



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2010772**

**van 17 januari 2017**

**Opposant:** **Filliers & Filliers, naamloze vennootschap**

Leernsesteenweg 3  
9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne)  
België

**Gemachtigde:** **GEVERS**

Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 928848**

VAN HOO

**Ingeroepen recht 2:** **Internationale inschrijving 1154064**

VAN HOO

*tegen*

**Verweerder:** **Hendrika P. de Graaff**

Brugakker 11-17  
3704 WB Zeist  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**

Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1303420**

Van Hoboken

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 26 januari 2015 heeft verweerder voor waren in de klassen 29, 32 en 33 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk "Van Hoboken". Deze aanvraag is onder depotnummer 1303420 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 januari 2015.
2. Op 30 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 928848, ingediend op 8 november 2012 en ingeschreven op 11 februari 2013 voor waren in de klassen 30, 32 en 33 van het woordmerk "VAN HOO";
  - Internationale inschrijving 1154064 met aanduiding van onder andere de Europese Unie, ingediend op 1 maart 2013 en ingeschreven op 6 maart 2014 voor waren in de klassen 30, 32 en 33 van het woordmerk "VAN HOO".
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 31 maart 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 30 september 2015.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 van opposant**

17. Opposant meent dat zijn merken quasi integraal worden overgenomen in het begin van het teken. De verschillen op het einde van het teken volstaan volgens hem niet om de bestaande overeenstemming teniet te doen. Opposant is dan ook van oordeel dat het teken visueel sterk overeenstemt met de oudere merken.

18. Op fonetisch vlak wordt het eerste deel van de tekens op volstrekt identieke wijze uitgesproken, aldus opposant. De loutere aanwezigheid van de extra lettergrepen aan het einde van het bestreden teken kunnen de sterke overeenstemming op auditief vlak niet teniet doen.

19. Op begripsmatig vlak stelt opposant dat de tekens als geheel geen specifieke betekenis hebben. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem dan ook niet mogelijk.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat de waren in klasse 29 van het bestreden teken als soortgelijk kunnen worden beschouwd aan sommige waren in klasse 32 van de ingeroepen merken. De waren in klasse 32 van het teken zijn volstrekt identiek aan deze van opposant en ook de waren in klasse 33 zijn identiek, aangezien de waren van het teken vallen onder de bredere categorie waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven.

21. Het aandachtsniveau voor de betrokken waren is volgens opposant hoogstens als normaal te beschouwen. De ingeroepen rechten beschikken bovendien over een normaal onderscheidend vermogen.

22. De opposant meent dat er een reëel risico op verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de inschrijving van het depot integraal te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

**B. Reactie van verweerder**

23. Verweerder meent dat aanstonds duidelijk is dat de tekens een achternaam betreffen, vooral nu beide met "Van" beginnen. In achternamen komt het woord "Van" veelvuldig voor en heeft dit element weinig onderscheidend vermogen. De aandacht zal direct uitgaan naar het tweede woord, hetgeen het dominante element is van de tekens.

24. Er is volgens verweerder enkel sprake van overeenstemming in het zwakke element "VAN". Het dominante element verschilt, waardoor hij meent dat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

25. Auditief zijn de tekens eveneens niet overeenstemmend. Het bestreden teken is veel langer. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis, aldus nog verweerder.

26. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie niet te honoreren en de opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, 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***

30. 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).

31. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

32. 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).

33. Aangezien de twee ingeroepen rechten identiek zijn, worden ze hieronder gezamenlijk behandeld (en hierna aangeduid als "het ingeroepen recht"). De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VAN HOO	Van Hoboken

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Hoogstens zal dit, vanwege het in namen courant voorkomende tussenvoegsel "van", opgevat worden als een achternaam, zonder enige begripsmatige betekenis.

35. Het bestreden teken kan ook opgevat worden door het in aanmerking komend publiek als een achternaam. Deze heeft echter wel een betekenis omdat dit verwijst naar de plaatsnaam "Hoboken", een district van Antwerpen in België of een stad in de Verenigde Staten van Amerika.

36. Begripsmatig zijn merk en teken verschillend.

#### *Visuele vergelijking*

37. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van elk drie letters, te weten "VAN" en "HOO". Het bestreden teken bestaat eveneens uit twee woorden van respectievelijk drie ("Van") en zeven ("Hoboken") letters.

38. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

39. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Het ingeroepen recht is echter dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, temeer daar het eerste deel slechts opgevat wordt als tussenvoegsel en niet als het meest dominante element.

40. Hoewel het eerste deel van beide tekens (het woord "van" en de eerste twee letters van het tweede element) dus identiek is, vertoont het dominante element van deze tekens grote verschillen in lengte. Deze zorgen ervoor dat de visuele totaalindruk van merk en teken verschillend is.

*Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van elk één lettergreep. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en drie lettergrepen. Hoewel ook hier in beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald), is door de extra lettergrepen de uitspraak en de cadans anders. Op auditief vlak is er sprake van een geringe mate van overeenstemming.

*Conclusie*

42. De verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

**Vergelijking van de waren**

43. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

44. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren volledigheidshalve hieronder opgenomen.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 29 Vruchten geconserveerd in alcohol.
KI 30 Koffie, thee, cacao, rijst, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; gist, rijsmiddelen; ijs.	
KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); baijiu [Chinese drank van gedistilleerde alcohol]; gedistilleerde dranken; gedistilleerde spiritualiën; alcoholhoudende dranken met vruchten; alcoholhoudende vruchtenextracten.

**B. Overige factoren**

45. 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**

46. De verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2010772 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1303420 wordt ingeschreven.

49. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 17 januari 2017

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn