

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2005653**  
**van 7 maart 2013**

**Opposant:** **World Cancer Research Fund Global Association**  
c/o Me. A.L. Dupont-Willemin 10 bis, rue du Vieux-College  
1204 Genève  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **Octroobureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 788638**



World Cancer  
Research Fund

---

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 788679**



Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds

---

*tegen*

**Verweerder:** **Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse  
Kankerbestrijding**  
Delflandlaan 17  
1062 EA Amsterdam  
Nederland

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

Postbus 22722  
1100 DE Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1205729**



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

1. Op 30 juni 2010 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 36, 41, 42, 44 en 45 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1205729 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juli 2010.

2. Op 30 september 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Gemeenschapsmerkingschrijving 788638, ingediend op 2 april 1998 en ingeschreven op 23 augustus 2000 voor diensten in de klassen 36, 41 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



World Cancer  
Research Fund

- Gemeenschapsmerkingschrijving 788679, ingediend op 2 april 1998 en ingeschreven op 21 mei 1999 voor diensten in de klassen 36, 41 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds

- Gemeenschapsmerkingschrijving 2740900, ingediend op 12 juni 2002 en ingeschreven op 22 maart 2004 voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Fonds Mondial  
de Recherche  
contre le Cancer

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven zich niet meer te willen baseren op het derde (franstalige) 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 de partijen op 4 oktober 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 december 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 6 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 februari 2011 om zijn argumenten en stukken in te dienen.
9. Op 4 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 februari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 8 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 21 maart 2011 verzocht om bewijzen van gebruik. Dit verzoek werd aan opposant doorgestuurd op 24 maart 2011, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 24 mei 2011 om de gevraagde stukken in te dienen.
11. Op 24 mei 2011 diende opposant bewijzen van gebruik in. Deze werden door het Bureau aan verweerder gezonden op 26 mei 2011. Verweerder werd hierbij een termijn toegekend tot en met 26 juli 2011 om te reageren op de argumenten en de ingediende bewijzen van gebruik.
12. Verweerder diende zijn reactie in op 5 juli 2011. Het Bureau stuurde deze door op 6 juli 2011.
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 van opposant**

17. Opposant stelt dat de diensten van het bestreden teken deels identiek en voor het overige soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen rechten. Onder verwijzing naar de doelstelling van beide partijen, alsook de respectievelijke websites meent opposant dat zij zich bezig houden met grotendeels overlappende activiteiten, hetgeen ook in de dienstenomschrijvingen tot uitdrukking komt.

18. Met betrekking tot de tekens is opposant van mening dat voornamelijk het Nederlandstalige ingeroepen recht en het betwiste teken visueel overeenstemmen door de prominente weergave van het woordbestanddeel KANKER ONDERZOEK FONDS. Hierbij stipt opposant aan dat het wordelement in samengestelde tekens vaak een grotere impact heeft.

19. Op fonetisch vlak zal aan merk en teken gerefereerd worden als (WERELD) KANKER ONDERZOEK FONDS en daarom is er volgens verweerder minstens in grote mate sprake van eenzelfde klankbeeld.

20. Begripsmatig incorporeert het betwiste teken het grootste deel van het woordbestanddeel van de merknaam van opposant, namelijk KANKER ONDERZOEK FONDS. Hierdoor is er sprake van een grote mate van conceptuele overeenstemming.

21. Op grond van het voorgaande is opposant van oordeel dat gevaar voor verwarring zeer aannemelijk is.

22. Bovendien is opposant naar eigen zeggen op de betrokken markt de enige die de woordcombinatie WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS als merk- en handelsnaam gebruik en – als gevolg van intensief en wijdverbreid gebruik – een zeer grote bekendheid geniet bij het grote publiek.

23. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat, in het bijzonder gevaar voor indirecte verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

24. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder diende opposant tevens gebruiksbewijzen in.

**B. Reactie van verweerder**

25. De door de opposant ingediende gebruiksbewijzen hebben verweerder duidelijk gemaakt dat de merken van opposant inderdaad in gebruik zijn geweest in de relevante periode en dit conform de inschrijvingen.

26. Door de verschillen in gebruik van de wordelementen is de visuele overeenstemming tussen de tekens volgens verweerder klein te noemen. Bovendien speelt de tekst in de merken van opposant een ondergeschikte rol. Het merk van opposant heeft als zeer dominant kenmerk een beeldelement dat bestaat uit een variant op het bekende esculaap-teken in combinatie met de DNA streng. De beeldelementen in het teken wijken daar in hun geheel van af. Door deze verschillen in de

beeldelementen is er van visuele overeenstemming op welke manier dan ook geen sprake, aldus nog verweerder.

27. Het Engelstalige ingeroepen recht stemt in geen enkel opzicht overeen met het teken van verweerder. Voor wat betreft het Nederlandstalige ingeroepen recht werpt verweerder op dat de elementen “onderzoek”, “fonds” en “kanker” voor de desbetreffende activiteiten puur beschrijvend zijn te noemen. In beide gevallen hebben partijen ervoor gekozen om duidelijk in beschrijvende woorden aan te geven wat men onder het desbetreffende merk beoogt. Om deze redenen is het belang van de auditieve overeenstemming te verwaarlozen.

28. Begripsmatig stemt een deel van de tekens overeen, immers richten beide zich op onderzoek naar kanker en trachten hiervoor fondsen te werven. Opposant richt zich daarbij tot de wereld, terwijl verweerder zich zeer lokaal hiermee bezig houdt.

29. Soortgelijkheid tussen de aangeboden diensten is ook volgens verweerder aanwezig.

30. Het aandachtsniveau van het publiek zal volgens verweerder hoog zijn, aangezien de consument met veel oproepen tot donatie wordt geconfronteerd. Bovendien zal de consument vaak via visuele kanalen benaderd worden. Door de wijze waarop de charitatieve instelling zich presenteert zal de kans dat er verwarring optreedt bij de consument ronduit nihil zijn, aldus nog verweerder.

31. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie in haar geheel te verwerpen, het bestreden depot voor inschrijving te accepteren en de opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

32. Het gebruik van de ingeroepen rechten is tussen partijen *in confesso* (zie supra, punt 25). De verweerder beschouwt aldus – conform regel 1.29, lid 4 UR – de ingediende stukken als voldoende.

#### **A.2. Verwarringsgevaar**



33. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

34. 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.”

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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 tekens**

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p data-bbox="427 976 624 1043">World Cancer Research Fund</p>	
 <p data-bbox="427 1267 624 1335">Wereld Kanker Onderzoek Fonds</p>	

37. 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).

38. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

39. 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).

40. Volgens vaste rechtspraak 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

41. De twee ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit een halve cirkel die gaat van lichtgrijs naar zwart met daarover in het wit met zwarte omranding de afbeelding van een verticale as met daarrond gebogen lijnen, hetgeen doet denken aan een esculaap. Onder dit beeldelement dat in beide ingeroepen rechten identiek voorkomt, staan in het eerste ingeroepen recht de Engelse woorden "World Cancer Research Fund" met daaronder een horizontale streep. In het tweede ingeroepen recht zijn de Engelse woorden vervangen door hun Nederlandse tegenhangers, namelijk "Wereld Kanker Onderzoek Fonds".

42. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een witte rechthoek met grijze omranding. In deze rechthoek bevindt zich bovenin, in hetzelfde grijs en in vette letters, het woord "Kankeronderzoekfonds". Hieronder staat in dunnere grijze letters, maar wel in hoofdletters "LIMBURG". In de linkeronderhoek staat een opeenstapeling van gekleurde lijnen afgebeeld, die het idee van een toren opwekken, gevolgd door de woorden "Health Foundation Limburg", wederom in grijze letters. In de rechteronderhoek ten slotte, gescheiden van de linkeronderhoek door een verticale streep, staat een tweekleurig vlak afgebeeld met in het blauwe vlak de woorden "KWF KANKER BESTRIJDING" en daarnaast de weergave van een krab met een zwaard erdoor, dewelke ook de overgang naar het rode vlak kenmerkt.

43. Het eerste ingeroepen recht kent geen overeenkomsten op visueel of auditief vlak met het bestreden teken, immers komt geen van de beeldelementen overeen en is de uitspraak van de woardelementen verschillend. Enkel op begripsmatig vlak bestaat er een overeenstemming tussen de woorden "Cancer Research Fund" van het ingeroepen recht en "Kankeronderzoekfonds" van het bestreden teken.

44. Bij het tweede ingeroepen recht bestaat er wel enige overeenstemming op visueel en auditief vlak, vanwege het identiek voorkomen van de woardelementen "Kanker", "onderzoek" en "fonds". Evenwel geldt ook hier dat de beeldelementen geen overeenstemming vertonen en ook de opmaak van beide tekens duidelijk verschillend is. Verder bevat, zoals hiervoor vastgesteld, het bestreden teken nog andere figuratieve en verbale elementen.

45. Hoewel de woardelementen "Kanker", "onderzoek" en "fonds", al dan niet als één woord geschreven, identiek voorkomen in de tekens en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woardelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau niettemin van mening dat de aandacht in casu zal worden getrokken door de verschillen tussen merk en teken. Zo wordt dit woardelement in het ingeroepen recht voorafgegaan nog door een ander – zij het



beschrijvend – woord en bevat, zoals gezegd, het teken ook nog andere woord- en beeldelementen die geen overeenstemming vertonen met de ingeroepen rechten. Het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE en NLCollection, 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). De woordelementen “Cancer Research Fund”, “Kanker Onderzoek Fonds”, “Kankeronderzoekfonds” ontberen onderscheidend vermogen door hun beschrijvend karakter. Het verschil in het begin van de tekens, alsook de verschillen als het gevolg van de toevoeging van andere woordelementen, kleurgebruik, opmaak en figuratieve elementen, zullen hierdoor meer de aandacht trekken en beklijven.

46. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de overeenstemmende woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

### **Vergelijking van de diensten**

47. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

48. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de diensten volledigheidshalve hieronder opgenomen.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; professionele consultatie op het gebied van bedrijfsvoering en merchandising.
KI 36 Geldinzamelingen; financiering van onderzoek op het gebied van gezondheid, diëtetiek, voeding, kanker en de preventie van kanker. [E 788638]	KI 36 Fondsenwerving; verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
KI 36 Geldinzamelingen. [E 788679]	
KI 41 Onderwijs, te weten het ontwikkelen en uitvoeren van programma's op het gebied van gezondheid, diëtetiek, voeding, kanker en de preventie van kanker. [E 788638 & E 788679]	KI 41 Opvoeding; opleiding en cursussen met betrekking tot gezondheid, gezond leven al dan niet op het gebied van kanker(bestrijding) in het kader van preventie en voorlichting.

<p>KI 42 Bevordering van het bewustzijn van het publiek inzake kankerpreventie; administratie van onderzoek op het gebied van gezondheid, diëtetiek, voeding, kanker en de preventie van kanker. [E 788638]</p> <p>KI 42 Bevordering van het bewustzijn van het publiek inzake kankerpreventie; financiering en administratie van onderzoek op het gebied van gezondheid, diëtetiek, voeding, kanker en de preventie van kanker. [E 788679]</p>	<p>KI 42 Onderzoek, adviezen en voorlichting op wetenschappelijk gebied.</p>
	<p>KI 44 Medische diensten, onderzoek, adviezen en voorlichting op medisch gebied; het geven van medische voorlichting aan publiek, patiënten en hun dierbaren met betrekking tot de kans van het verkleinen op het krijgen van kanker (door gezonde leefstijl), kans op overleving van kanker vergroten (door vroege ontdekking), maar ook medische voorlichting over soorten kanker, behandelingen en leven met kanker; medische voorlichting aan kankerpatiënten en hun naasten over soorten kankerbehandelingen en leven met kanker.</p>
	<p>KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.</p>

## B. Overige factoren

49. Opposant beroept zich in zijn argumenten op “*zeer grote bekendheid bij het grote publiek*” en stelt op de betrokken markt de enige te zijn die de woordcombinatie WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS als merk- en handelsnaam gebruikt. Wat dit laatste betreft, dient opgemerkt dat dit geen rol speelt bij de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring tussen merk en teken in het geding. Inzake de ingeroepen bekendheid, dient vastgesteld dat opposant dit louter gesteld heeft en verzaakt heeft dit te onderbouwen met enig stuk, waardoor met dit argument eveneens geen rekening kan worden gehouden.

50. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

## C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitsluitend beschrijvende woordelementen gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De

totaalindruk van de merken en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

52. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2005653 wordt afgewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1205729 wordt ingeschreven.

55. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 Uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 maart 2013

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul