



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005422

van 6 maart 2012

Opposant: Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
Liechtenstein

Gemachtigde: DLA Piper Nederland N.V.

Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 64893

BACARDI

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 888321

BACARDI

Ingeroepen recht 3: Europese inschrijving 1361179

BACARDI

Ingeroepen recht 5: (Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

BACARDI

tegen

Verweerder: **STAR GROUP NV**
Europark 2056
3530 Houthalen
België

Gemachtigde: **Curtis Advocaten**
Neerstraat 5
3560 Lummen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1201036**



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

1. Op 19 mei 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1201036 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juni 2010.

2. Op 16 juli 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 64893 van het woordmerk BACARDI, ingediend op 06 oktober 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 14, 25, 32 en 33;
- Europese inschrijving 888321 van het woordmerk BACARDI, ingediend op 27 juli 1998 en ingeschreven op 8 december 1999 voor waren in de klassen 16 en 34;
- Europese inschrijving 1361179 van het woordmerk BACARDI, ingediend op 27 oktober 1999 en ingeschreven op 23 april 2001 voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 21;
- Internationale inschrijving 928583 van het woordmerk BACARDI, ingediend op 7 september 2006 en ingeschreven op 24 juli 2008 [?] voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41 en 43;
- Het woordmerk Bacardi, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Naar aanleiding van een ambtshalve opschorting, aangezien het ingeroepen recht met het internationale nummer 928583 op dat moment nog niet was ingeschreven, heeft opposant het Bureau verzocht de betreffende internationale inschrijving buiten beschouwing te laten.

4. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van Benelux inschrijving 64893, op een deel van de waren in klasse 16 van Europese inschrijving 888321 en op een deel van de waren in klasse 9 van Europese inschrijving 1361179.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. Op 4 augustus 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Aangezien het ingeroepen recht met het internationale nummer 928583 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

9. Op 10 augustus 2010 heeft opposant het Bureau laten weten dat hij afzag van het inroepen van internationale inschrijving 928583. Daarop heeft het Bureau op 16 augustus 2010 aan beide partijen laten weten dat hiermee de ambtshalve opschorting werd beëindigd en werd het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

10. Op 13 oktober 2010 werd partijen meegedeeld dat de procedure inmiddels was aangevangen. Opposant werd een termijn toegekend tot en met 13 december 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

11. Op 3 december 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 december 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 februari 2011 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 3 februari 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens gevraagd om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 maart 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 3 mei 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

13. Op 2 mei 2011 heeft de opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 16 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

14. De verweerder heeft niet meer op de bewijzen van gebruik gereageerd. Het Bureau heeft op 8 augustus 2011 de mededeling aan partijen gezonden dat de uitwisseling van de argumenten was afgerond en dat het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Opposant is van mening dat de waren "papier en karton" in klasse 16 identiek zijn aan de waren in klasse 16 van opposant, de waren in klasse 9 van verweerder zijn complementair aan de waren in klasse 9 van opposant en derhalve soortgelijk. De dienst "restaurant" in klasse 43 van verweerder is complementair aan de waren in klasse 32 en 33 van opposant, dranken plegen immers in een horecagelegenheid geschonken te worden. Voor de diensten "ontspanning en culturele activiteiten" geldt volgens opposant dezelfde redenering: ook hier is sprake van complementariteit met de dranken in het ingeroepen recht. Reclame is niet soortgelijk aan de waren van de geregistreerde ingeroepen rechten; het algemeen bekende merk Bacardi wordt echter al decennialang voor reclame gebruikt en voor alle door verweerder aangevraagde waren en diensten.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant dat de ingeroepen rechten volledig vervat zijn in het bestreden teken. Het figuratieve element van het bestreden teken bestaat slechts uit een bepaald lettertype dat niet dominant is ten opzichte van het woordelement, aldus opposant. De woordelementen zijn vrijwel identiek en de merken en het teken zijn dan ook visueel en auditief zeer overeenstemmend. Het woord BACARDI heeft geen betekenis voor de waren en diensten waarvoor het gedeponereerd werd zodat van neutralisatie geen sprake kan zijn en waardoor een begripsmatige overeenstemming niet aan de orde is.

20. De waren en diensten waarvoor de merken en het teken gedeponereerd zijn, zijn volgens opposant bestemd voor de normale consument met een normaal aandachtsniveau. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten is zowel van huis uit onderscheidend, alsmede vanwege de bekendheid ervan op de markt; het is volgens opposant zelfs een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Bewijzen hiervan werden door opposant bij de oppositieformulieren gevoegd. Uit deze stukken blijkt volgens opposant dat Bacardi één van de oudste en grootste drankenproducenten ter wereld is met meer dan 6000 werknemers en meer dan 200 soorten drank. Het merk met de grootste bekendheid is BACARDI rum, dat in meer dan 100 landen verkocht wordt.

21. In reactie op het verzoek van verweerder, dient opposant bewijzen van gebruik in.

22. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

23. Verweerder verzoekt om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten en voert tevens aan dat er geen gevaar voor verwarring bestaat; er is voldoende onderscheid tussen de merken en het teken. Verweerder is geruime tijd uitbater geweest van de dansgelegenheid Baccardi's in België, minstens sedert 1991. Het eraan gekoppelde logo, thans het bestreden teken, dateert ook uit die tijd. Sinds 1991 is er nooit enige betwisting geweest. Verweerder heeft begin 2010 vastgesteld dat een derde, uitbater van een naburige dansgelegenheid, in zijn zaak evenementen wilde organiseren met gebruikmaking van het voormelde logo van verweerder. Naar aanleiding van een briefwisseling hierover, heeft deze derde de handelsbenaming en het logo als merk gedeponereerd. Na protest bleek dat het depot werd ingetrokken, waarop verweerder het nodige heeft gedaan zichzelf als rechthebbende te beschermen. Verweerder is zich van geen kwaad bewust van een inbreuk op de exclusieve merkrechten van opposant en is zelfs klant geweest van de opposant. Er heeft volgens verweerder nooit

een discussie bestaan over de handelsbenaming en er werd geen mogelijke verwarring gedetecteerd. Gevaar voor verwarring lijkt volgens verweerder dan ook onbestaand.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

25. Aangezien de ingeschreven ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn.

A.2 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

29. Volgens vaste rechtspraak over de 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

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. 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).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BACARDI	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht bestaat uit het zuivere woordmerk BACARDI en het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord baccardi's in een dikke zwarte letter, met op de achtergrond de afbeelding van een grote gestileerde letter "C".

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Aangezien de "C" zeer gestileerd is weergegeven en bovendien ook op de achtergrond is geplaatst, achter de letters "C" van het woord, is het Bureau van

oordeel dat deze letter voornamelijk opgevat zal worden als een versieringelement. De woordcombinatie "BACCARDI'S" is zeer prominent en duidelijk leesbaar weergegeven en hier zal naar oordeel van het Bureau de aandacht dan ook naar uitgaan.

36. Alle letters van het ingeroepen recht zijn opgenomen in het woord van het bestreden teken, dat de meeste aandacht zal trekken. Slechts de extra letter "c" in het midden van het bestreden teken en de toevoeging van de "apostrof s" wijken af. Het Bureau is van oordeel dat de dubbele letter "c" in het midden van het woord niet in het oog springt, temeer nu deze twee letters volledig in de afbeelding van de gestileerde letter C vallen. Bovendien zal de consument in beginsel 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).

37. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het Bureau is van oordeel dat de enkele figuratieve letter "C" niet extra uitgesproken zal worden als men refereert aan het bestreden teken (zie in die zin ook GEU, YORMA'S, T-213/09, 15 februari 2011).

39. Het ingeroepen recht wordt in drie lettergrepen uitgesproken; BA-KAR-DIE, het bestreden wordt eveneens uitgesproken in drie lettergrepen, namelijk BAK-KAR-DIES. De uitspraak is vrijwel identiek qua lengte en ritme. De meervoudsvorm bij het ingeroepen recht levert fonetisch alleen een stemloze S op aan het einde. Dit enkele verschil verandert weinig aan de totaalindruk van sterke auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle voorafgaande letters en lettergrepen.

40. Op auditief vlak zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Merk en teken zijn beide fantasiebenamingen; een begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol.

Conclusie

42. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmend, op auditief vlak sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt voor de verdere beoordeling geen rol.

Vergelijking van de waren en diensten

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

44. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

45. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de waren en diensten hieronder geconsolideerd worden weergegeven.

46. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9: Audio-apparatuur om schijven en cassettes mee af te spelen; radio's; compact discs, schijven en cassettes.	Klasse 9: CD, muziek- en geluidsopnames.
Klasse 14: Juwelen, edelstenen, horloges en andere chronometrische instrumenten.	
Klasse 16: Papier, karton en goederen gemaakt van deze materialen, voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 16: Papier, karton.
Klasse 25: Kleding, inclusief laarzen, schoenen en pantoffels.	
Klasse 32: Bier, mineraalwater en limonade en andere niet-alcoholische dranken, siropen en andere ingrediënten om dranken te maken.	
Klasse 33: Wijn, spiritualiën, met name rum en cocktails van rum.	
	Klasse 35: Reclame.
	Klasse 41: Ontspanning en culturele activiteiten.
	Klasse 43: Restauratie.

Klasse 9

47. De waren "CD's" (*compact discs*) komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. De "compact discs, schijven en cassettes" van het ingeroepen recht kunnen "muziek- en geluidsopnames" bevatten en zijn derhalve sterk soortgelijk.

Klasse 16

48. De waren "papier en karton" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Klasse 35

49. Het Bureau is van oordeel dat de diensten in klasse 35 van verweerder niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant, zoals ook door opposant wordt beaamd (zie overweging 18). Mogelijk zal er bij het maken van reclame gebruik worden gemaakt van papier of van de genoemde waren in klasse 9, maar noodzakelijk is dit niet en in elk geval is dit onvoldoende om tot complementariteit, dan wel soortgelijkheid te komen (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2003457 YOUNIQUE van 31 augustus 2010).

Klasse 41

50. Hetgeen hierboven werd overwogen inzake de soortgelijkheid van de waren van opposant en de diensten in klasse 35, is onverkort van toepassing op de diensten in klassen 41. Ook is er naar oordeel van het Bureau geen sprake van soortgelijkheid met de verschillende dranken in de klassen 32 en 33, want ook hier geldt dat het niet noodzakelijk is om dranken te serveren en derhalve is er geen sprake van complementariteit.

Klasse 43

51. Voor de diensten in klasse 43 daarentegen bestaat deze complementariteit wel, er bestaat namelijk een nauwe band tussen de waren in de klassen 32 en 33 en de dienst "restauratie". De bestemming van de waren en de dienst is eveneens dezelfde, namelijk de dorstigen laven (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2003278 HOLSTEENBIER van 9 februari 2010). De diensten in klasse 43 zijn dan ook soortgelijk aan de waren van opposant.

Conclusie

52. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3 Algemeen Bekend Merk

53. Opposant dient een aantal stukken in ter onderbouwing van de stelling dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

54. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

55. Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

56. Zonder een oordeel uit te spreken over het algemeen bekende karakter in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs van het woordmerk BACARDI, moet worden vastgesteld dat de door opposant ingediende stukken enkel betrekking hebben op alcoholische dranken. Zoals hierboven bij de vergelijking van de waren en diensten werd vastgesteld, zijn deze niet soortgelijk aan de waren en diensten van het bestreden teken.

57. Het argument van opposant dat het algemeen bekende merk Bacardi al decennialang voor reclame gebruikt wordt (zie overweging 18) treft geen doel. Het feit op zich dat opposant ten behoeve van zijn eigen waren reclame maakt, is onvoldoende om tot complementariteit, dan wel soortgelijkheid te komen. Het essentiële verschil is er immers in gelegen dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van haar eigen bedrijfsvoering, betekent nog niet dat zij daadwerkelijk de dienst reclame aanbiedt aan derden.

A.4 Globale beoordeling

58. 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.

59. 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 gaat het om waren en diensten die bestemd zijn voor courant gebruik door de gewone consument en die niet noodzakelijkerwijs een grote financiële investering vergen, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

60. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 beschrijft geen kenmerken van de waren en beschikt aldus over een normaal onderscheidend vermogen.

61. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

62. Voor wat betreft de uiteenzetting van verweerder over het verloop van het gebruik van het bestreden teken (zie overweging 23), merkt het Bureau op dat dit in een oppositieprocedure niet ter zake doet. Zolang de ingeroepen rechten bescherming genieten, kunnen in een oppositieprocedure alleen deze rechten en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

63. Op grond van het bovenstaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2005422 wordt gedeeltelijk toegewezen.
65. Benelux depot 1201036 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
- Klasse 9 Alle waren.
Klasse 16 Alle waren.
Klasse 43 Alle diensten.
66. Benelux depot 1201036 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten
- Klasse 35 Alle diensten.
Klasse 41 Alle diensten.
67. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 6 maart 2012

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle