


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006241
van 25 maart 2013

- Opposant:** **Curves International, Inc.**
100 Ritchie Road
Waco, Texas 76712
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Field Fisher Waterhouse LLP**
Boulevard Louis Schmidt 29
1040 Brussel
België
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 2689099**
CURVES
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 1907567**
- 
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 4687893**
CURVES
- Ingeroepen recht 4:** **Europese inschrijving 4945937**
CURVES
- Ingeroepen recht 5:** **Europese inschrijving 5629852**
CURVES COMMUNITY
- Ingeroepen recht 6:** **Europese inschrijving 5692405**
CURVES SMART
- Ingeroepen recht 7:** **Europese inschrijving 5349949**
CURVES WORKOUT

tegen

Verweerder: **Japan Tobacco Inc.**
2-2-1 Toranomom, Minato-ku
Minato-ku
Tokyo
Japan

Gemachtigde: **Chiever**
Postbus 71841
1008 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Internationale aanvraag 1059750**

CURVE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 november 2010 heeft verweerder een internationaal depot van het woordmerk CURVE ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 16 en 34, waarbij onder andere de Benelux werd aangeduid. Het internationale depot is onder nummer 1059750 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 6 januari 2011 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2010/50*.

2. Op 1 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2689099 van het woordmerk CURVES, ingediend op 8 mei 2002 en ingeschreven op 26 mei 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 41;
- Europese inschrijving 1907567 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 17 oktober 2000 en ingeschreven op 20

november 2001 voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 41;

- Europese inschrijving 4687893 van het woordmerk CURVES, ingediend op 17 oktober 2005 en ingeschreven op 23 oktober 2006 voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 32 en 44;
- Europese inschrijving 4945937 van het woordmerk CURVES, ingediend op 8 maart 2006 en ingeschreven op 11 april 2007 voor waren in de klassen 29, 30 en 32;
- Europese inschrijving 5629852 van het woordmerk CURVES COMMUNITY, ingediend op 19 januari 2007 en ingeschreven op 3 december 2007 voor diensten in de klassen 38, 41 en 42;
- Europese inschrijving 5692405 van het woordmerk CURVES SMART, ingediend op 15 februari 2007 en ingeschreven op 14 december 2007 voor waren en diensten in de klassen 10, 28 en 41;
- Europese inschrijving 5349949 van het woordmerk CURVES WORKOUT, ingediend op 2 oktober 2006 en ingeschreven op 10 juli 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 41 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 2.18 jo 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. Op 5 april 2011 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en aan de World Intellectual Property Organization (hierna: "WIPO"). In dit schrijven werd verweerder tevens in de gelegenheid gesteld om hetzij een (correspondentie)adres hetzij een gemachtigde op te geven binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, zulks overeenkomstig regel 3.6 lid 4 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Verweerder werd hiertoe een termijn gesteld tot en met 5 juni 2011.

8. Aangezien er een vordering tot nietigverklaring was ingesteld bij het BHIM tegen ingeroepen gemeenschapsmerken 2689099 en 1907567 werd de procedure ambtshalve opgeschort. Dit werd tevens per brief op 5 april 2011 aan beide partijen medegedeeld.

9. Op 5 mei 2011 heeft de gemachtigde van opposant het Bureau ervan op de hoogte gesteld dat de vorderingen tot nietigverklaring werden ingetrokken. Op 9 mei 2011 heeft het Bureau dit, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off, aan partijen medegedeeld.

10. Op 3 juni 2011 heeft Chiever zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld op 22 juni 2011. De gemachtigde heeft ingestemd met de voorkeur van opposant voor het Nederlands als proceduretaal. In de brief van 22 juni 2011 werd dit meegedeeld aan partijen, evenals het feit dat de overeengekomen taal voor het uitwisselen van de argumenten het Engels was.

11. Op 10 juli 2011 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen meegedeeld op 22 juli 2011, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 22 september 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

12. Gebleken is dat het Bureau abusievelijk had meegedeeld dat partijen akkoord waren om de argumenten in het Engels uit te wisselen. Het Bureau heeft daarom besloten een extra termijn van twee maanden aan opposant toe te kennen voor het indienen van de argumenten in het Nederlands, te weten tot en met 22 november 2011.

13. Op 21 november 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 2 december 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

14. Op 20 januari 2012 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.

15. Op 26 januari 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 maart 2012.

16. Op 26 maart 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 27 maart 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 mei 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

17. Op 29 mei 2012 heeft de verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant, als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 27 mei 2012 een zondag en 28 mei 2012 een feestdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement.

18. Op 29 mei 2012 heeft verweerder het Bureau op de hoogte gebracht van een warenbeperking van de internationale aanvraag voor de Benelux. In afwachting van de verwerking hiervan door de WIPO werd het nemen van de beslissing inzake deze procedure ambtshalve opgeschort. Op 7 september 2012 werd de publicatie van de warenbeperking door verweerder aan het Bureau bevestigd. Klasse 16 werd geschrapt waardoor oppositie alleen tegen klasse 34 ingesteld bleef. Dit is op 7 september 2012 bevestigd aan beide partijen.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

21. De opposant dient met toepassing van de artikelen 2.18, lid 1 en 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

22. Volgens opposant zijn de ingeroepen rechten sterke merken, zowel *ab initio* als door de bekendheid die ze op de markt hebben verworven. Om deze bekendheid te staven dient opposant stukken in, die toegelicht worden in de argumentatie. Het merk van opposant is volgens hem gericht op sportieve dames die op een vrouwvriendelijke manier in vorm proberen te geraken of te blijven.

23. In alle ingeroepen rechten is het dominante element zonder twijfel de benaming CURVES volgens opposant. Het bestreden teken is het woordmerk CURVE, waardoor de ingeroepen rechten en het bestreden teken uit een bijna identiek woordelement bestaan, aldus opposant. Bijgevolg zijn de merken en het teken op visueel en auditief vlak in hoge mate overeenstemmend. Ook op begripsmatig vlak is opposant van mening dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming, aangezien de merken en het teken dezelfde semantische betekenis hebben.

24. Opposant baseert de oppositie niet op alle waren en diensten, maar op de waren en diensten in de klassen 5, 16, 25, 29, 30, 32, 41 en 44 van specifieke ingeroepen rechten. Bij de vergelijking van de waren en diensten, gaat de opposant nog uit van de vergelijking met klasse 16 van verweerder. Deze klasse is volgens opposant identiek aan die van hem, aangezien opposant bescherming geniet

voor de standaard warenomschrijving (de class-heading) en aldus voor alle waren die in die klasse kunnen vallen. Ook al zou het Bureau deze stelling niet delen, dan is er sprake van identieke waren in beide klassen, het woord "namelijk" in het bestreden teken duidt er immers op dat enkel de na die term genoemde waren zijn opgeëist, aldus opposant.

25. Sommige waren in klasse 34 zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de waren van opposant in klasse 16, terwijl andere waren in klasse 34 volgens opposant soortgelijk zijn aan de waren in de klasse 5 en 30 van de ingeroepen rechten. Sigarettenpapier en sigarettenhulzen zijn soortgelijk aan de waren papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, nu hier ook filterpapier en filtermaterialen onder vallen. Ook sigarettenhulzen zijn soortgelijk aan de waren in klasse 16, namelijk ofwel aan plastic materialen voor verpakking of aan papier. Artikelen voor rokers zijn volgens opposant soortgelijk aan kantoorartikelen, aangezien artikelen voor rokers ook bestemd kunnen zijn voor kantoor. Opposant dient een aantal screenshots in van leveranciers van kantoorbenodigdheden die artikelen voor rokers aanbieden. De rookwaren en allerhande soorten tabak zijn volgens opposant soortgelijk aan kauwgom en nicotinepleisters. Deze waren zijn concurrerend en bestemd voor dezelfde eindconsument, namelijk de roker. De waren in klasse 5 van opposant omvatten ook kruidensigaretten, die soortgelijk zijn aan sigaretten.

26. Gezien het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de verweerder in de kosten te veroordelen.

27. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, verwijst opposant uitdrukkelijk naar de reeds ingediende argumenten en daarbij horende stukken en hij voegt daar nog twee bijlagen aan toe. Opposant merkt op dat hij de vergelijking van de waren en diensten slechts op enkele waren heeft gebaseerd, maar dat er voor deze en meer waren gebruik wordt aangetoond.

28. Opposant wijst er overigens op dat niet alle inschrijvingen gebruiksplichtig zijn en dat er reeds sprake is van gevaar voor verwarring bij vergelijking van de niet gebruiksplichtige ingeroepen rechten met het bestreden teken.

B. Reactie verweerder

29. Voor wat betreft de bekendheid die opposant inroept en met stukken onderbouwt, merkt verweerder op dat er geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs werd ingeroepen en dat een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE in een oppositieprocedure niet mogelijk is. Bovendien bestrijdt verweerder dat er sprake is van een zodanige bekendheid dat er een bovenmodale beschermingsomvang aan de ingeroepen rechten zou moeten toekomen. Er is immers geen sprake van een ab initio onderscheidend vermogen, aangezien CURVES duidelijk naar de lijnen en rondingen van het al dan niet perfecte menselijk lichaam verwijst. Bovendien is verweerder van mening dat het ingediende materiaal niet voldoet om bekendheid aan te tonen. Zo heeft een deel van het materiaal enkel betrekking op de Verenigde Staten en ontbreken er cijfers, marketingbudgetten en vergelijkingen met branchegenoten.

30. Verweerder is het eens met opposant dat de merken CURVES en het teken CURVE overeenstemmend zijn, dit geldt echter in mindere mate voor de overige ingeroepen rechten.

31. Bij de vergelijking van de waren wijst verweerder erop dat hij klasse 16 inmiddels heeft ingetrokken. De waren in klasse 34 zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de ingeroepen waren en diensten van opposant. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar oppositiebeslissingen van het Bureau en het OHIM.

32. Gezien het ontbreken van soortgelijkheid tussen de waren en diensten, is verweerder van mening dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

33. 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.

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 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 waren en diensten

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---------------------------------|
| <p><i>Gemeenschapsmerk 4687893</i></p> <p>Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; vitamines, vitaminepreparaten en vitaminesupplementen; vitaminedranken; voedingssupplementen; voedingssupplementen met vitaminen en mineralen; vitamines en mineralen voor medisch gebruik; minerale supplementen; minerale voedingssupplementen; diëtische supplementen en voedselsupplementen; diëtische voedselsupplementen;</p> <p>Kruidensupplementen; maaltijdvervangers en drankmengsels met diëtische supplementen; diëtische preparaten voor vermageringsdoeleinden (medisch); dieetdranken, speciaal voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen voor medische doeleinden; dieetvoedingsmiddelen voor medisch gebruik; supplementen voor gezondheidsvoedsel; dieetvoedingsconcentraten in poedervorm voor gebruik in een gewichtsreducerend programma voor medische doeleinden; medicinale cosmetische middelen; diëtische preparaten voor vermageringsdoeleinden; diëtische supplementen, anders dan voor medisch gebruik; preparaten voor gebruik als diëtische additieven voor voedsel voor menselijke consumptie.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerken 1907567, 2689099 en 5349949</i></p> <p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 5349949</i> Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; sport- en fitnesskleding.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 4945937</i> Klasse 29 Vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melkproducten; eetbare oliën en vetten; kant-en-klare maaltijden voor gebruik bij een vermageringsprogramma; proteïnen voor diëtische doeleinden (anders dan speciaal voor medische doeleinden); op voedingswaarde uitgebalanceerde kant-en-klare maaltijden; voedselrepen; ingeblikte gekookte maaltijden; combinaties van voedselpakketten voornamelijk bestaande uit kaas, vlees en/of bewerkte vruchten; Frankfurter worstjes; gebakken vlees; hamburgers; hotdogs; lunchworst; vlees; vleesvervangers; diepgevroren vlees; smeersels op basis van vlees; melk; dranken op basis van melk met vruchtensappen; melkdranken met vruchten; melkdranken met een hoog gehalte aan melk; melkdranken die fruit bevatten; melkpoeder; melkpoeder voor voedingsdoeleinden; melkproducten, uitgezonderd roomijs, ijsmelk en bevroren yoghurt; melkeiwitten; dranken op basis van melk met koffie; melkpoeder voor voedingsdoeleinden; voedseldranken op basis van soja ter vervanging van melk; sojamelk; bevroren maaltijden grotendeels bestaande uit vlees, vis, gevogelte of groenten; bevroren tussengerechten, voornamelijk bestaande uit vlees, vis, gevogelte of groenten; versuikerde vruchtenhapjes; snacks van gedroogde fruit; snacks op basis van vruchten en soja; snacks op vruchtenbasis; snacks op aardappelbasis; snackrepen op basis van eiwitten en rijk aan voedingsstoffen; dipsausen voor snacks; dipsausen voor snacks; mixen voor snacks voornamelijk bestaande uit bewerkte vruchten, bewerkte noten en/of rozijnen; snacks op sojabasis; stukjes plantaardige eiwitten met baconsmak; snackproducten op plantaardige</p> | |

| | |
|---|---|
| basis. | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 4945937</i></p> <p>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; basisingrediënten voor het maken van milkshakes; brood; brood en bolletjes; cacao dranken met melk; dranken op basis van koffie met melk; voorverpakte voedselcombinaties, voornamelijk bestaande uit brood, crackers en/of biscuits; diepgevroren voorgerechten die voornamelijk uit deegwaren en rijst bestaan; bevroren maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit pasta of rijst; snacks op graanbasis; snacks met kaasmaak op basis van popcorn; snacks met kaasmaak, te weten kaasballetjes; snacks met kaasmaak, te weten gedraaide kaassnacks; geëxtrudeerde snacks van gepofte maïs; geëxtrudeerde snacks van tarwe; snackrepen op basis van granola; snacks van gepofte maïs; snacks op rijstbasis; snackmengsels voornamelijk bestaande uit crackers, pretzels, gesuikerde noten en/of popcorn; snacks op tarwebasis.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 4945937</i></p> <p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; dranken, al dan niet koolzuurhoudend, waaronder isotone alcoholvrije dranken die cafeïne bevatten; energiedranken; isotone dranken; vruchtensappen; alcoholvrije vruchtendranken; groentesappen; groentesappen.</p> | |
| | <p>kl 34 Onbewerkte of bewerkte tabak, rooktabak, pijptabak, roltabak, kauwtabak; zogenaamde "snus"; sigaren, sigaretten, cigarillo's; rookpreparaten, apart verkocht of gemengd met tabak, niet voor medisch of therapeutisch gebruik; snuiftabak; artikelen voor rokers niet begrepen in andere klassen; sigaretpapier, sigaretpijpjes; lucifers.</p> |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 5349949</i></p> <p>Klasse 41 Opvoeding; ontspanning; training voor oefening en lichamelijke fitheid; diensten van een</p> | |

| | |
|--|--|
| sportschool; educatie en advisering voor lichamelijke-fitheidstraining. | |
| <i>Gemeenschapsmerk 5349949</i> Klasse 44 Gewichtsvermindering, planning en controle van diëten; advisering, informatie en raadgeving met betrekking tot gezondheid, diëtetiek en voeding; begeleiding en gezondheidsadviezen en informatieverstrekking op het gebied van gezondheid, diëten en voeding; Hygiënische verzorging en schoonheidsverzorging voor mensen; schoonheidsbehandelingen; Schoonheidsbehandelingen; raadgeving met betrekking tot huidverzorging; raadgeving met betrekking tot schoonheidsverzorging; advisering met betrekking tot schoonheidsbehandelingen | |

39. Roken is een gebruik dat men voor het plezier doet, ofwel vanwege een verslaving. Het is bovendien bij wet geregeld in elke lidstaat van de Europese Unie. Alle waren in klasse 34 zijn gericht op volwassenen en worden verkocht in gespecialiseerde winkels of in verschillende delen van supermarkten en warenhuizen. Er zijn specifieke ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de productie en/of de levering van deze waren in klasse 34.

40. Geen van de waren en diensten van opposant zijn soortgelijk aan de waren van verweerder. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek niet van mening zal zijn dat de waren en diensten van opposant door eenzelfde onderneming als die van de waren in klasse 34 zullen worden gefabriceerd, op de markt worden gebracht, dan wel worden geleverd. De aard van deze waren en diensten is dan ook verschillend aan die van de waren in klasse 34. Het in aanmerking komend publiek zal deze waren en diensten ook niet als concurrerend of complementair zien, maar wellicht zelfs als volledig in strijd met elkaar. Anders dan opposant meent (zie overweging 25) vallen de kruidensigaretten en de middelen om te stoppen met roken niet in de warenlijst van de ingeroepen rechten. Ook al zou dat het geval zijn, dan nog is het Bureau van oordeel om de hierboven uiteen gezette redenen dat deze waren niet soortgelijk zijn aan die van verweerder. Ook het feit dat "sigarettenpapier" papier zou omvatten is niet voldoende om te concluderen dat er sprake is van gelijkenis met de waren in klasse 16 van opposant. Ook hier geldt dat de bestemming, het doel en het gebruik ervan verschillend zijn en dat er geen sprake is van een concurrerend, dan wel complementair karakter (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2000620 PUBLIC, 15 januari 2008).

41. Voor wat betreft de vergelijking van de waren van het bestreden teken met de overige waren en diensten van de ingeroepen rechten, is het Bureau van oordeel dat deze evenmin soortgelijk zijn. Er bestaat geen enkele relatie tussen deze waren en diensten, ze hebben een verschillende aard, gebruiksdoel en gebruikswijze. Ze zijn niet concurrerend, noch complementair. Bovendien zijn de commerciële herkomst van de waren, hun distributiekanaal en verkooppunten in principe verschillend. Het enkele feit dat de waren in dezelfde winkel verkocht zouden worden, wil nog niet zeggen dat de waren naar hun aard, doel of toepassing soortgelijk zijn.

Conclusie

42. De waren van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en gebruik niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Evenmin zijn deze waren complementair of concurrerend. Bovendien zijn de commerciële herkomst van de waren, hun distributiekkanalen en verkooppunten in principe verschillend en voor zover de verkoopkanalen dat niet zouden zijn, verschillen de waren en diensten naar hun aard, doel en toepassing.

Vergelijking van de tekens

43. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zijn de tekens identiek, er kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren niet identiek dan wel soortgelijk zijn.

B. Overige factoren

44. 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). Deze kostenverwijzing vindt ambtshalve plaats en vormt op zich executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

C. Conclusie

45. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de bekendheid van de ingeroepen rechten, noch aan een vergelijking van de tekens dan wel de bewijzen van gebruik. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Ook al zouden de tekens identiek zijn en al zouden ze bekend zijn, dan nog is vereist dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn.

IV. Besluit

46. De oppositie met nummer 2006241 wordt afgewezen.

47. Internationaal depot 1059750 wordt ingeschreven in de Benelux voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 25 maart 2013

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn