grijs, waarin golvende lijnen en cirkels van verschillend formaat te herkennen zijn.

44. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het betwiste teken bevat de aanduidingen "pure" en "air". "Pure" en "air" zijn Engelse aanduidingen en betekenen respectievelijk "puur, zuiver" en "lucht"<sup>1</sup>. Deze woorden zullen door het in aanmerking komende publiek direct herkend worden als een beschrijving van de eigenschappen van de waren waarvoor het teken werd gedeponeerd, te weten dat deze zorgen voor het verkrijgen van zuivere lucht, hetgeen door zowel opposant als verweerder wordt erkend (zie overwegingen 19 en 27).

45. Het ingeroepen recht bestaat niet uit woorden die een concrete betekenis hebben. Hoewel opposant aangeeft dat deze woorden de betekenis van "zuivere lucht" hebben in het Spaans (zie overweging 19), heeft het Bureau niet kunnen vaststellen dat dit inderdaad de correcte betekenis is, zoals ook verweerder aangeeft (zie overweging 27). Desalniettemin meent het Bureau, net als verweerder (zie overweging 27), dat het in aanmerking komende publiek deze woordelementen wel in die betekenis zal opvatten.

46. Op grond van het bovenstaande en in het bijzonder het beschrijvend dan wel sterk verwijzend karakter van de (woordelementen van) de tekens voor de aangeduide waren, is het Bureau van oordeel dat, hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, de aandacht in casu zal worden getrokken door de verschillen tussen merk en teken. De verschillen op het gebied van de gebruikte letters, de schrijfwijze, alsook de opmaak en figuratieve elementen, zullen hierdoor meer de aandacht trekken en bekliven. Het Bureau concludeert daarom dat de verschilpunten tussen de tekens opwegen tegen de overeenkomsten,

---

<sup>1</sup> Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, vierde editie

waardoor de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

#### **B. Overige factoren**

47. Met betrekking tot de opmerkingen van opposant over het gebruik door verweerder van opposants niet gedeponeerde beeldmerk (zie overweging 17), alsook met betrekking tot zijn verwijzing naar de plek waar producten met het betwiste teken te koop worden aangeboden (zie overweging 21), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden. De vergelijking van de tekens vindt immers uitsluitend plaats op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake 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 afgewezen (of toegewezen).

#### **C. Conclusie**

49. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2008695 wordt afgewezen.

51. Benelux spoedinschrijving 933758 wordt gehandhaafd.

52. 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, 15 december 2014

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman