



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20006346
van 23 augustus 2012

Opposant: **GALANA NV**
Vichtseweg 109
8790 Waregem
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België



Merk:  (Europese inschrijving 6897581)

tegen

Verweerder: **Heiploeg B.V.**
Panserweg 14
9974 SL Zoutkamp
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland



Betwiste merk:  (Benelux depot 1220277)

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

1. Op 24 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **Seabob** voor waren en diensten in de klassen 29 en 35. Dit depot is onder nummer 1220277 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 maart 2011.

2. Op 18 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 501546 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 juli 1991 voor waren in de klassen 29 en 30;

- Europese inschrijving 6897581 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 mei 2008 en ingeschreven op 8 januari 2009 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

3. Gaande de procedure heeft opposant te kennen gegeven de oppositie niet langer te baseren op het eerste ingeroepen recht.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 30 mei 2011.
9. Op 3 augustus 2011 heeft verweerder een beperking van de waren en diensten laten aantekenen in het register.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 juli 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen. Tegelijk heeft het Bureau opposant in kennis gesteld van de waren- en dienstenbeperking als vermeld in voorgaand punt.
11. Op 19 oktober 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 28 oktober 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 28 december 2011.
12. Op 5 december 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens verzocht bewijzen van gebruik over te leggen met betrekking tot het eerste ingeroepen recht. Op 6 december 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 6 februari 2012 om bewijzen van gebruik in te dienen.
13. Op 30 januari 2012 heeft opposant te kennen gegeven de oppositie niet langer te willen baseren op het eerste ingeroepen recht. Hoewel voor het tweede ingeroepen recht in beginsel nog geen gebruiksbewijzen dienen te worden voorgelegd, aangezien dit merk nog geen vijf jaar is geregistreerd, wenst opposant aan de hand van documenten toch reeds aan te tonen hoe intensief dit merk reeds in gebruik is en voor welke producten. Het Bureau heeft deze documenten op 31 januari 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren tot en met 31 maart 2012.
14. Op 24 februari 2012 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 29 februari 2012.
15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Opposant meent dat de merken en het betwiste teken zijn opgebouwd uit dezelfde structuur: één woord van zes letters, waarvan de eerste vijf identiek, in combinatie met een beeldelement. Bovendien is het volgens opposant duidelijk dat bij alle tekens het wordelement dominant is en dat de grafische elementen slechts als versiering dienen.

19. Toch vertonen ook de grafische elementen overeenkomsten, namelijk de afbeelding van garnalen, respectievelijk een vis op een ronde achtergrond. Opposant vindt de tekens visueel dan ook zeer overeenstemmend.

20. Auditief klinken zij volgens opposant nagenoeg identiek, aangezien alleen de laatste letter anders wordt uitgesproken. Conceptueel heeft geen van de tekens in zijn geheel een vaststaande betekenis, maar door het element SEA valt toch een zekere mate van begripsmatige overeenstemming aan te nemen, aldus opposant. Dat de benaming SEABOB een generieke aanduiding zou zijn voor een specifieke soort garnalen, namelijk *Xiphopenaeuskroyeri*, zal bij het Beneluxpubliek niet bekend zijn, aldus nog opposant.

21. De waren van het betwiste teken vallen onder deze van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan, zo meent opposant.

22. Gelet op het bovenstaande, meent opposant dat de oppositie dient te worden toegewezen en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken af te wijzen.

B. Argumenten verweerder

23. Verweerder is allereerst bereid de waren van het betwiste teken (verder) te beperken tot *garnalen (niet levend), te weten, de Atlantische seabob garnaal*. Immers, verweerder gebruikt het betwiste teken uitsluitend voor deze specifieke garnaal (en meent overigens dat elk ander gebruik zou neerkomen op misleiding).

24. Verweerder licht toe dat *Seabob* een bekende term is om de garnaalsoort *xiphopenaeus kroyeri* aan te duiden. Deze Latijnse (en schier onuitsprekbare) benaming zal allicht niet door eenieder worden gekend, maar dit onderstreept juist het belang tot vrijhouding van de meer bevattelijke naam *Seabob*. Verweerder wijst er overigens op dat het in aanmerking komend publiek niet alleen bestaat uit de consument van zeevruchten, maar eveneens uit vissers, visverwerkers en (tussen)handelaren, die zeer zeker de betekenis van *seabob* zullen vatten. Bovendien acht verweerder het irrelevant of (een deel van) het publiek deze term al dan niet kent; dit kan nu eenmaal niet afdoen aan het gegeven dat het een generieke term is.

25. Uit bovenstaande volgt dat de beschermingsomvang van het betwiste teken uitsluitend betrekking heeft op het beeldelement; daar zal dan ook de aandacht van de consument naar uitgaan. Dit beeldelement lijkt volgens verweerder in geen enkel opzicht op de beeldelementen van het ingeroepen recht, zodat van visuele overeenstemming geen sprake kan zijn.

26. Auditief hebben de tekens een heel andere klank, zo meent verweerder; de tweede lettergreep van het ingeroepen recht heeft een lange O-klank, terwijl die in het betwiste teken kort is. Ook is er een duidelijk auditief verschil in de laatste letter: bij het ingeroepen recht klinkt deze "open" en bij het betwiste teken "gesloten".

27. Het ingeroepen recht betekent volgens verweerder zoveel als "zeejongen" of "jongen van de zee"; naar hij meent een beperkt onderscheidende aanduiding voor zeevruchten, immers het element SEA is al evenmin te monopoliseren. Daar komt nog bij dat het element BOB in het betwiste teken in al zijn betekenissen geheel verschillend is van BOY; dit verschil acht verweerder voldoende om gevaar voor verwarring uit te sluiten, zeker als de achterliggende betekenissen van de gebruikte beeldelementen over en weer daarbij worden meegewogen.

28. Verweerder heeft in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens om bewijs van gebruik van het eerste ingeroepen recht verzocht. Door dit recht terug te trekken, wekt opposant volgens verweerder de indruk dat hij er niet in is geslaagd het bewijs van normaal gebruik te leveren, hetgeen een vervallenverklaring zou rechtvaardigen. Maar uiteraard realiseert verweerder zich dat dit een kwestie is waarover niet in onderhavige oppositieprocedure kan worden geoordeeld. Het nut van de door opposant wel meegezonden stukken (met betrekking tot het tweede aanvankelijk ingeroepen recht) ontgaat verweerder.

29. Op deze gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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

33. 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).

34. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

35. Het Bureau heeft akte genomen van de waren- en dienstenbeperking die verweerder gaande de procedure heeft aangebracht (zie punt 9). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte warenlijst (de diensten zijn volledig geschrapt). De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 Vis; niet-levende schaal- en schelpdieren; visgerechten, bereide schaal- en schelpdierproducten; visconserven; soepen; schaal- en schelpdierconserven.	Klasse 29 Garnalen (niet-levend).
Klasse 30 Sausen, slasausen, specerijen.	
Klasse 31 Viseieren; levende vissen, levende schaal- en schelpdieren.	

36. De waren *garnalen (niet levend)* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie *niet-levende schaaldieren* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Vergelijking van de tekens

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. 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).

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. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

41. 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 bij het ingeroepen recht ontegenzeggelijk het geval voor de beschrijvende en aanprijzende woorden SUPERIOR SEAFOOD, Engels voor "voortreffelijke zeevis en -vruchten".

42. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). SEABOY is geen bestaand woord, maar de gemiddelde consument herkent er ongetwijfeld de woorden SEA (zee) en BOY (jongen) in. Daarnaast bevat het ingeroepen recht nog een (gestileerde) afbeelding van een vis (of zeezoogdier), die eveneens aan vis en zeevruchten doet denken.

43. Het betwiste teken bevat het wordelement SEABOB, waarvan partijen het over eens zijn dat dit een benaming is voor een soort garnaal (*Xiphopenaeus kryeri*). Het Bureau is echter van oordeel (met opposant) dat de gemiddelde consument deze betekenis niet zal herkennen. Ook al verruimt men het in aanmerking komend publiek tot vissers, visverwerkers en (tussen)handelaren, dan nog bestaat het voor een (groot) deel uit de gewone consument van vis en zeevruchten. Hoe dan ook, in beide gevallen is er sprake van een zekere conceptuele overeenstemming tussen de tekens. Immers, in beide tekens komt het woord SEA voor, samen met de afbeelding van een in zee levend dier (respectievelijk een (zee)vis en een garnaal). Ten slotte zij er nog op gewezen dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

44. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

Visuele vergelijking

45. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een zwarte liggende ovaal, onderaan in tweeën gedeeld door een witte golvende band. In het bovenste deel staat in grote, witte letters het woord SEABOY, en links daaronder, in veel kleinere witte letters het onderschrift SUPERIOR SEAFOOD. De onderste helft van de zwarte ovaal stelt (gestileerd) een vis (of zeezoogdier) voor, waarvan één oog en de mond in perspectief zijn weergegeven.

46. Het betwiste teken bevat de afbeelding van een witte garnaal, enigszins gestileerd, maar met toch enkele duidelijk waarneembare details (voelspriet, oog, poten, staart) tegen een groene cirkelvormige achtergrond. Daaronder staat het woord SEABOB.

47. Ter aanvulling van hetgeen hierboven reeds is gesteld met betrekking tot het onderschrift SUPERIOR SEAFOOD, is duidelijk dat dit ook visueel niet een dominant element is in het ingeroepen recht, gelet op de veel kleinere letters en de ondergeschikte positie.

48. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Zonder de beeldelementen van het ingeroepen recht te veronachtzamen, dient toch een minstens even groot belang te worden gehecht aan het wordelement SEABOY, dat centraal bovenaan staat in het merk en in grote witte letters is weergegeven tegen een zwarte achtergrond. Bij het betwiste teken staat het wordelement weliswaar onderaan, maar daar is het beeldelement dan weer beschrijvend voor de betrokken waren.

49. 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). In casu zijn de eerste vijf letters van de wordelementen identiek, en is alleen de laatste letter verschillend.

50. Merk en teken zijn in hun visuele totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

51. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

52. Het Bureau is van oordeel dat de woorden SUPERIOR SEAFOOD niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het ingeroepen recht. Ze vormen immers slechts een beschrijvend, aanprijzend en ondergeschikt onderschrift en bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

53. De (dominante) woordelementen van beide tekens bestaan uit twee lettergrepen en eenzelfde aantal letters; qua lengte, ritme en cadans zijn ze dus vergelijkbaar. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu zijn de eerste lettergreep en de eerste letter van de tweede identiek. Bovendien acht het Bureau het verschil in uitspraak van de klinker in de tweede lettergreep ([□] versus [□]) niet zó prominent als verweerder het doet voorkomen (zie punt 26).

54. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

55. Merk en teken zijn begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

56. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

57. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd). In casu zijn de betrokken waren identiek.

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het courante consumptiegoederen, waarvoor moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

59. Daarnaast 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, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht hooguit verwijzend naar "zeeproducten". In dit verband zij er overigens nog op gewezen dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk slechts één van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). Ten slotte heeft opposant niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

60. Merk en teken zijn begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen

recht. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

61. Verweerders bereidheid de waren van het betwiste depot (verder) te beperken (zie punt 23), kan niet van invloed zijn op de te nemen beslissing. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

62. Verweerder stelt dat *Seabob* een generieke benaming is voor een garnalsoort en dus niet het dominante element van het betwiste teken kan zijn (zie punt 24). Vooreerst zij in dit verband opgemerkt dat het andere bestanddeel van dit teken, de afbeelding van een garnaal, in ieder geval door elke betrokken consument als beschrijvend zal worden opgevat voor de waren *niet levende garnalen*. Verder speelt, anders dan verweerder stelt, de perceptie van het in aanmerking komend publiek wel degelijk een rol bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen, nu dit één van de factoren is die worden meegewogen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. In casu is er hierboven reeds op gewezen (zie punt 43) dat minstens een (aanzienlijk) deel van het in aanmerking komend publiek geen weet zal hebben van de betekenis van *Seabob*. Ten slotte kan, onder omstandigheden, een zwak onderscheidend bestanddeel van een samengesteld teken wel degelijk dominant zijn, zoals uit de vaste jurisprudentie blijkt (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

63. Ten slotte wijst verweerder nog op de merkenrechtelijke noodzaak tot vrijhouding van generieke aanduidingen. Voor zover hij daarmee zou doelen op het door het algemeen belang vereiste verbod van inschrijving van beschrijvende of anderszins niet-onderscheidende tekens, zij er op gewezen daar daarvoor geen plaats is in een oppositieprocedure; de nietigheid van een merk op grond van artikel 2.28, lid 1 BVIE kan ingevolge artikel 4.5, lid 1 BVIE alleen ten overstaan van de rechter worden ingeroepen. Geheel terzijde merkt het Bureau op dat verweerder met zijn depot kennelijk precies het tegenovergestelde wil bereiken. Voor zover verweerder met zijn opmerking een beroep zou willen doen op artikel 2.23, lid 1, sub b BVIE, zij opgemerkt dat deze bepaling ziet op het gebruik van een teken en niet op de inschrijving ervan, waar het in een oppositieprocedure om te doen is.

C. Conclusie

64. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2006346 wordt toegewezen.

66. Benelux depot 1220277 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 23 augustus 2012

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard