



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007425**

**van 05 december 2012**

**Opposant:** **DIN Deutsches Institut für Normung e.V.**  
Burggrafenstrasse 6  
10787 Berlin  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
John F.Kennedylaan 2  
5612 AB Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 229048**



**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 3763547**



*tegen*

**Verweerder:** **DiNadia Group Ltd.**  
Waterstede 113  
3605 NE Maarssen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1238968**



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

1. Op 31 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 6, 14, 16, 18, 25 en 26. Het depot is onder nummer 1238968 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 februari 2012.

2. Op 24 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 229048 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingeschreven op 1 april 1980 voor waren in de klassen 1 tot en met 34;

- Europese inschrijving 3763547 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 14 april 2004 en ingeschreven op 6 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 16 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 16 van de ingeroepen rechten.

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 26 april 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 juni 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 juli 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 september 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 19 juli 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 september 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 8 augustus 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 augustus 2012.

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. Opposant merkt in de eerste plaats op dat verweerder geen reactie heeft gegeven op zijn schikkingsvoorstel. Om die reden stelt opposant nu oppositie in tegen het merk van verweerder.

15. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt opposant op dat de letters in het betwiste teken het dominante element zijn. Vanwege de stapeling van de letters is volgens opposant niet geheel duidelijk in welke volgorde de letters staan; de letter "D" springt onmiddellijk in het oog, aldus opposant, zodat aangenomen wordt dat deze letter de eerste letter is. De volgorde van de laatste twee letters zou N-I kunnen zijn, meent opposant, maar ook I-N. Gezien de naam van deponent (DiNadia) stelt opposant dat D-I-N de meest aannemelijke volgorde is. Opposant concludeert uit het voorgaande dat de tekens op visueel vlak op de dominante delen in hoge mate overeenstemmen.

16. Opposant meent dat de tekens auditief identiek zijn.

17. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet mogelijk, aangezien beide merken geen concept hebben nu het afkortingen betreffen.

18. De waren zijn volgens opposant identiek.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van depot 1238968 af te wijzen voor klasse 16 en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Argumenten verweerder**

20. Verweerder merkt op dat de bewering van opposant dat verweerder geen gehoor heeft gegeven aan het schikkingsverzoek, onjuist is. Verweerder stelt dat hij meerdere keren gereageerd heeft, maar het schikkingsvoorstel van opposant niet klakkeloos heeft aangenomen door vrijwillig af te zien van inschrijving voor de waren in klasse 16.

21. Volgens verweerder is de "aard van de betrokken waren en omstandigheden" waaronder hij zijn waren in het economisch verkeer brengt, totaal verschillend van die van opposant: verweerder ontwerpt, fabriceert en verkoopt modeartikelen. In klasse 16 wordt het merk van verweerder, zo geeft hij aan, gebruikt als opdruk op tassen, niet lederen riemen en kleding. Bovendien stelt verweerder dat, ook al is de markt voor papieren kleding (in de jaren '60 populair in de VS) op dit moment slecht te noemen, modetrends na verloop van tijd weer terugkeren, waardoor het ontbreken van een inschrijving in klasse 16 voor hem grote gevolgen zou kunnen hebben in de toekomst.

22. Verweerder geeft aan dat opposant zijn merk gebruikt om aan te geven dat producten volgens bepaalde standaardisatieprocessen tot stand zijn gekomen. Verweerder heeft, zo geeft hij aan, niet de doelstelling om standaarden voor producten in klasse 16 te ontwikkelen.

23. Gezien de verschillen die opposant opsomt met betrekking tot de visuele vergelijking, vindt verweerder het vreemd dat opposant desalniettemin tot de conclusie komt dat de merken op visueel vlak overeenstemmen. Volgens verweerder bestaat zijn beeldmerk uit de letters D en N en een leesteken (punt). Door de stapeling van karakters lijkt er volgens verweerder D-N-I te staan, tenminste wanneer consequent van links naar rechts wordt gelezen, aldus verweerder. Daarom is, zo stelt hij, bij het depot ook DNI opgegeven. Verweerder meent dat de redenering van opposant dat er geen D-N-I maar D-I-N zou kunnen staan omdat dit de eerste drie letters van verweerder, DiNadia, zijn, onzinnig is. Immers, zo meent hij, het publiek moet DiNadia kennen om deze relatie te leggen. Verweerder concludeert dat verwarring in verband met de volgorde van de letters, niet reëel is.

24. Ook op auditief vlak bestaat er volgens verweerder een duidelijk verschil in uitspraak tussen beide tekens, [din] tegenover [de:en:i]

25. Het beeldmerk van opposant bevat niet enkel drie letters, zo stelt verweerder, maar ook twee horizontale balken. Deze symboliseren volgens verweerder de boven- en ondergrens van toelaatbare waarden van normen die worden ontwikkeld met het standaardisatieproces van opposant. Het beeldmerk van opposant kent daarom volgens verweerder het concept van meten en begrenzen, een concept dat in het beeldmerk van verweerder ontbreekt, zo geeft hij aan.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten herhaalt verweerder dat de aard, bestemming en het gebruik van de tekens totaal verschillend zijn en zij geen concurrerend dan wel complementair karakter hebben.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, de inschrijving van het depot met nummer 1238968 geheel toe te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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***



31. 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).

32. 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.

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 229048)*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

35. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit drie vetgedrukte hoofdletters, DIN. Boven en onder dit woord zijn twee vetgedrukte strepen geplaatst die dezelfde dikte hebben als de letters van het woorelement.

36. Het betwiste teken bestaat uit twee hoofdletters, de letters "D" en "N". De letters "D" en "N" overlappen elkaar, waarbij de letter "N" schuin onder de letter "D" geplaatst is. Op de rechterpoot van de letter "N" is een punt geplaatst. Hierdoor zal een deel van de consumenten in het betwiste teken wellicht ook de letters "D", "N" en "I" zien. De letters zijn uitgevoerd in een goudbruine kleur in dégradé, waardoor ze lijken te glanzen.

37. Beide tekens beginnen met de letter "D". Hoewel een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), gaat deze redenering hier niet op. Immers, de hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In dit geval zijn de tekens echter dusdanig kort dat ze in één keer als een geheel worden waargenomen.

38. De in de tekens gebruikte beeldelementen verschillen: in het ingeroepen recht zijn de letters DIN naast elkaar geplaatst, ze zullen door de consument in een specifieke volgorde worden waargenomen en de letters zijn alle drie herkenbaar. De consument zal hierin een gestileerd woordmerk zien. In het betwiste teken daarentegen, lopen de letters in elkaar over waardoor de consument het teken, naar oordeel van het Bureau, voornamelijk zal opvatten als een beeldmerk waarin letters waarneembaar zijn. Het aantal waarneembare letters is bovendien betwistbaar, immers, de ene consument zal hierin twee letters lezen, terwijl de ander er misschien drie letters in ziet (zie ook punt 36). De overeenkomsten tussen de merken wegen dan ook niet op tegen de verschillen, met name vanwege het feit dat het hier korte merken betreft, waardoor de verschillen eerder opvallen.

39. De tekens stemmen op visueel vlak in hun totaalindruk niet overeen.

*Auditieve vergelijking*

40. Aangezien de letters van het ingeroepen recht, zoals gezegd (zie punt 38), in een specifieke volgorde zullen worden waargenomen, zal ook de uitspraak ervan in deze ordening plaatsvinden, te weten als [din]. Deze letters zullen bovendien worden uitgesproken als één woord.

41. In het betwiste teken zullen de letters eerder letter-voor-letter worden uitgesproken, waarbij het aantal letters en hun volgorde kan verschillen per consument; de een zal [d]-[n] zeggen, de ander [d]-[n]-[i]. Hoe het ook zij, de uitspraak van het betwiste teken is door het benoemen van elke letter apart anders dan de uitspraak in één woord van het ingeroepen recht. Het publiek wordt hierdoor nadrukkelijk geconfronteerd met de verschillen tussen beide. Bovendien geldt ook hier dat bij korte merken de verschillen eerder opvallen.

42. Op auditief vlak zijn de tekens niet overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*



43. Het betwiste teken heeft geen vaststaande betekenis. Hoewel het element "DIN" in het ingeroepen recht gebruikt wordt als aanduiding van een norm voor papierformaten<sup>1</sup>, is het niet waarschijnlijk dat deze betekenis wijd gekend zal zijn bij het in aanmerking komend publiek.

44. Gezien het voorgaande, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

*Conclusie*

45. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak niet overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is daarom van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

*met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 3763547)*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

46. Het tweede ingeroepen recht verschilt enkel van het eerste ingeroepen recht door de dikte van de letters en de strepen. Verder zijn beide identiek. Hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking geldt daarom mutatis mutandis ook voor dit recht.

*Conclusie*

<sup>1</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsches\\_Institut\\_f%C3%BCr\\_Normung](http://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung)

47. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak niet overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is daarom van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

**Vergelijking van de waren en diensten**

48. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>[Europese inschrijving 229048]</i>            Classe 16 Pinceaux; colles; papier, carton, articles en papier et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; produits de la photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés, objets d'art; articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement.</p> <p><i>Klasse 16 Penselen; lijmen; papier, karton en hieruit vervaardigde producten; grondstoffen en halfbewerkte stoffen voor de vervaardiging van papier; producten van de fotografie; drukwerken; speelkaarten; uithangborden en -platen, drukletters, clichés; kunstwerken; schrijfbehoeften; artikelen om te tekenen, schilderen, boetseren, markeerkrijt; kantoorbenodigdheden en artikelen voor toonbanken (uitgezonderd meubelen); onderwijsmateriaal.</i></p> <p><i>[Europese inschrijving 3763547]</i>            Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); drukwerken, met name boeken; catalogussen en tijdschriften met technische inhoud, samenstellingen van nationale, Europese en internationale normen en normbladen, boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften;</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 toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>



kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voorzover begrepen in deze klasse; drukletters; clichés.	
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

## B. Overige factoren

50. Noch de opmerking van opposant inzake een schikkingsvoorstel, noch de reactie hierop van verweerder (zie punten 14 en 20) kunnen een rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

## C. Conclusie

51. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet voldoende overeen. Daarom 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

52. De oppositie met nummer 2007425 wordt afgewezen.

53. Benelux merkaanvraag met nummer 1238968 wordt ingeschreven voor alle waren.

54. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 05 december 2012

Cocky Vermeulen <i>(rapporteur)</i>	Pieter Veeze	Saskia Smits
Administratieve behandelaar: Guy Abrams		