

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005480
van 3 oktober 2012

Opposant: **Gallagher Europe B.V.**

Bornholmstraat 62 A
9723 AZ Groningen
Nederland

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

Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht 1: FARMING TOYS (Benelux inschrijving 604513)



Ingeroepen recht 2: (Benelux inschrijving 805643)



Ingeroepen recht 3: (internationale inschrijving 1027944)

tegen

Verweerder: **Vicugna BVBA**

Klapstraat 7
9810 Nazareth
België

Betwiste merk: Toys Farm (Benelux depot 1201412)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Toys Farm, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 28, 35 en 39. Dit depot is onder nummer 1201412 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 mei 2010.

2. Op 30 juli 2010 heeft de opposant, toenmaals genaamd Handelsonderneming Veldman & Dijkstra B.V., oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 604513 van het woordmerk FARMING TOYS, ingediend op 10 december 1996 voor waren en diensten in de klassen 28 en 35;



- Benelux inschrijving 805643 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 11 augustus 2006 en ingeschreven op 7 november 2006 voor waren en diensten in de klassen 28 en 35;



- Internationale inschrijving 1027944 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 29 december 2009 en ingeschreven op 20 januari 2011 voor waren in de klassen 28 en 35.

3. Gaande de procedure is opposant van naam veranderd, welke wijziging is aangetekend in de registers. Volgens deze registers is opposant dus daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 ter kennis gebracht van partijen op 3 augustus 2010. Aangezien het derde ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 23 februari 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat dit ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven en dat bijgevolg de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 24 april 2011. Het Bureau heeft op 2

mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 juli 2011 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 20 juni 2011 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 6 juli 2011 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 6 september 2011.

10. Op 19 juli 2011 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 20 juli 2011 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 september 2011 om daarop te reageren.

11. Op 5 september 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 7 september 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 7 november 2011.

12. Op 7 november 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend voor het eerste (en enige gebruiksplichtige) ingeroepen recht. Het Bureau heeft deze op 11 november 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 januari 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 11 januari 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 16 januari 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stipt aan dat hij zijn ingeroepen rechten al zo'n 15 jaar gebruikt, waardoor een zekere bekendheid is opgebouwd.

18. Volgens opposant stemmen de tekens visueel duidelijk overeen; het betwiste teken is immers in zijn geheel terug te vinden in de ingeroepen rechten, zij het in omgekeerde volgorde. Ondanks deze inversie is ook de auditieve overeenstemming groot, zo meent opposant, temeer daar het element TOYS identiek is en de elementen FARM en FARMING slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken. Conceptueel acht opposant de tekens nagenoeg identiek.

19. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

20. Op basis van het voorgaande concludeert opposant dat de tekens op verwarringwekkende wijze overeenstemmen en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht van de ingeroepen rechten.

22. Verweerder merkt vooreerst op dat opposant enkel stukken heeft ingediend met betrekking tot het eerste ingeroepen recht. Uit deze stukken blijkt volgens verweerder geen gebruik van de ingeroepen rechten; hooguit blijkt er het gebruik uit als handelsnaam, aangezien geen producten worden getoond met daarop de merken. Verweerder meent dat de oppositie op die grond reeds moet worden afgewezen, maar voor het geval het Bureau daar anders zou over oordelen, reageert hij toch op de argumenten van opposant.

23. Het woord TOYS is volgens verweerder een gangbare aanduiding voor de waren in klasse 28 en daarmee samenhangende waren en diensten en dus beschrijvend. Ook het element FARMING heeft volgens hem een zeer gering onderscheidend vermogen, zeker ten aanzien van de "landbouwminiaturen" van de ingeroepen rechten. De beschermingsomvang van het (woord)merk in zijn geheel acht verweerder zeer gering.

24. Het betwiste teken heeft volgens verweerder een compleet andere betekenis, namelijk een plaats (farm) waar speelgoed (toys) wordt tentoongesteld of verkocht. Visueel bestaat de overeenstemming voornamelijk in het beschrijvende woord TOYS, zo meent verweerder; de woorden FARMING en FARM verschillen visueel duidelijk in lengte. Auditief acht verweerder de tekens compleet verschillend: de ingeroepen rechten bestaan uit drie lettergrepen, het betwiste teken uit twee, de nadruk wordt anders gelegd en de volgorde is anders, waardoor de tekens een geheel ander ritme en kleur hebben.

25. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, stelt verweerder voor niet meer over te gaan tot een vergelijking van de waren en diensten en concludeert hij dat er geen verwarring is te duchten, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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


29. 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

bezien, 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. De ingeroepen rechten zullen gezamenlijk worden behandeld en hierna gemakshalve in het enkelvoud worden aangeduid. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FARMING TOYS 	Toys Farm
Klasse 28 Speelgoed; landbouwminiaturen; trapwagens in de vorm van landbouwtractoren; skelters.	Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in klasse 28 genoemde waren.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

Vergelijking van de tekens

33. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu het geval met het gemeenschappelijk element TOYS, dat door eenieder meteen zal worden herkend als het Engelse woord (in het meervoud) voor "speelgoed". Ook de elementen FARMING en FARM hebben een zeer herkenbare betekenis en wel, in combinatie met het element TOYS, een sterk verwijzende, zij het in beide gevallen op een heel verschillende manier. FARMING TOYS staat voor "landbouwspeelgoed" en verwijst dus naar de landbouwminiaturen, trapwagens, skelters en de daaraan gerelateerde diensten van het ingeroepen recht. TOYS FARM kan worden vertaald als "speelgoedboerderij" of "speelgoedtehuis" en staat dus voor een locatie waar speelgoed ter beschikking staat.

34. In verband met het voorgaande punt moet voor ogen worden gehouden 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). In casu moet aan het ingeroepen recht, althans de woordelmente[n] daarvan, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend, gelet op de beschrijvende en verwijzende bestanddelen. Opposant meldt wel dat zijn merken door jarenlang gebruik een zekere bekendheid hebben verworven, maar hij laat na dit ook aan te tonen. Bovendien zij opgemerkt dat "een zekere bekendheid" niet voldoende is om van een ruimere beschermingsomvang te kunnen genieten.

35. In casu hebben de tekens slechts een geheel beschrijvend en een deel van een verwijzend element gemeenschappelijk, en deze elementen bevinden zich bij beide tekens op een andere positie. Daaraan toegevoegd de geheel verschillende begripsinhoud van de tekens, kan er geen sprake zijn van een overeenstemmende totaalindruk.

Conclusie

36. De tekens zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

38. 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

39. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, en ook al worden de ingeroepen rechten normaal gebruikt, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2005480 wordt afgewezen.

41. Benelux depot met nummer 1201412 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

42. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Willy Neys

Camille Janssen

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman