

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013395**  
**van 21 januari 2019**

**Opposant:** **Virgin Enterprises Limited**  
The Battleship Building, 197 Harrow Road  
London W2 6NB  
Groot-Brittannië

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices  
Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerkt 15255235**  
VIRGIN

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerkt 11991882**  
VIRGIN

*tegen*

**Verweerder:** **Mimoun Bouazani h.o.d.n. Virgin Shipping**  
Wijde Begijnestraat 62  
3512 AX Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1356182**  
Virgin Shipping

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 21 juni 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Virgin Shipping voor waren en diensten in de klassen 6 en 39. Dit depot is onder nummer 1356182 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juli 2017. Gaande de procedure heeft verweerder de waren en diensten beperkt door schrapping van de diensten in klasse 39 (zie overweging 15).
2. Op 31 augustus 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Uniemerkt 15255235 van het woordmerk VIRGIN, ingediend op 3 juni 2013 en ingeschreven op 21 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 en 45;
  - Uniemerkt 11991882 van het woordmerk VIRGIN, ingediend op 17 juli 2013 en ingeschreven op 10 december 2013 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37 en 40.
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 teken en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze.
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 4 september 2017. 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 van de procedure is afgerond op 19 maart 2018.

## **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 opposant**

9. Opposant stelt vast dat het identieke element VIRGIN aan het begin van het betwiste teken staat en daarin een zelfstandige, onderscheidende en dominerende positie inneemt. Daardoor zal volgens hem bij het publiek gemakkelijk verwarring kunnen ontstaan omtrent de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten.

10. Bovendien zal de toevoeging SHIPPING in het betwiste teken door het publiek worden opgevat als een beschrijvende aanduiding voor waren en diensten die te maken hebben met transport.
11. Gelet op het identieke element VIRGIN, acht opposant de tekens zowel visueel als auditief en begripsmatig identiek of in ieder geval in hoge mate overeenstemmend. Bovendien sluit hij niet uit dat bij een mondelinge weergave van het betwiste teken alleen het onderscheidende element VIRGIN zal worden betrokken.
12. Opposant betreft niet alle waren en diensten van de ingeroepen rechten in de vergelijking, maar komt tot de conclusie dat de waren en diensten van het betwiste teken in ieder geval identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan zijn waren en diensten in de klassen 6 en 39 van de ingeroepen rechten.
13. Ten overvloede en uitsluitend indien het Bureau zich niet zou kunnen vinden in de argumenten van opposant, merkt deze op dat enig verschil tussen de tekens wordt gecompenseerd door het verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten voor een breed assortiment van waren en diensten.
14. Opposant concludeert dat het gevaar voor verwarring evident is omdat het publiek zal denken dat het betwiste teken onderdeel is van zijn bekende merken. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken in haar geheel af te wijzen.

## **B. Reactie verweerder**

15. Op 31 januari 2018 (na indiening van argumenten door opposant) heeft verweerder de waren en diensten waarvoor het betwiste teken was aangevraagd, beperkt door schrapping van de diensten in klasse 39 (zie overweging 1).
16. Verweerder uit zijn ongenoegen omwille van het feit dat opposant tot tweemaal toe niet is ingegaan op een poging zijnerzijds om tot een minnelijke regeling te komen. Onder die omstandigheden acht verweerder geen enkel fundament aanwezig voor bemiddeling door het Bureau.
17. Verweerder licht toe dat VIRGIN in het betwiste teken staat voor "puur" en dat zijn dienst bestaat uit het gekoeld houden van helium in *magnetic resonance imaging* (MRI) machines in transit. Aangezien deze dienst een innovatie betreft en de enige ter wereld is in het gekoeld houden van MRI-machines in transit, is er volgens verweerder geen sprake van soortgelijkheid van de waren of diensten.
18. Het in aanmerking komend publiek van verweerder zijn MRI-handelaren die hun helium willen behouden in transit zonder dat deze verdamppt. Deze consumenten hebben geen enkele aanleiding om deze dienst te verwarren met andere diensten, aangezien deze dienst enkel door verweerder wordt geleverd.
19. Verweerder vergelijkt de tekens zoals deze volgens hem door opposant en door hemzelf worden gebruikt, en komt tot de bevinding dat deze in geen enkel opzicht overeenstemmen. Hij voegt daar nog aan toe dat de betekenis die opposant toekent aan het onderdeel *virgin* niet steeds dezelfde hoeft te zijn. Deze aanduiding staat immers vaak ook op olijfolie en betekent vrij vertaald uit het Engels "puur".
20. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

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

21. 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.

22. 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."

23. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens***

24. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

25. 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, beide reeds aangehaald).

26. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

27. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld (hierna zal er in het enkelvoud naar worden verwezen). De te vergelijken tekens zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VIRGIN	Virgin shipping

#### Begripsmatige vergelijking

28. Opposant vertaalt het gemeenschappelijke element VIRGIN als “maagd”, maar verweerder merkt terecht op dat het ook figuurlijk kan worden opgevat als “puur” in de zin van “zuiver, rein, onbewerkt” (zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). Er is echter geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het woord in het ingeroepen recht de ene betekenis zou hebben en in het betwiste teken een andere, zodat dit element voor het in aanmerking komend publiek begripsmatig identiek is.

29. Het element *shipping* in het betwiste teken staat voor “verschepping, verzending” (van Dale), *the transport of goods by sea or some other means* (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/shipping>) en *the act or business of sending goods to people, stores, etc.* (<http://www.learnersdictionary.com/definition/shipping>). Opposant vat deze toevoeging op als een beschrijvende aanduiding voor waren en diensten die te maken hebben met transport (zie punt 10).

30. Aangezien verweerder de diensten uit zijn depot geschrapt heeft (zie punt 15), blijven alleen nog de waren over in klasse 6, die inderdaad te maken hebben met transport, namelijk *containers van metaal voor transport* en *metalene containers voor vloeibaar gas*. Voor deze waren is *shipping* weliswaar niet beschrijvend, maar toch sterk verwijzend, zodat het een zwak onderscheidend vermogen heeft en het element “Virgin” derhalve als het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van het teken moet worden beschouwd.

31. Aangezien het dominante element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht, en het tweede element van dit teken slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft, zijn de tekens in hun totaalindruk begripsmatig sterk overeenstemmend.

#### Visuele vergelijking

32. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het eerste element van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht, waarbij zij aangetekend dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de visuele vergelijking van twee woordmerken (zie in die zin GEU, babulu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

33. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen eveneens een aanwijzing is dat de tekens overeenstemmen (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489 en HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

34. Aangezien het eerste element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht en het tweede element minder onderscheidend is, zijn de tekens in hun totaalindruk visueel sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

35. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en ook op dit vlak is het eerste element van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht. Opposant sluit niet uit dat alleen het onderscheidende element VIRGIN bij de uitspraak zal worden betrokken, in welk geval de tekens identiek zijn.

36. Aangezien het eerste element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht en het tweede element minder onderscheidend is, waardoor het mogelijk niet bij de uitspraak zal worden betrokken, zijn de tekens in hun totaalindruk voor een deel van het publiek auditief sterk overeenstemmend en voor een deel identiek.

*Conclusie*

37. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend, dan wel wat dit laatste betreft voor een deel van het publiek identiek.

**Vergelijking van de waren**

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

40. Opposant betreft nog de diensten in klasse 39 van het betwiste teken bij de vergelijking. Zoals reeds aangegeven, heeft verweerder deze inmiddels geschrapt. Daarnaast geeft opposant aan dat hij niet alle waren en diensten van de ingeroepen rechten bij de vergelijking heeft betrokken. In casu acht ook het Bureau dit niet nodig en kan – mede gelet op de omvangrijke waren- en dienstenlijsten – worden volstaan met een vergelijking van een deel van de waren in klasse 6 van het tweede ingeroepen recht. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 6 Houders van metaal, voor samengeperste gassen of vloeibare lucht; Houders van metaal, voor vloeibare brandstoffen; Containers van metaal.	Klasse 6 Containers van metaal voor transport; Metalen containers voor vloeibaar gas.

41. De waren *containers van metaal voor transport* en *metalen containers voor vloeibaar gas* van het betwiste teken vallen onder de meer algemene aanduiding *containers van metaal* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren conform de heersende rechtspraak als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

42. Daarnaast omvatten de waren *metalen containers voor vloeibaar gas* van het betwiste teken de waren *houders van metaal, voor vloeibare lucht* van het ingeroepen recht en zijn zij derhalve ook daaraan identiek. Immers, wanneer de waren van het ingeroepen recht deel uitmaken van de ruimere categorie van waren van het betwiste teken, worden deze waren als identiek aangemerkt (zie in deze zin GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

#### *Conclusie*

43. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

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

44. 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.

45. 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 waar het om gaat (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

46. 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). In casu is er sprake van een sterke overeenstemming tussen de tekens en van identieke waren.

47. 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 waren en diensten in kwestie. Subsidiair beroept opposant zich op de bekendheid van zijn ingeroepen recht (zie punt 13). Het Bureau heeft het niet nodig geoordeeld deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

48. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend, wat het laatste aspect betreft voor een deel van het in aanmerking komend publiek zelfs identiek. De betrokken waren zijn identiek. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

49. Verweerder signaleert een gebrek aan bereidheid zijdens opposant om het voorliggend geschil onderling te regelen en ziet onder die omstandigheden geen rol meer weggelegd voor het Bureau (zie punt 16). Het Bureau meent dit enigszins als volgt te moeten nuanceren. Na de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie en vóór de aanvang van de procedure is er inderdaad geen rol weggelegd voor het Bureau. Deze periode van twee maanden (de zogenaamde *cooling off* periode) is bestemd om partijen de gelegenheid te bieden om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen beslechten. Terzijde zij opgemerkt dat partijen niet verplicht zijn daaraan mee te werken. Na aanvang van de procedure is er wel degelijk een rol weggelegd voor het Bureau: het ziet namelijk toe op de uitwisseling van de argumenten en neemt uiteindelijk op basis daarvan een (bindende) beslissing.

50. Volgens verweerder zijn zowel de tekens als de waren en diensten en het in aanmerking komend publiek verschillend (zie punt 17, 18 en 19). Hij vergelijkt echter de tekens en de waren en diensten zoals die volgens hem in de praktijk worden gebruikt. Met het feitelijk gebruik van de betrokken tekens en waren en diensten kan evenwel in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de tekens en van de waren en diensten vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens (en in voorkomend geval eventueel de gebruiksbewijzen). Over de zeer specifieke toepassing van zijn waren en dienstverlening, zoals verweerder die schetst, blijkt echter niets uit het register (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

**C. Conclusie**

51. Op bovenstaande gronden is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2013395 wordt toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1356182 wordt niet ingeschreven.

54. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 21 januari 2019

Willy Neys  
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rudolf Wiersinga