

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018106
van 24 november 2023

- Opposant:** **OFAR BV**
Platinastraat 75
8211 AR Lelystad
Nederland
- Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland
- Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 1267939**

FITOFAR

tegen
- Verweerder:** **Spectaculis BV**
Werfweg 75
8243 PG Lelystad
Nederland
- Gemachtigde:** **Fruytier Lawyers In Business BV**
Kingsfordweg 99
1043 GP Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1462380**

**FitOfar**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 april 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woordmerk-/beeldmerk voor waren in klasse 9. 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 1462380 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 april 2022.

2. Op 3 juni 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1267939 van het woordmerk FITOFAR ingediend op 6 mei 2013 en ingeschreven op 12 augustus 2013 voor waren in klasse 9.

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

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 juni 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 22 december 2022.

Voorlopige ambtshalve opschorting

7. Verweerder heeft in zijn argumenten om opschorting van de onderhavige procedure verzocht, omdat er tussen partijen een gerechtelijke procedure aanhangig is, dan wel wordt gestart, die betrekking heeft op de eigendom van het ingeroepen merk. Opposant heeft per brief van 23 december 2022 betwist dat sprake is van een dergelijke procedure. Vervolgens is het Bureau overgegaan tot de voorlopige ambtshalve opschorting van de oppositie en is verweerder in de gelegenheid gesteld om het bestaan van deze procedure aan te tonen. Het Bureau heeft binnen de gestelde termijn geen stukken ontvangen waaruit blijkt dat de vordering daadwerkelijk werd ingesteld. De ambtshalve opschorting wordt derhalve geacht niet te zijn ingediend.¹

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op:

¹ zie Richtlijnen oppositieprocedure hoofdstuk 10.5

- artikel 2.2ter lid 1 sub a BVIE: gelijke merken en dezelfde waren of diensten.
- artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant, OFAR B.V. (hierna: "Ofar"), is een internationaal bedrijf in de optiekbranche dat oorspronkelijk in 1938 is opgericht. De handelsactiviteiten van opposant betreffen onder meer verbruiksmaterialen, gespecialiseerde refractie apparatuur, service producten zoals brildoekjes, lenscleaners en briletuis, alsmede modieuze brillen en brilaccessoires.

10. Verweerder, Spectaculis B.V. (hierna: "Spectaculis"), is volgens opposant in 2016 opgericht ten behoeve van het leveren van de producten van OFAR B.V. aan de consumentenmarkt. In opdracht van OFAR B.V. verwerkte Spectaculis B.V. orders op grond van een orderverwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is door opposant opgezegd en is per 1 juni 2022 definitief beëindigd.

11. Volgens opposant zijn partijen reeds enige tijd met elkaar in geschil. In dit kader licht opposant toe dat de heer Arthur van der Leden, een van de aandeelhouders en bestuurders van Spectaculis, in het verleden ook aandeelhouder en bestuurder van Ofar is geweest. De heer Van der Leden heeft zijn aandelen echter overgedragen aan zijn zus, mevrouw Jackeline van der Leden-Gase. Op dit moment spelen verschillende conflicten met betrekking tot de samenwerking tussen Ofar en Spectaculis. Daarnaast hebben er tussen partijen ook twee kort geding procedures plaatsgevonden waarin verweerder stelde rechthebbende te zijn van de tekens "LookOFar", "Art&Jack", "FitOfar" en "EyePower" en werd gevorderd opposant te bevelen het gebruik van deze tekens te staken. De vorderingen van verweerder in de kort geding procedures zijn afgewezen en deze uitspraken zijn inmiddels definitief, aldus opposant. Opposant licht verder toe dat er met betrekking tot drie merkaanvragen van verweerder ("Art & Jack", "FitOfar" en "LookOFar") een oppositieprocedure loopt.

12. Opposant beroept zich in de onderhavige procedure zowel op artikel 2.2ter lid 1 sub a BVIE, omdat de tekens en waren identiek zijn, alsmede op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

13. Volgens opposant is in beide tekens het onderscheidende en dominerende bestanddeel het woordelement "FitOfar" en is dit element identiek. Opposant betoogt dat de toevoeging van de afbeelding van de (zonne)bril in het bestreden teken beschrijvend is voor de onderhavige waren. Het beeldelement is dermate onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Opposant stelt derhalve dat de tekens visueel identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend, en auditief identiek zijn.

14. De tekens zijn ook begripsmatig identiek, omdat de woordelementen dezelfde betekenis hebben. Het element "Ofar" verwijst in beide gevallen naar de onderneming Ofar en het Engelse woord "fit" verwijst naar de juiste maat of vorm, aldus opposant. Het woord "FitOfar" in zijn geheel is volgens opposant ook een speelse verwijzing naar de aanduiding "fit over", wat wordt gebruikt om aan te geven dat de bril over de normale bril kan worden gedragen.

15. Volgens opposant zijn de onderhavige waren in klasse 9 identiek. Verweerder heeft alle geregistreerde termen van het ingeroepen merk één op één overgenomen en enkel de volgorde op een aantal punten aangepast, aldus opposant.

16. Opposant stelt dat het ingeroepen merk van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

17. De betrokken waren (brillen) zijn volgens opposant uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Opposant richt zich daarbij op een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals (opticiens) als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt, aldus opposant.

18. Opposant merkt verder op dat hij in de praktijk een logo gebruikt, dat identiek is aan het bestreden teken. Het relevante publiek zal hierdoor menen dat de waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, aldus opposant.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder geeft een uitvoerige uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van Ofar en Spectaculis, alsmede over het verloop van zaken tussen partijen en de posities en acties van de heer A. van de Leden en mevrouw J. van der Leden in het verleden.

21. Verweerder betoogt dat partijen in geschil zijn met betrekking tot de aanspraak op intellectuele eigendomsrechten. Na hun jarenlange samenwerking heeft mevrouw J. van der Leden zich sinds 7 maart 2022 de vier webshops inclusief bedrijfssoftware, data en inkomsten van Spectaculis toegeëigend, aldus verweerder. Verweerder is naar aanleiding hiervan een procedure in kort geding gestart, echter de Voorzieningenrechter achtte de zaak te complex en heeft derhalve geen oordeel gegeven. Verweerder stelt dat er een dagvaarding van gelijke strekking zal worden uitgebracht in een bodemprocedure.

22. Verweerder merkt verder op dat er daarnaast een gerechtelijke procedure tussen partijen loopt die betrekking heeft op een vordering van 1,4 miljoen euro van Spectaculis op Ofar, op grond van zakelijke misstanden.

23. Volgens verweerder hangt het geschil over de merkrechten samen met discussies over domein- en handelsnamen, alsmede auteursrechten. Verweerder licht toe dat de heer Van der Leden, directeur van verweerder, de namen "Art & Jack", "FitOfar" en "LookOfar" heeft verzonnen. De gelijknamige domeinnamen stonden vanaf het begin op zijn naam. Verweerder betoogt dat Ofar jarenlang in feite slechts een non-exclusieve licentie had op het gebruik van deze namen als merk en handelsnaam. Verweerder betoogt ook dat hij het auteursrecht op de merken heeft.

24. Toen Spectaculis eind 2016 werd opgericht door de heer van der Leden zijn de intellectuele eigendomsrechten onder algemene titel (artikel 3:80-2 BW) overgedragen aan Spectaculis, aldus verweerder. Verweerder verwijst hierbij ook naar artikel 2.31 BVIE, waaruit volgt dat de overgang van een onderneming in haar geheel, ook inhoudt dat de daarbij behorende merken overgaan. Volgens verweerder heeft Spectaculis derhalve materieelrechtelijk (zonder schriftelijke overdracht) het onderhavige ingeroepen merk verkregen.

25. Verweerder beroept zich verder op voorgebruik van de merken en verwijst hierbij naar domeinnaamregistraties, alsmede gebruik op internet van het ingeroepen merk door Spectaculis.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens en de waren stelt verweerder dat de enkele gevolgtrekking op grond van gelijke letters, klank, datum en klassen in het onderhavige geval geen recht doet aan de juridisch bredere werkelijkheid dan uit artikel 2.2ter lid 1 sub a en sub b BVIE volgt.

27. Tot slot biedt verweerder aan zijn stellingen te bewijzen door alle middelen rechtens, daaronder begrepen het doen horen van getuigen.

28. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie op te schorten vanwege de lopende procedure en nog nieuw in te zetten bodemprocedure over de eigendom en overgang van het ingeroepen merk.

III. BESLISSING

A. Verzoek tot opschorting

29. Met betrekking tot het verzoek van verweerder om de procedure op te schorten, omdat er een procedure aanhangig zou zijn, dan wel zou worden gestart, inzake de eigendom van het ingeroepen merk (zie punt 28) merkt het Bureau op dat verweerder niet heeft aangetoond dat dit het geval is (zie punt 7).

B. Vergelijking van de tekens en de waren

30. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FITOFAR	
Kl 9 Brillen, leesbrillen, zonnebrillen, beschermende brillen, overzetbrillen, overzetzonnebrillen, zonneclips voor brillen, brilglazen, brilonderdelen, brilaccessoires en toebehoren met inbegrip van briletuis, brilkoordjes, brilkettingen.	Kl 9 Brillen, overzetzonnebrillen, overzetbrillen, beschermende brillen, leesbrillen, zonnebrillen, zonneclips voor brillen, brillenglazen, brillenonderdelen, brillenaccessoires en -toebehoren [aangepaste], met inbegrip van brillenkoordjes, brillenetuis en brillenkettingen.

31. Oppositant heeft gemotiveerd gesteld dat de tekens en de waren gelijk, dan wel overeenstemmend zijn, alsmede dat er sprake is van verwarringsgevaar (zie punten 13–19). Verweerder gaat in het geheel niet in op de vergelijking van de tekens en de waren en betwist evenmin de stelling dat er sprake is van verwarringsgevaar (zie punt 26).

32. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Om die reden concludeert het Bureau dat de gelijkheid, dan wel overeenstemming tussen de tekens en de waren, alsmede het bestaan verwarringsgevaar in confesso is.

C. Overige factoren

33. Verweerder heeft toegelicht dat hij oudere rechten heeft, te weten domein- en handelsnamen, alsmede het auteursrecht op de onderhavige merken (zie punten 23-25). Dergelijke argumenten kunnen in deze oppositieprocedure echter geen rol spelen. Zolang het ingeroepen merk bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen.² In dit verband merkt het Bureau op dat het op de weg van verweerder had gelegen de door hem beweerdelijk gestarte bodemprocedure ook daadwerkelijk op te starten of het bestaan daarvan aan te tonen na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld.

34. Verweerder betoogt ook dat hij rechthebbende is op het ingeroepen merk (zie punt 24). Het Bureau merkt echter op dat bij de beoordeling van de oppositie wordt uitgegaan van de gegevens zoals deze in het register zijn opgenomen. Volgens het register is opposant houder van het ingeroepen merk.

35. Verweerder biedt aan om de stellingen nader te bewijzen (zie punt 27). Dit bewijsaanbod kan echter niet worden verenigd met de bewoordingen van regel 1.14 UR. Deze bepaling voorziet immers maar in een enkele ronde voor partijen om hun argumenten in te dienen.³

C. Conclusie

36. De gelijkheid, dan wel overeenstemming tussen de tekens en de waren, alsmede het bestaan verwarringsgevaar is in confesso.

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2018106 wordt toegewezen.

38. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1462380 wordt doorgehaald.

39. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 november 2023



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

² Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 55 (Matratzen); Gerecht EU 21 April 2005, T-269/02, ECLI:EU:T:2005:138, punt 26 (Ruffles); Gerecht EU 13 April 2010, T-103/06, ECLI:EU:T:2010:137, punt 19 (YoKaNa).

³ Vgl. Benelux Gerechtshof (Tweede Kamer) 18 oktober 2019, C-2018-2, punt 16 (Nutrilife).