



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006585

van 17 januari 2013

Opposant: **Bombastus-Werke AG**
170, Wilsdruffer Strasse
01705 Freital
Duitsland

Gemachtigde: **pronovem Marks SA**
Avenue Josse Goffin 158
1082 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 643018**

Bombastus

Tegen

Verweerder: **Garé B.V.**
Tunnelweg 104
6468 EK Kerkrade
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1224638**

BomBastic!

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

1. Op 4 mei 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BomBastic! voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1224638 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2011.
2. Op 28 juli 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 643018 van het woordmerk Bombastus, ingediend op 15 april 1995 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 3 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 3 augustus 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 december 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 7 december 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 december 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 27 januari 2012 gereageerd. Deze reactie werd op 6 februari 2012 doorgezonden aan opposant.
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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. De waren in klasse 3 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

15. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken van negen letters, waarbij zeven letters in dezelfde volgorde overeenstemmen. De minimale verschillen zijn volgens opposant gelegen in de laatste twee letters: het gebruik van een hoofdletter in het midden en een uitroepteken aan het einde van het bestreden teken. Deze verschillen zijn verwaarloosbaar, aldus opposant. Opposant is dan ook van mening dat merk en teken visueel en auditief sterk overeenstemmend zijn. Op begripsmatig vlak zal het in aanmerking komend publiek merk en teken opvatten als fantasietermen zonder bijzondere betekenis; volgens opposant zal de begripsmatige vergelijking van merk en teken dan ook geen invloed hebben op de beoordeling van de gelijkenissen.

16. De waren zijn vooral gericht op het grote publiek, maar kunnen ook door professionelen gekocht worden, het betrokken publiek is daarom identiek en is niet extra aandachtig volgens opposant. Het ingeroepen recht beschikt volgens opposant over een sterk onderscheidend vermogen, nu het een volledig willekeurig begrip betreft.

17. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten.

B. Argumenten verweerder

18. Volgens verweerder is er sprake van twee verschillende woordmerken. Het ingeroepen recht wordt gebruikt voor een homeopathisch natuurproduct, blijkens de website van opposant. Het bestreden teken wordt gebruikt voor parfum. Deze waren zijn niet identiek of soortgelijk. Volgens verweerder is er sinds het depot van het ingeroepen recht geen enkel product geproduceerd dat in klasse 3 hoort en kan enkel een recht voor waren in klasse 5 worden ingeroepen. Hierdoor vallen merk en teken in een andere klasse en zijn zij niet vergelijkbaar met elkaar. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat het ingeroepen merk volgens hem alleen in Duitsland wordt gebruikt en dus niet in de Benelux, waar het teken gezien zal worden.

19. Er bestaat volgens verweerder geen enkel gevaar voor verwarring.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Bombastus	BomBastic!

Begripsmatige vergelijking

27. Bombastisch betekent “*hoogdravend, opgeblazen, gezwollen: bombastische stijl*” (bron: Van Dale online gratis woordenboek). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis zal herkennen in zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken. Het ingeroepen recht zal opgevat worden als een mogelijke Latijnse variant van dit woord, de uitgang –US is immers typisch voor Latijnse woorden, waardoor het refereert aan het woord bombastich. Het bestreden teken zal opgevat worden als de Engelse variant ervan, vanwege de uitgang –IC, typerend voor Engelse bijvoeglijke naamwoorden.

28. Het ingeroepen recht en het bestreden teken omvatten hetzelfde begrip en zijn begripsmatig derhalve in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord Bombastus. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord BomBastic!

30. Beide tekens tellen negen letters, waarvan er zeven identiek en in dezelfde volgorde hernomen worden. Enkel de uitgang op het einde, te weten “us” en “ic” is verschillend, evenals de toevoeging van het uitroepteken. In het algemeen zal de consument 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).

31. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008). Het gebruik van hoofdletters is in casu ook niet van dien aard dat daardoor het woordbeeld verandert, het woord blijft opgevat worden als één woord; “bombastic” en niet als een samenstelling van twee woorden.

32. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Ook auditief geldt dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en zal de consument in casu minder belang hechten aan het tweede deel van dit merk, aangezien dit louter als een uitgang zal worden aangemerkt en de klemtoon op de tweede lettergreep valt.

34. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

35. De totaalindruk van merk en teken is op begripsmatig en auditief vlak in sterke mate overeenstemmend en op visueel vlak overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

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 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. Voor wat betreft de uiteenzetting van verweerder over het gebruik van het ingeroepen recht (zie overweging 18), merkt het Bureau op dat er in het kader van deze oppositie niet verzocht is om bewijzen van gebruik conform regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), waardoor argumenten terzake niet in overweging kunnen worden genomen. Het Bureau zal overgaan tot een vergelijking van de waren zoals opgenomen in het register.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Klasse 3 Reinigingsmiddelen, zepen, parfums voor parfumbranders, cosmetische middelen, etherische olieën, parfumerieën, haarlotions, verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, tandreinigingsmiddelen, deodorantia voor persoonlijk gebruik, parfums voor parfumbranders.</i></p> <p>Classe 3 Produits de lavage, savons, produits à brûler (parfums), fards, huiles étherées, parfums, lotions capillaires, produits d'hygiène corporelle et de beauté, dentifrices, produits désodorisants à usage personnel; parfums à brûler.</p>	<p>Kl 3 Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen, bleekmiddelen, andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.</p>
<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

39. De volgende waren komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek: "parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen, reinigingsmiddelen".

40. De meeste waren die door het merk in klasse 3 worden aangeduid, worden weliswaar uitsluitend als schoonheidsproducten of lichaamsverzorgingsproducten gebruikt, maar dit geldt evenwel niet voor *zepen en reinigingsmiddelen*, die een dubbele functie hebben. Ook al worden zepen gebruikt voor het wassen en lekker laten ruiken van het lichaam, dit neemt niet weg dat zij tevens als reinigingsproducten voor het huis worden gebruikt. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met "*bleekmiddelen en andere wasmiddelen*", alsmede met "*polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen*". Bijgevolg is er sprake van soortgelijkheid tussen enerzijds de zepen die worden aangeduid door het oudere merk en anderzijds "*bleekmiddelen en andere wasmiddelen; polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen*", waarvoor verweerder de inschrijving heeft gevraagd (zie GEU, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 februari 2006).

A.2 Globale beoordeling

41. 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.

42. 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, beide reeds geciteerd).

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument van deze waren mag dan ook normaal worden genoemd.

44. Het verwarringsgevaar is 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het niet beschrijvend is voor de aangeduide waren.

45. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren, en mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 17). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

47. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

48. Oppositie met nummer 2006585 wordt toegewezen.

49. Beneluxdepot 1224638 wordt niet ingeschreven.

50. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 januari 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek