

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20005617
van 20 augustus 2012

Opposant: **Klockgrossisten I Norden Netherlands B.V.**
Verheeskade 197
2521 DD 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Merk: 
(Benelux inschrijving 755766)

tegen

Verweerder: **Sara Bijoux B.V.**
Scannerstraat 7
1033 RV Amsterdam
Nederland


Gemachtigde: **Markfellows B.V.**
Postbus 37088
1030 AB Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: 
(Benelux depot 1207653)

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

1. Op 4 augustus 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 14. Dit depot is in behandeling genomen onder nummer 1207653 en gepubliceerd op 9 augustus 2010.

2. Op 23 september 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 755766 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 14 mei 2004 en ingeschreven op 11 oktober 2004 voor waren en diensten in de klassen 14, 35 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 14 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 24 september 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 29 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 29 januari 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 27 januari 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn dezelfde dag door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 22 maart 2011 gereageerd op de argumenten van de opposant en tevens om bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn op 23 maart 2011 door het Bureau aan opposant gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 23 mei 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 20 mei 2011 bewijzen van gebruik ingediend en het Bureau heeft deze op 6 juni 2011 doorgezonden aan de verweerder en hem een termijn gegeven tot en met 6 augustus 2011 om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft op 3 augustus 2011 gereageerd op de ingediende bewijsstukken en het Bureau heeft deze reactie op 17 augustus 2011 doorgestuurd naar de opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Volgens opposant is het dominante element in het betwiste teken het woord MORE. Het woord CLICK (Engels voor klikken) is immers beschrijvend voor de waren, waarvan opposant aanneemt dat zij voorzien zijn van een systeem waardoor bepaalde bedels in armbanden, kettingen en dergelijke geklikt en verwisseld kunnen worden. Daarnaast zijn de beeldelementen zodanig eenvoudig en louter decoratief van aard, dat daaraan evenmin een belangrijke rol moet worden toegekend, aldus opposant.

17. Opposant merkt op dat het dominante element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht en dat de auditieve gelijkenis tussen merk en teken eveneens evident is. Begripsmatig acht hij de tekens zo goed als identiek; immers, gelet op de breed verspreide kennis van het Engels valt de conceptuele gelijkenis niet te ontkennen, aldus nog opposant.

18. Gelet op de hoge mate van overeenstemming van de tekens, en daarenboven de identiteit van de betrokken waren, meent opposant dat er een grote kans op verwarring bestaat. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

20. Verweerder acht de ingediende bewijzen van gebruik ontoereikend. Op sommige stukken ontbreekt een datum, op andere het merk en op weer andere de relatie tussen merk en waren waarop het betrekking heeft. Bovendien blijkt uit de ingediende stukken ook niet de omvang van een mogelijk gebruik, aldus verweerder.

21. Volgens verweerder kan het betwiste teken vrij vertaald worden als "klik er meer aan", een banale zin uit het normale taalgebruik, die beschrijvend is ten aanzien van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd. In dit verband wijst hij erop dat een eerder ingediend depot van het zuivere woordmerk CLICK MORE door het Bureau is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Volgens verweerder toont dit aan dat de figuratieve elementen van het thans wel geaccepteerde betwiste teken feitelijk en juridisch wel degelijk van belang zijn en dus niet louter decoratief van aard zijn, zoals opposant stelt.

22. Aangezien de uitvoeringswijzen van de tekens totaal verschillen, kan volgens verweerder niet anders geconcludeerd worden dan dat er geen sprake is van overeenstemming. Om die reden gaat hij ervan uit dat de oppositie wordt afgewezen en opposant wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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



26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
|  |  |

30. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vier letters in een wat afwijkend lettertype. De letter O is met dikkere randen en in het paars weergegeven, de overige letters in het zwart. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier zilverkleurige letters met dubbele zwarte omranding en daartussenin een fuchsia stip. Deze woorelementen worden voorafgegaan door een gestileerde afbeelding van een karabijnslotje, eveneens in de kleur fuchsia.

31. Visueel valt reeds op dat het betwiste teken flink wat langer is dan het ingeroepen recht, zowel vanwege het grotere aantal letters, als door de in het verlengde van de woorelementen geplaatste figuratieve elementen. Daarnaast bestaat het betwiste teken uit opvallend dikke letters, terwijl het ingeroepen recht (op de letter O na) eerder "slank" oogt.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woorelement 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 woorelement (zie in die zin ook GEU, *SELENIUM-ACE*, T-312/03, 14 juli 2005). Dit betekent echter niet dat het beeldelement kan worden genegeerd, aangezien de vergelijking van de tekens is gebaseerd op de totaalindruk.

33. Bovendien zal het publiek over het algemeen beschrijvende elementen van een samengesteld merk niet als de meest onderscheidende en dominerende bestanddelen van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, *Budmen*, T-129/01, 3 juli 2003). Voor zover het publiek het betwiste teken

opvat in de betekenis die verweerder eraan toedicht ("klik er meer aan", zie punt 21), zal het hierin inderdaad een beschrijvende aanduiding zien voor de betrokken waren, namelijk allerhande bijoutherieën die aan elkaar geklikt kunnen worden (zoals bijvoorbeeld bedelkettinkjes). In dat geval zal de aandacht van de consument eerder naar de figuratieve elementen uitgaan, die weliswaar ook verwijzend zijn, namelijk naar de musketon- (of karabijn-)haakjes om de juwelen aan elkaar te kunnen klikken, maar die toch niet veronachtzaamd kunnen worden.

34. Het Engelse werkwoord CLICK kan echter ook een meer figuurlijke betekenis hebben dan de door verweerder gesuggereerde, namelijk "het (samen) kunnen vinden", "op één lijn zitten", "overeenstemmen", "bij elkaar passen" of "verliefd worden" (zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk). Voor zover het publiek het teken in die betekenissen opvat, zal de meeste aandacht (naast de beeldelementen) uitgaan naar het woord CLICK, dat immers de hoofdbetekenis bevat, waaraan het woord MORE slechts een vergrotende trap toevoegt. Daarbij moet nog voor ogen worden gehouden dat de consument in het algemeen al geneigd is meer belang te hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

35. Hoewel het ingeroepen recht geheel vervat zit in het betwiste teken, waarvan de wordelementen bovendien over een zwak onderscheidend vermogen beschikken, is deze vaststelling op zichzelf niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen. Immers kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie arrest Matratzen, reeds aangehaald). In casu domineert het gemeenschappelijke bestanddeel MORE geenszins het betwiste teken, doordat het geheel achteraan is geplaatst, begripsmatig ondergeschikt is aan het voorafgaande en niet verwaarloosbare beeld- en wordelement en in samenhang met dit laatste beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren.

Conclusie

36. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, | Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt |

| | |
|--|--|
| voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen; bijouerieën; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten. | voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; armbanden, bedeltjes en kettingen [juwelierswaren]. |
|--|--|

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. Besluit

39. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

40. Aangezien het Bureau niet meer is toegekomen aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik, kan verweerders kritiek daarop eveneens onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2005617 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1207653 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

43. 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.

Den Haag, 20 augustus 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga