



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008891**  
**van 4 december 2014**

**Opposant:** **Bever Zwervsport Investments B.V.**  
Ambachtsweg 3  
2641 KS Pijnacker  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 888574**

BEVER

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 891047**

*tegen*

**Verweerder:** **Mediq N.V.**  
Hertogswetering 159  
3543 AS Utrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1262969**

BEVER

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 12 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BEVER voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1262969 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 mei 2013.
2. Op 30 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 888574 van het woordmerk BEVER, ingediend op 5 oktober 2010 en ingeschreven op 10 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 3, 12, 18, 22, 25, 28 en 35;
  - Benelux inschrijving 891047 van het gecombineerde woord- /beeldmerk  BEVER, ingediend op 8 november 2010 en ingeschreven op 10 februari 2011 voor waren en diensten in de klassen 18, 22, 25 en 35;
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in klasse 35 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 1 augustus 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 oktober 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 januari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 2 december 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 december 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 februari 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 12 februari 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 februari 2014. De originele exemplaren werden op 20 februari 2014 aan opposant nagezonden.
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 in kwestie.

### A. Argumenten opposant

14. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de omvang van de oppositie; hij richt zich enkel nog tegen de diensten in klasse 35 van het bestreden teken en hij baseert zich op de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten. De diensten van verweerder zijn volgens opposant deels identiek en deel (sterk) soortgelijk aan die van hem.

15. Het eerste ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek. Het ingeroepen woord-/beeldmerk is in hoge mate overeenstemmend met het bestreden teken. De merken en het teken zijn auditief identiek. Ook begripsmatig zijn ze volgens opposant identiek, aangezien ze verwijzen naar hetzelfde knaagdier, namelijk de bever. Visueel is de overeenstemming eveneens hoog te noemen, aangezien het woord BEVER identiek in de merken en het teken voorkomt.

16. Gezien bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

### B. Reactie verweerder

17. Het relevante publiek van de merken en het teken is volgens verweerder erg verschillend. Het bestreden teken wordt gebruikt voor een informatiesysteem met meer dan 28.000 in Nederland verkrijgbare medische hulpmiddelen. Het publiek dat gebruik maakt van deze database is volgens verweerder zeer specifiek en gespecialiseerd. De winkels van opposant daarentegen zijn gespecialiseerd in artikelen bestemd voor het uitoefenen van verschillende buitensporten. Het in aanmerking komend publiek bestaat uit consumenten die buitensporten beoefenen en is volgens verweerder derhalve volkomen verschillend van zijn publiek. In beide gevallen is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog te noemen, aldus verweerder.

18. Het ingeroepen woordmerk en het bestreden teken zijn identiek. Begripsmatig zijn merk en teken echter verschillend volgens verweerder, aangezien de BEVER in het ingeroepen recht afgeleid is van het knaagdier. Het woord BEVER in het bestreden teken daarentegen is een afkorting van "Bestaand Verband". Het in aanmerking komend publiek van het bestreden teken is volgens verweerder op de hoogte van de herkomst van deze naam. Ter ondersteuning van deze stelling dient verweerder stukken in. Bij de vergelijking van het gecombineerde woord-/beeldmerk met het bestreden teken springt visueel gezien de afbeelding van de bever het meest in het oog door de plaatsing en het kleurgebruik, aldus verweerder. Doordat het bestreden teken geen beeldelement heeft, zijn ze visueel slechts overeenstemmend, aldus verweerder. Daarnaast is het wordelement in het ingeroepen recht in het grijs weergegeven en in het bestreden teken in het zwart. Enkel de visuele en auditieve overeenstemming is volgens verweerder niet voldoende om tot overeenstemming van merk en teken te concluderen.

19. De diensten "zakelijke administratie; administratieve diensten" van het ingeroepen recht hebben volgens verweerder weliswaar dezelfde grondslag als "administratieve diensten bij het opzetten en beheren van computerdatabases; verzamelen en updaten van informatie ten behoeve van databases", maar door de toevoeging in het bestreden teken van "voornoemde diensten met betrekking tot informatiesystemen voor medische hulpmiddelen" zijn de diensten compleet verschillend.

20. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij wijst erop dat de merken ruim 35 jaar naast elkaar bestaan. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in.

21. Verweerder is van mening dat er enkel sprake is van auditieve en visuele overeenstemming en dat de diensten in lichte mate soortgelijk zijn. Hij is dan ook van mening dat er geen verwarringsgevaar bestaat en hij verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en diensten en 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

#### *Benelux inschrijving 888574*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BEVER	BEVER

27. Merk en teken zijn identieke woordmerken.

### ***Vergelijking van de diensten***

28. 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).

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

30. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij import en export alsmede bij groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tot de in klassen 3, 12, 18, 22, 25 en 28 genoemde waren.	Klasse 35 Administratieve diensten bij het opzetten en beheren van computerdatabases; verzamelen en updaten van informatie ten behoeve van databases; voornoemde diensten met betrekking tot informatiesystemen voor medische hulpmiddelen.

31. “Administratieve diensten bij het opzetten en beheren van computerdatabases” is een species van het genus “administratieve diensten” in het ingeroepen recht, deze diensten zijn derhalve identiek.

32. “Verzamelen en updaten van informatie ten behoeve van databases” betreft administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de “administratieve diensten” waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2004610, KZN, 6 oktober 2010).

33. De toevoeging "voornoemde diensten met betrekking tot informatiesystemen voor medische hulpmiddelen" heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, aangezien dit niet van invloed is op de aard van de diensten.

### *Conclusie*

34. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

### **A.2. Globale beoordeling**

35. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

36. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun

onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

37. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

38. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

39. Het verwarringsgevaar is 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

40. Het Bureau is op grond van de identiteit van de tekens en de identiteit, dan wel sterke soortelijkheid van de diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

41. Het relevante publiek van merk en teken is volgens verweerder erg verschillend (zie overweging 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. 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). Bovendien blijkt dit onderscheid niet uit de dienstenlijsten, aangezien opposant enkel bij de groothandels- en detaillendiensten een specificatie heeft opgegeven van de waren waarop de diensten betrekking hebben.

42. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij wijst erop dat de merken ruim 35 jaar naast elkaar bestaan. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in (zie overweging 20). Dit argument doet in een oppositieprocedure niet ter zake. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register. Een dergelijke mogelijk bestaande grond voor verdediging kan in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

## **C. Conclusie**

43. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

44. Het Bureau wijst erop, wellicht ten overvloede, dat ook al zou een deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden teken begripsmatig als een afkorting van "Bestaand Verband" opvatten (zie overweging 18), wat overigens niet voor de hand ligt, gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

45. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan het andere niet meer te worden toegekomen.

#### **IV. BESLUIT**

46. De oppositie met nummer 2008891 wordt toegewezen.

47. Het Benelux depot met nummer 1262969 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 35: alle diensten.

48. Het Benelux depot met nummer 1262969 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 42: alle diensten.

49. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 december 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Loes Burger