

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2011490**

**van 2 augustus 2017**

**Opposant: LEGIO INTERNATIONAL NV**

Legeweg 157 D  
8020 Oostkamp  
België

**Gemachtigde: PRONOVEM MARKS SA**

Avenue Josse Goffin 158  
1082 Bruxelles  
België

**Ingeroepen recht 1: Uniemerkt 7408529**

**overstock**

**Ingeroepen recht 2: Uniemerkt 8902439**

STORKE

*tegen*

**Verweerder: Leen Bakker Nederland B.V.**

Karperweg 3  
4941 SH Raamsdonksveer  
Nederland

**Gemachtigde: Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland


**Betwiste merk:**

**Benelux depot 1317823**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 29 september 2015 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ter onderscheiding van waren in klasse 20. Het depot is onder nummer 1317823 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 15 oktober 2015.

2. Op 15 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 7408529 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 19 november 2008 en ingeschreven op 29 juli 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 20 en 35;
- Uniemerken 8902439 van het woordmerk STORKE, ingediend op 23 februari 2010 en ingeschreven op 14 juni 2012 voor waren in de klassen 11 en 20.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 december 2015. In het verdere verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend met betrekking tot het gebruiksplichtige eerste ingeroepen recht. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 oktober 2016.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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**

9. Opposant licht toe dat hij sinds 2004 succesvol is uitgegroeid tot een volwaardig winkelconcept met 20 Overstock garden en 13 Overstock Home winkels in België. Hij voert, naar eigen zeggen, voor lage prijzen een kwalitatief hoogstaand aanbod tuin- en interieurmeubelen in verschillende stijlen.

10. Ten aanzien van de visuele vergelijking met het eerste ingeroepen recht, merkt opposant op dat het woordelement van het betwiste teken, STOCK, identiek terugkomt in het ingeroepen recht. De grafische weergave van het betwiste teken zal de aandacht niet afleiden van het woord. Opposant is van mening dat het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht in visueel opzicht sterk overeenstemmen.

11. Voor wat betreft de visuele vergelijking met het tweede ingeroepen recht stelt opposant dat merk en teken de letters -STO gemeenschappelijk hebben. De vierde letter is ook identiek, te weten de letter -K. De verschillen in de eindletters zijn zo klein, dat deze niets afdoen aan de algemene indruk van overeenstemming. Het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken stemmen in visueel opzicht overeen, aldus opposant.

12. Ook auditief stemt het betwiste teken overeen met beide ingeroepen rechten, aldus opposant. Bij het eerste ingeroepen recht, zal de nadruk liggen op het element -STOCK en niet op het woord -OVER, waardoor er sprake is van auditieve overeenstemming. Voor wat betreft de vergelijking met het tweede ingeroepen recht, geldt dat de eerste drie letters, -STO, identiek worden uitgesproken. Alleen de laatste medeklinker wijzigt, zonder daarbij evenwel de algemene klank te veranderen. Volgens opposant is er derhalve ook sprake van auditieve overeenstemming tussen het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken.

13. In begripsmatig opzicht delen het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht het woord -STOCK. In het algemeen zal dit worden gezien als het geheel van de goederen dat wordt opgeslagen door een winkel of een onderneming. Het woord -OVER in het eerste ingeroepen recht voegt hier begripsmatig weinig aan toe, aangezien het kan duiden op een teveel of hoeveelheid van de "stock" in kwestie. Opposant meent derhalve dat het betwiste teken begripsmatig overeenstemt met het eerste ingeroepen recht.

14. Het tweede ingeroepen recht, STORKE, zal over het algemeen geen specifieke betekenis hebben. Er is dan ook geen begripsmatige vergelijking te maken, volgens opposant.

15. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan die van het eerste ingeroepen recht en identiek en soortgelijk aan die van het tweede ingeroepen recht.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder de kosten van de procedure te laten dragen.

**B. Reactie van verweerder**

17. In reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik door opposant, reageert verweerder met de opmerking dat opposant enkel heeft aangetoond dat het teken OVERSTOCK wordt gebruikt voor een winkel. Er zijn geen foto's of afbeeldingen getoond van de meubels zelf waarop het teken OVERSTOCK is afgebeeld. Verweerder concludeert daaruit dat het teken niet wordt gebruikt voor waren en stelt derhalve dat opposant geen rechtsgeldig beroep kan doen op het eerste, aan gebruiksplicht

onderhevige, ingeroepen recht voor de waren in de klassen 3 en 20. Verweerder stelt expliciet dat derhalve “alleen een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de diensten van klasse 35 van opposant en de waren van klasse 20 van verweerder”.

18. Ten aanzien van de visuele vergelijking met het eerste ingeroepen recht merkt verweerder allereerst op dat de beschermingsomvang van dit recht zeer beperkt is, vanwege het feit dat het wordelement daarin een beschrijvend karakter heeft. De aandacht bij de visuele vergelijking dient dan ook uit te gaan naar de grafische elementen. In het ingeroepen recht, zo stelt verweerder, kan de letter V worden gezien als onderdeel van een gestileerde vrachtauto, waarbij de letter “O” zou kunnen dienen als het wiel van de vrachtauto. Het betwiste teken bestaat uit het wordelement STOCK in een blauwgroene rechthoek voorzien van blokjes. De totaalindruk is zodanig verschillend, aldus verweerder, dat het publiek merk en teken eenvoudig van elkaar zal kunnen onderscheiden.

19. Voor wat betreft de visuele vergelijking met het tweede ingeroepen recht, stelt verweerder dat, hoewel merk en teken drie letters gemeen hebben, -STO, deze overeenstemming wordt geneutraliseerd door de verschillen in lengte en uitgangen. Het relevante publiek zal merk en teken daardoor voldoende van elkaar kunnen onderscheiden, aldus verweerder.

20. Auditief is de overeenstemming tussen het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken minimaal. Het ingeroepen recht is veel langer en heeft een ander prefix, aldus verweerder. Een auditieve overeenstemming tussen het betwiste teken en het tweede ingeroepen recht is in het geheel niet aanwezig, met name doordat het merk uit twee lettergrepen bestaat en het betwiste teken uit één lettergreep. De –RK klank in het tweede ingeroepen recht is harder dan de –CK klank van het betwiste teken, besluit verweerder.

21. Met het oog op het beschrijvende karakter van het woord STOCK valt in begripsmatig opzicht enige overeenstemming tussen het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken niet te ontkennen. Volgens verweerder gaat het in casu echter om de onderscheidende, dominante, grafische elementen, zodat deze begripsmatige overeenstemming verwaarloosbaar is.

22. Verweerder heeft geen betekenis kunnen achterhalen van het tweede ingeroepen recht, zodat volgens hem een begripsmatige vergelijking daar niet aan de orde is.

23. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat voor de diensten in klasse 35 van het eerste ingeroepen recht, waarvoor hij het normaal gebruik aangetoond acht, geldt dat het teken “evident bestemd is als benaming voor goederen die op voorraad worden gehouden”. Ten aanzien van de vergelijking met de waren van het tweede ingeroepen recht stelt verweerder dat “sanitaire meubelen in de regel bij andere verkooppunten en winkels worden aangeboden dan meubelen voor woonkamer, keuken of slaapkamer”. Het publiek zal onderscheid kunnen maken tussen sanitaire meubelen en meubelen, met name tuinmeubilair. De waren zijn niet identiek, maar soortgelijk, aldus verweerder.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant de kosten te laten dragen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**



25. 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.

26. 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."

27. 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 waren en diensten met betrekking tot het eerste ingeroepen recht***

28. Ten aanzien van de vergelijking met het eerste ingeroepen recht, Uniemerkt 7408529, zijn de tekens en de waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; afbijtmiddelen; afbijtmiddelen voor parketwas; ammoniak (ammonia) te gebruiken als reinigingsmiddel; Bleekwater; boenmiddelen; boenwas; glaspapier en glaslinnen (voor het schuren); was voor vloeren; afbijtmiddelen voor parketwas; roestverwijderende middelen; schuurpapier; verfverwijderingsmiddelen; vernisverwijderende	

<p>middelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>	
<p>KI 20 Meubelen, met name banken, stoelen, tafels, zetels, dekstoelen, bedden, canapés, buffetten, commodes, vitrines; tuinmeubelen; kantoormeubelen; horecameubels; beddengoed (uitgezonderd linnen); matrassen; hoofdkussens; hoofdsteunen (meubelen); kunstvoorwerpen van hout, was, gips of plastic; gordijnhaken; gordijnknoppen; gordijnophouders, niet van textiel; gordijnrails; gordijnringen; gordijnroeden; gordijnrolletjes; schoorsteenschermen; meubelgarnituren, niet van metaal; meubelmakerswerk; zonneschermen met lamellen, voor gebruik binnenshuis; gordijnen van houten vlechtwerk; zonwering voor binnenshuis (meubilair); spiegels; lijsten; brievenbussen niet van metaal of metselwerk; sofa's; voetenbankjes; kussens; bezemstelen, niet van metaal; bibliotheekrekken; boekensteunen (boekenstandaards); borstelhouten; deurklinken, niet van metaal; kapstokhaken, niet van metaal; kapstokken (meubelen); kasten; Bakken, niet van metaal; kledinghoezen (garderobe); kledinghoezen (voor opslag); kleeerhaken, niet van metaal; kashangers; Ladders van hout of plastic; legplanken; meubelen van metaal; meubelpanelen van hout; rekken voor ordners; meubelen (legplanken voor -); pluggen (deuvels), niet van metaal; rekken (meubelen); scharnieren, niet van metaal; schragen (meubilair); schroeven, niet van metaal; serveerwagens; sleutelophangborden; sloten, niet van metaal (uitgezonderd elektrische); kisten voor speelgoed; rekken (meubelen); trapjes, niet van metaal; wagentjes (meubilair); meubelen (zwenkwielen voor -), niet van metaal; werkbanken; luchtkussens, niet voor medisch gebruik; luchtmatrassen, niet voor medisch gebruik; opblaasbare hoofdkussens, niet voor geneeskundig gebruik; slaapzakken voor het</p>	<p>KI 20 Meubelen, waaronder tuin-, terras- en balkonmeubelen, spiegels, lijsten.</p>

<p>kamperen; tentharingen, niet van metaal; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; Badkamermeubelen, meer in het bijzonder banken, stoelen, tafels, wastafels (toilettafels);accessoires voor badkamermeubelen, niet van metaal;garderobekasten met spiegeldeur;kleine meubelementen voor badkamers.</p>	
<p>KI 35 Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen zoals meubelen, verlichting, tapijten, artikelen voor woninginrichting of -decoratie, te weten kunstwerken, van hout, was, gips of plastic; spiegels; kozijnen; wandbekleding (niet van textiel); vazen van plastic of gips; brievenbussen niet van metaal of metselwerk; dozen voor doekjes, kroonluchters, van hout, gips of plastic, kaarsen en lampenpitten voor verlichting; beelden en ornamenten van hout, was, gips of plastic; rekken; boekensteunen (boekenstandaards); mantelhaken (niet van metaal); staande kapstokken; wasmanden, niet van metaal; serveerwagens; sleutelophangborden; glas, porselein of aardewerk; tafelgerei, onderhoudsproducten, te weten bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, glans-, ontvettings- en schuurmiddelen; verfabijtmiddel, afbijtmiddelen voor parketwas; ammoniak (ammonia) te gebruiken als reinigingsmiddel; bleekwater; boenmiddelen; polijstwas; glaspapier en glaslinnen (voor het schuren); parketwas; afbijtmiddelen voor parketwas; antiroestproducten [roestverwijderende middelen]; schuurpapier; verfverwijderingsmiddelen; vernisverwijderende middelen; zepen; zwembaden, paraplu's, barbecues, kussens, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een winkel,</p>	



<p>warenhuis en via een wereldwijd communicatienetwerk; reclame en marketing; bedrijfsadviesing met betrekking tot franchising; beheer van commerciële zaken en zakelijke consultancy; demonstratie van producten; verspreiding van monsters, organisatie van tentoonstellingen of handelsbeurzen voor commerciële of reclaimedoeleinden; verkooppromotie; franchising; Raadgeving inzake franchising; het verschaffen van zakelijke ondersteuning bij de opzet en exploitatie van franchises; zakelijke adviesing met betrekking tot het vestigen en exploiteren van franchiseondernemingen; bedrijfsadviesing met betrekking tot franchising; bedrijfsadviesing met betrekking tot reclame voor franchisehouders; zakelijke reclame met betrekking tot franchising; allemaal voorzover begrepen in deze klasse; groothandelsdistributie in meubelen, verlichting, tapijten, artikelen voor woninginrichting of -decoratie, te weten kunstwerken, van hout, was, gips of plastic; spiegels; kozijnen; wandbekleding (niet van textiel); vazen van plastic of gips; brievenbussen niet van metaal of metselwerk; dozen voor doekjes, kroonluchters, van hout, gips of plastic, kaarsen en lampenpitten voor verlichting; beelden en ornamenten van hout, was, gips of plastic; rekken; boekensteunen (boekenstandaards); mantelhaken (niet van metaal); staande kapstokken; wasmanden, niet van metaal; serveerwagens; sleuteloophangborden; glas, porselein of aardewerk; tafelgerei, onderhoudsproducten, te weten bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, glans-, ontvettings- en schuurmiddelen; verfafbijtmiddel, afbijtmiddelen voor parketwas; ammoniak (ammonia) te gebruiken als reinigingsmiddel; bleekwater; boenmiddelen; polijstwas; glaspapier en glaslinnen (voor het schuren); parketwas; afbijtmiddelen voor parketwas; antiroestproducten [roestverwijderende middelen]; schuurpapier; verfverwijderingsmiddelen; vernisverwijderende middelen; zepen; zwembaden, paraplu's,</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

barbecues, kussens, tuinhuisjes.	
----------------------------------	--

29. 23. 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).

30. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

31. 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).

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van negen letters, OVERSTOCK. De letter -V is gestileerd weergegeven en omkadert het woord aan de bovenzijde en deels aan de zijkant. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vijf letters, STOCK, geplaatst in een blauwgroene rechthoek met tussen elke letter inkepingen aan de boven- en onderkant.

33. Het wordelement van het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, -O-VER-STOCK en zal worden uitgesproken als [o:vɛrstok] of [o:vɛrstak]. Het betwiste teken bestaat uit één lettergreep en zal worden uitgesproken als [stok] of [stak].

34. Merk en teken bevatten beide het woord STOCK dat "voorraad" of "het op voorraad houden" of "aandeel" betekent.<sup>1</sup> Het ingeroepen recht bestaat uit het woord OVERSTOCK, dat "overtollige voorraad" betekent.<sup>2</sup> Voor de waren diensten van het ingeroepen recht geldt dat het wordelement daarvoor beschrijvend is. Het kan immers kenmerken aanduiden van goederen en detail- en groothandelsdiensten in goederen, welke in overtollige voorraad gehouden worden of die uit overtollige voorraad verkocht en geleverd worden. Ten aanzien van het wordelement van het betwiste teken geldt ook dat het beschrijvend is voor de waren in kwestie, die immers ook uit voorraad kunnen worden geleverd. In casu moet aan de wordelementen van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend.

<sup>1</sup> zie o.m. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 15e herziene versie en bijv. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/stock>.

<sup>2</sup> zie o.m. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/overstock>.

35. In de rechtspraak is bepaald dat het verwarringsgevaar des te groter is 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, alle reeds geciteerd).

36. 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). Aangezien de respectievelijke woordelementen in merk en teken niet als onderscheidend en dominant hebben te gelden in de totaalindruk, komt er derhalve meer gewicht toe aan de beeldelementen. Daarin verschillen merk en teken. Het ingeroepen recht wordt gekenmerkt door het figuratief spel met de letter –V, het betwiste teken door het kleurgebruik en de omkadering met inkepingen.


37. Door het verschil in de grafische componenten en de zeer weinig onderscheidende (beschrijvende) woordelementen, is de totaalindruk van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### *Conclusie*

38. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

#### ***Vergelijking van de tekens met betrekking tot het tweede ingeroepen recht***

39. Ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen recht, Uniemerkt 8902439, zijn de tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
STORKE	

40. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit zes letters, STORKE. Het betwiste teken is, zoals eerder opgemerkt (zie overweging 32), een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vijf letters, STOCK, geplaatst in een blauwgroene rechthoek met tussen elke letter inkepingen aan de boven- en onderkant.

41. De eerste drie letters van merk en teken zijn identiek. 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 en het betwiste teken zijn

echter zodanig kort, dat deze in één keer als een geheel worden waargenomen (zie in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007). Daardoor zullen ook de verschillen eerder opvallen, gelegen in de letters –RKE van het ingeroepen recht en de medeklinkercombinatie –CK van het betwiste teken.

42. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, -STOR-KE. Het betwiste teken bestaat uit één lettergreep, -STOCK. Merk en teken delen dezelfde aanvangsklank gelegen in de letters –STO. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [størkɛ] of [størki]. Het betwiste teken wordt uitgesproken als [stok] of [stak].

43. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis. Het betwiste teken heeft dat wel. Het betekent onder meer “voorraad”, “het op voorraad houden” of “aandeel” (zie tevens overweging 34). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux op zijn minst één van deze vaststaande betekenissen zal kennen.

44. 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). Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke neutralisering in onderhavig geval aan de orde is.

#### *Conclusie*

45. Het tweede ingeroepen recht heeft op zijn minst één vaststaande betekenis, die zonder enige twijfel begrepen zal worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Hoewel merk en teken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen, wordt deze overeenstemming naar oordeel van het Bureau geneutraliseerd door het verschil tussen de tekens. De tekens stemmen derhalve in hun totaalindruk niet overeen.

#### **B. Conclusie**

46. Aangezien is vastgesteld dat de beide ingeroepen rechten niet overeenstemmen met het betwiste teken, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de gebruiksbewijzen om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht 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).

#### **IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2011490 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1317823 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het werd gedeponerd.

49. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 augustus 2017

Tomas Westenbroek

Saskia Smits

Willy Neys

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman