



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003692

van 17 april 2012

- Opposant:** **Carpe Diem GmbH & Co. KG**
Trademark Department
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
Oostenrijk
- Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland
- Merk:** CARPE DIEM (internationale inschrijving 838416)
tegen
- Verweerder:** **Uitgeversmaatschappij The Reader's Digest B.V.**
Hogehilweg 17
1101 CB Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** CARPE VITAM (Benelux depot 1168158)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 22 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk CARPE VITAM ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 5, 29 en 30. Dit depot is onder nummer 1168158 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 oktober 2008.
2. Op 31 december 2008 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 838416 van het woordmerk CARPE DIEM, ingediend op 19 juli 2004 en ingeschreven op 24 oktober 2006 voor waren en diensten in de klassen 5, 30, 32, 41 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 5 en 30 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in de klassen 5 en 30 van het ingeroepen recht.
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 7 januari 2009.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 8 november 2010. Het Bureau heeft op 10 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 10 januari 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 2 februari 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 2 april 2011 om daarop te reageren.
10. Op 4 april 2011 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, zij het slechts in één exemplaar. Aangezien 2 april 2011 op een zaterdag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 13 april 2011 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 13 juni 2011.
11. Op 9 mei 2011 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 11 mei 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant beperkt vooreerst zowel de waren waarop de oppositie is gebaseerd als deze waartegen zij zich richt, zoals hierboven onder punt 4 aangegeven.
16. Opposant meent dat het ingeroepen recht een hoge mate van inherent onderscheidend vermogen heeft, omdat het op geen enkele manier beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Als gevolg van het gebruik van het merk sinds 2001 is het onderscheidend vermogen nog verder toegenomen, aldus opposant, die aankondigt nog nadere informatie dienaangaande te zullen nasturen.
17. Het element CARPE speelt volgens opposant bij de vergelijking van de tekens een beslissende rol, aangezien de aandacht van de gemiddelde consument met name op het eerste element zal zijn gericht. Nu dit element bij merk en teken identiek is, concludeert opposant dat de tekens visueel en auditief in hoge mate overeenstemmen en hij meent zich hierin gesteund door vaste rechtspraak.
18. Bovendien stemmen ook de elementen DIEM en VITAM auditief en visueel in zekere mate overeen, zo stelt opposant. In beide gevallen gaat het om korte woordellemen die bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste in beide gevallen een kenmerkende l-klank bevat en de tweede in beide gevallen eindigt op de letter M.
19. Begripsmatig is het eerste element van het merk en het teken identiek en volgens opposant wordt de begripsmatige overeenstemming nog versterkt door het feit dat merk en teken beide Latijnse uitdrukkingen zijn met een vergelijkbare betekenis: "pluk de dag" versus "pluk het leven".
20. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.
21. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het betwiste depot door te halen voor zover het betrekking heeft op waren in de klassen 5 en 30.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder ontkent niet dat het eerste element van het merk en het teken identiek is, maar meent dat het tweede element voor een voldoende afwijkende visuele totaalindruk zorgt.

23. Auditief worden de tekens volgens verweerder anders uitgesproken op het syntactisch relevante stuk in het tweede deel, namelijk [DIE-JÈM] versus [FÍÉ-TAM]. Met name de letters V en T in het betwiste teken geven het geheel een andere auditieve lading en een fonetisch voldoende andere structuur, aldus verweerder.

24. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht een (min of meer) vaststaande betekenis, die bij het gemiddelde publiek als bekend verondersteld mag worden, zo meent verweerder. Door het conceptueel totaal andere tweede deel van het betwiste teken wordt volgens hem een ander conceptueel geheel gecreëerd, waarbij het nog maar de vraag is of het in aanmerking komend publiek een betekenis zal toekennen aan het geheel. Als gevolg daarvan meent verweerder dat er geen sprake is van begripsmatige gelijkens.

25. Aangezien de waren van het betwiste teken van doen hebben met de gezondheid, zal de consument doorgaans wat meer oplettend zijn dan ten aanzien van producten die bijvoorbeeld bij een supermarkt of een benzinstation worden verkocht, aldus verweerder. In dit verband wijst hij er tevens op dat hij zijn waren vermarkt per postorder en via internet en niet in winkels zoals supermarkten en benzinstations, zodat deze waren niet impulsief gekocht worden.

26. Het is verweerder niet geheel duidelijk voor welke (ruim omschreven) waren opposant zijn merk in concreto gebruikt, en hij zou dan ook graag bewijzen zien van dit feitelijke gebruik.

27. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau het betwiste teken in te schrijven en opposant in de kosten van deze oppositie te veroordelen.

28. Mocht het Bureau toch concluderen tot het bestaan van verwarringsgevaar, dan stelt verweerder voor een warenbeperking aan te tekenen.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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.”

31. 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, 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 waren

32. 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).

33. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

34. Het Bureau heeft akte genomen van de beperking van de waren waartegen de oppositie is gericht en waarop zij is gebaseerd, zoals opposant in zijn argumenten heeft aangegeven (zie punt 13). De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 5 Produits pour la santé contenant des vitamines, minéraux et/ou principes actifs d'origine végétale; produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, notamment boissons à base de thé, sucre, saccharose, glucose, fructose, levure et acide lactique ainsi que préparations fortifiantes, à savoir préparations vitaminées et reconstituants, ainsi que préparations et produits contenant des minéraux et/ou vitamines et/ou oligoéléments et/ou principes actifs d'origine végétale pour la santé; remèdes chinois traditionnels; boissons et infusions médicinales, notamment tisanes; stimulants métaboliques; compléments alimentaires à usage medical;	Klasse 5 Farmaceutische en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingsmiddelen en voedingssupplementen, al dan niet diëtisch, alle voor medisch gebruik; vitamines en vitaminepreparaten.

<p>cigarettes (sans tabac) à usage médical; substances diététiques à usage médical, coupe-faim à usage médical; gommes à mâcher, gommes aux fruits et bonbons à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; serviettes hygiéniques pour les malades; articles d'hygiène féminine, notamment serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques; contraceptifs chimiques; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires; désinfectants; produits désodorisants, à usage autre que personnel, sprays désodorisants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p> <p><i>Producten voor de gezondheid, bevattende vitaminen, mineralen en/of actieve bestanddelen van plantaardige oorsprong; farmaceutische en diergeneeskundige producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, met name dranken op basis van thee, suiker, sacharose, glucose, fructose, gist en melkzuur evenals versterkende middelen, te weten vitaminepreparaten en herstellende preparaten, alsmede preparaten en producten bevattende mineralen en/of vitaminen en/of oligo-elementen en/of actieve bestanddelen van plantaardige oorsprong voor de gezondheid; traditionele Chinese middelen; medicinale dranken en infusies, met name kruidendranken; stofwisselingsstimulerende middelen; voedingssupplementen voor medisch gebruik; sigaretten (zonder tabak) voor medisch gebruikt; diëtische substanties voor medisch gebruik, eetlustremmende middelen voor medisch gebruik; kauwgom, fruitgum en bonbons voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; pleisters en verbandmiddelen; maandverband voor zieken; hygiënische producten voor vrouwen, met name maandverbanden, inlegkruisjes, tampons, menstruatieslips; scheikundige voorbehoedsmiddelen; tandvulmiddelen en tandafdrukmiddelen; kleefmiddelen voor tandprothesen, tandmastiek;</i></p>	
--	--

<p><i>ontsmettingsmiddelen; deodorantia, anders dan voor persoonlijk gebruik, desodoriserende sprays; middelen ter verdeling van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgingsmiddelen.</i></p>	
<p>Classe 30 Café, thé et boissons à base de thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, sel comestible, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; épices, préparations aromatiques à usage alimentaire; glace à rafraîchir; boissons au café, au thé, au cacao et au chocolat; thé glacé; préparations de café et cacao pour la fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques; céréales de consommation, notamment flocons d'avoine et autres flocons de céréales; arômes alimentaires; confiseries, bonbons, gommés aux fruits (confiseries), chocolat, produits chocolatés, pralines à la liqueur; mélanges chocolatés contenant de l'alcool; gommés à mâcher; barres de muesli contenant des fruits.</p> <p><i>Koffie, thee en dranken op basis van thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sagou, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers-- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, bakpoeder; zout, eetbaar zout, mosterd, azijn, sausen (specerijen), slasausen; kruiden, aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden; ijs; dranken op basis van koffie, thee, cacao en chocolade; ijsthee; koffie- en cacaopreparaten voor het vervaardigen van alcoholische en niet-alcoholische dranken; consumptiegranen, met name havervlokken en andere graanvlokken; voedingsaroma's; suikerbakkerswaren, bonbons, fruitgums (suikerbakkerswaren), chocolade, chocoladeproducten, likeurpralines; chocolademengsels met alcohol; kauwgom; mueslirepen met fruit.</i></p>	<p>Klasse 30 Voedingsmiddelen en voedingssupplementen, al dan niet diëtisch, niet voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen met inbegrip van koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers-- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is</i></p>	

<i>uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	
--	--

Klasse 5

35. De waren *farmaceutische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's en vitaminepreparaten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

36. De waren *hygiënische producten* van het betwiste teken omvatten mede de met name genoemde hygiënische producten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan.

37. De waren *voedingsmiddelen en voedingssupplementen, al dan niet diëtisch, alle voor medisch gebruik* van het betwiste teken omvatten mede de waren *producten voor de gezondheid, bevattende vitaminen, medicinale dranken en infusies, stofwisselingsstimulerende middelen, voedingssupplementen voor medisch gebruik en diëtische substanties voor medisch gebruik* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan.

38. De waren *vitaminen* van het betwiste teken vallen onder de meer algemene aanduidingen *farmaceutische producten, versterkende middelen, te weten vitaminepreparaten en herstellende preparaten, alsmede preparaten en producten bevattende vitaminen en diëtische substanties voor medisch gebruik* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

Klasse 30

39. De waren *voedingsmiddelen en voedingssupplementen, al dan niet diëtisch, niet voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken omvatten alle specifiek geformuleerde waren van het ingeroepen recht in dezelfde klasse en zijn dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

40. Alle overige waren van het betwiste teken in deze klasse komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

41. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

Vergelijking van de tekens

42. 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).

43. 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).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CARPE DIEM	CARPE VITAM

Begripsmatige vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een Latijnse spreuk en betekent letterlijk “pluk de dag”, oorspronkelijk in de betekenis van “stel niet uit tot morgen”, later van “geniet van het heden”.¹ In het betwiste teken staat VITAM duidelijk voor “leven” (Latijn: *vita*). In deze betekenis (“pluk het leven”) is er een begripsmatige connotatie met het ingeroepen recht, aangezien het leven zich strikt genomen enkel in het heden afspeelt. Anders dan het ingeroepen recht, is het betwiste teken weliswaar geen echt bestaande spreuk, maar het publiek dat de betekenis van het ene vat, zal bij het andere ongetwijfeld meteen een link daarnaartoe leggen, waarbij zij aangetekend dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

46. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht althans voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeenstemmend.

Visuele vergelijking

47. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier letters en tweemaal vijf letters.

48. 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). In casu is het eerste woord van de tekens identiek. Het tweede woord van de tekens heeft slechts twee letters gemeenschappelijk, waardoor de visuele overeenstemming ervan eerder gering is.

49. Merk en teken stemmen visueel in hun totaalindruk in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

50. Beide tekens bevatten vier lettergrepen. Lengte en cadans van de tekens zijn daarmee dezelfde en de eerste twee lettergrepen worden identiek uitgesproken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald). Ten slotte bevat de eerste lettergreep van het tweede woord dezelfde klinker en eindigt dit woord op dezelfde klank.

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Carpe_diem>; Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk.

51. Merk en teken zijn auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

52. Merk en teken stemmen begripsmatig althans voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeen en visueel en auditief zijn zij in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

53. 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.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

55. 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, beide reeds aangehaald). In casu zijn de betrokken waren identiek dan wel sterk soortgelijk, hetgeen de slechts zekere mate van overeenstemming van de tekens met name op visueel en op auditief vlak compenseert.

56. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant noemt het inherent onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht sterk, omdat het op geen enkele manier beschrijvend is voor de betrokken waren (zie punt 14). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Verder meent opposant dat het onderscheidend vermogen nog is toegenomen door het gebruik van het merk, maar heeft dit binnen de toegestane termijn niet aangetoond. Derhalve is uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

57. Merk en teken stemmen begripsmatig ten minste voor een deel van het publiek overeen en zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren identiek dan wel sterk soortgelijk zijn. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

58. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (met name de distributiekanaalen, zie punt 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als de concrete vermarkting van producten kunnen bovendien aan veranderingen onderhevig zijn.

59. Evenmin speelt het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht een rol, aangezien dit nog niet gebruiksplichtig is. Verweerders verzoek om bewijzen van gebruik (zie punt 26) is dus ongegrond.

60. Het Bureau merkt op dat het voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren, indien het Bureau van mening zou zijn dat er sprake is van verwarringsgevaar (zie punt 28), niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2003692 wordt toegewezen.

64. Benelux depot 1168158 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 5: alle waren.

Klasse 30: alle waren.

65. Benelux depot 1168158 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daartegen niet is gericht:

Klasse 29: alle waren.

66. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 april 2012

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne