



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2005679**

**van 19 december 2011**

- Opposant:** **CAK B.V.**  
Wassenaarseweg 222  
2596 EC 's-Gravenhage  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Beursplein 37  
3011 AA Rotterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht:** LINKINCARE (Benelux inschrijving 867776)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **R. van den Brink Holding BV**  
Jan van Nassastraat 109  
2596 BS 's-Gravenhage  
Nederland
- Gemachtigde:** **Bird & Bird LLP**  
Postbus 30311  
2500 GH Den Haag  
Nederland
- Betwiste merk:** Carelinq (Benelux depotnummer 1204615)

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

1. Op 11 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Carelinq ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38, 41 en 44. Dit depot is onder nummer 1204615 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2010.
2. Op 1 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 867776 van het woordmerk LINKINCARE, ingediend op 13 juli 2009 en ingeschreven op 10 november 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 6 oktober 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 december 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 februari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 14 februari 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 12 april 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 20 april 2011.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

15. Opposant stelt vast dat zeven van de acht letters van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht. Tevens bevatten beide tekens de lettergrepen LINK (LINQ) en CARE. De inversie van deze lettergrepen heeft volgens opposant geen invloed op de gelijkenis tussen de tekens, die volgens hem zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak dan ook sterk is te noemen.

16. Opposant meent derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

### B. Argumenten verweerder

17. Verweerder merkt vooreerst op dat de tekens in lengte verschillen en meent dat de woorden er totaal anders uitzien doordat de overeenkomende letters in een andere volgorde staan. Het feit dat in beide tekens de combinaties CARE en LIN voorkomen, leidt volgens verweerder nog niet tot visuele overeenstemming; deze elementen staan in verschillende delen van de woorden en dit verschil in structuur zorgt ervoor dat een andere visuele indruk wordt gewekt. Bovendien wijst verweerder erop dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van een teken en dit deel is totaal verschillend.

18. Op auditief vlak hebben de inversie van de lettergrepen en de extra lettergreep IN in het ingeroepen recht een grote invloed, aldus verweerder: het klankritme en de intonatie van de tekens is hierdoor compleet anders, waardoor de tekens ook op dit vlak niet overeenstemmen.

19. Begripsmatig betekent het enkele feit dat beide tekens het Engelse woord CARE bevatten nog niet dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming, zo stelt verweerder, en hij voegt daaraan toe dat zulks eveneens geldt voor de elementen LINK, respectievelijk LINQ. De tekens in hun totaal hebben immers geen duidelijke betekenis. Bovendien wijst verweerder erop dat niet elke vorm van overeenstemming ook automatisch leidt tot verwarringsgevaar.

20. Nu er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens, kan volgens verweerder een vergelijking van de waren en diensten achterwege blijven. Volledigheidshalve ontkent hij dat van soortgelijkheid sprake zou zijn; deze is door opposant dan ook onvoldoende gemotiveerd, aldus nog verweerder. Dit laatste geldt volgens verweerder overigens ook ten aanzien van het vermeende verwarringsgevaar: dit gevaar mag immers niet worden verondersteld, maar moet uit feitelijke omstandigheden blijken.

21. Op basis van het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, met veroordeling van opposant in de kosten van de procedure.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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***

25. 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).

26. 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).

27. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LINKINCARE	Carelinq

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk tien en acht letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr. 2000572, 8 april 2008). 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). Het ingeroepen recht begint met LINK, het betwiste teken met CARE. In casu is het eerste deel van de tekens dus geheel verschillend. Bovendien is ook het einde van de tekens geheel verschillend, namelijk CARE versus LINQ. Weliswaar hebben de tekens enkele lettercombinaties gemeenschappelijk, namelijk LIN en CARE, maar deze combinaties staan in beide tekens op een verschillende plaats. Bovendien worden ze in het ingeroepen recht nog van elkaar gescheiden door de lettercombinatie KIN en in het betwiste teken gevolgd door de letter Q, een overigens nogal opvallende letter aan het eind van een woord. Al deze verschillen wegen ruimschoots op tegen de mogelijke punten van overeenstemming en zorgen ervoor dat de tekens een visueel verschillende totaalindruk bieden.

30. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen ([link-in-keə]), het betwiste teken twee ([keə-link]). Ook op auditief vlak zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De twee eerste lettergrepen zijn fonetisch verschillend en ook de lengte, intonatie en klankritme verschillen. Het feit dat eenzelfde klank voorkomt op een andere plaats is onvoldoende om tot auditieve overeenstemming te leiden. In hun auditieve totaalindruk zijn de tekens niet overeenstemmend.

31. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaste betekenis, al laat het ingeroepen recht zich ook wel in drie woorden lezen, namelijk als "link in care", waardoor het kan worden begrepen als (vrij vertaald) "schakel in zorg". Het element "care" komt weliswaar ook voor in het betwiste teken, maar vormt geen betekenisgeheel met het daarachter geplaatste "linq". De tekens zijn dus begripsmatig niet overeenstemmend.

#### *Conclusie*

32. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

33. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar

voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

34. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en/of data; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; analoge en digitale beeld-, geluids- en gegevensdragers op het gebied van de gezondheidszorg; gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerrandapparatuur; computerprogramma's; software, waaronder software op het gebied van klantrelatiebeheer (Customer Relationship Management (CRM)) onder andere te gebruiken voor het vergemakkelijken van de levering van informatie tussen zakelijke softwaretoepassingen en voor het verlenen van toegang tot collectieve klantinformatie via het Internet of een LAN-netwerk; software voor het verspreiden van statistische informatie via het Internet; computerprogrammatuur voor data-invoer, dataregistratie, data-opslag, beheer van informatie, data- en documentverwerking, document/beeldregistratie, document opslag, documentbeheer en procesbeheer; software voor het maken van publicaties in al dan niet elektronische vorm.</p>	<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>
<p>Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering, met name op het gebied van Customer Relationship Management (CRM); zakelijk interim- en zakelijk projectmanagement ten behoeve van de implementatie en toepassing van zogenaamde CRM-applicaties; beheer van commerciële zaken; commercieel-zakelijke diensten waaronder commerciële advisering inzake de handel in computers, computersoftware en gegevensbeheer; import en export van de in klasse 9 genoemde producten, tevens in het kader van de diensten van een detailhandel of groothandel; beheer en onderhoud van databanken; updating van gegevens ten behoeve van databanken; ter beschikking stellen van databanken, alle voornoemde diensten ook via het Internet; elektronische opslag van data en het verzamelen van gegevens; het verwerken van zakelijke gegevens; advisering, informatieverstrekking en raadgeving op voornoemde gebieden; het verzamelen van gegevens t.b.v. informatie-uitwisseling en het beschikbaar stellen van zakelijke gegevens via databanken; het verstrekken van zakelijke informatie (ook via een wereldwijd computernetwerk); het langs elektronische weg ter beschikking stellen van zakelijke informatie; het langs elektronische weg demonstreren van producten en diensten; reclame en commerciële zaken; marketing en public relations; marketing en direct marketing diensten; marktwerking, -onderzoek en -analyse, ook via een wereldwijd computernetwerk; administratieve diensten</p>	

<p>waaronder het bijhouden van data en het beheer van databestanden; managementdiensten, alsmede de advisering dienaangaande; het zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd zakelijk projectmanagement; detachering; updating van computergegevens; diensten van een call-center, te weten telefoonbeantwoording alsmede het administratief verwerken van opdrachten en van verzoeken om informatie; het opstellen van zakelijke managementrapporten.</p>	
<p>Klasse 42 Ontwerpen van informatiesystemen; programmering van informatiesystemen; automatiseringsdiensten; diensten van computer- en IT-specialisten; ontwerpen en ontwikkelen van software en databanken en advisering daaromtrent; programmeren voor elektronische informatieverwerking; installatie van software; updating en onderhoud van software; het ontwerpen en ontwikkelen van procesbesturingen; het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en van software; automatiseringsdiensten en computerprogrammering, waaronder programmering van software die te gebruiken is op het gebied van Customer Relationship Management; advisering op het gebied van computerprogrammering en computers; het ontwerpen, construeren, aanpassen, actualiseren en implementeren van alsmede het verrichten van adaptief, correctief en perfectief onderhoud aan computerprogramma's en softwarecomponenten; adviesdiensten van automatiseringsdeskundigen; programmering voor elektronische dataverwerking; installatie en ontwikkeling van software; herzien en bijwerken van software (updaten); het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van software ten behoeve van zogenaamde CRM applicaties; diensten van een application service provider te weten het ter beschikking stellen van software via Internet; verschaffen en verhuren van toegangstijd tot computernetwerken, servers en databanken; verhuur van computer software, computers en computerrandapparatuur; voornoemde diensten bedoeld om gebruik te kunnen maken van CRM-applicaties op computernetwerken of het Internet.</p>	

## B. Overige factoren

35. 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

36. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, is er geen gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in

één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### IV. **BESLUIT**

37. De oppositie met nummer 2005679 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1204615 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

39. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 19 december 2011

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Gerda Veltman