



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2008465
van 29 augustus 2014

Opposant: **Ralph Anderl**
Linienstr. 40
10119 Berlin
Duitsland

Gemachtigde: **Marqu Brands & Trademarks B.V.**
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Nederland

Merk: I see (Europese inschrijving 8178154)
tegen

Verweerder: **BVBA Van der Linden**
Markt 60
9240 Zele
België

Gemachtigde: **Luc Carlé, advocaat**
Gentsesteenweg 10 bus 001
9160 Lokeren
België

Betwiste merk: iSee (Benelux depot 1259871)

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

1. Op 14 december 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk iSee voor waren en diensten in de klassen 5, 9 en 44. Dit depot is onder nummer 1259871 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 december 2012.
2. Op 1 maart 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 8178154 van het woordmerk I see, ingediend op 25 maart 2009 en ingeschreven op 21 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 9 en 44 van het betwiste teken en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9 en 44 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 maart 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 mei 2013. Op 14 mei 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") dit meegedeeld aan partijen, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 14 juli 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 12 juli 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 16 juli 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 september 2013 is gegeven om hierop te reageren. Ingevolge meerdere opschortingen op gezamenlijk verzoek na aanvang van de procedure werd deze laatste termijn verlengd tot en met 16 maart 2014.
10. Op 12 september 2013 heeft verweerder Luc Carlé, advocaat aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 27 september 2013.
11. Op 14 januari 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien dit nog hangende de opschorting was en verweerder geen gebruik heeft gemaakt van regel 1.26, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant op 18 maart 2014.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 a en 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

15. Volgens opposant zijn het merk en het teken visueel en auditief identiek; het enige verschil is het gebruik van hoofdletters en een spatie, maar het belang daarvan beschouwt hij als verwaarloosbaar.

16. Opposant stelt vast dat merk en teken dezelfde betekenis hebben, namelijk "ik begrijp het", en daardoor ook op begripsmatig vlak identiek zijn.

17. Alle betrokken waren en diensten worden volgens opposant geleverd door opticiens, zodat zij voor een deel identiek en voor een deel evident soortgelijk zijn.

18. Voor zover artikel 2.3, sub a BVIE al niet van toepassing is, meent opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring, gelet op de mate van overeenstemming tussen de tekens en de mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten. Op die grond verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder betwist niet dat er tussen de tekens een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat, maar stelt, anders dan opposant, dat de waren en diensten verschillend zijn, zodat artikel 2.3, sub a BVIE niet van toepassing is.

20. Ook al kunnen de wederzijdse waren worden aangeboden door opticiens, toch zijn zij verschillend en zal het publiek er een duidelijk onderscheid tussen kunnen maken. Verweerder verkoopt immers enkel contactlenzen en opposant enkel brilmonturen; de aard, bestemming en het gebruik van deze producten zijn totaal verschillend. Zo worden brilmonturen gebruikt als (mode)accessoire, terwijl optische lenzen enkel worden gebruikt voor visuele correctie, en bovendien sluit het gebruik van het ene het gebruik van het andere uit, aldus verweerder.

21. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken geldt als zijn huismerk voor contactlenzen en onderhoudsvloeistoffen. Verder biedt hij geen brillen of aanverwante producten van opposant aan en het is dan ook onmogelijk dat het publiek in zijn winkel tegelijkertijd met beide merken wordt geconfronteerd.

22. Bijgevolg zal er nooit gevaar voor verwarring bestaan bij het publiek en op die grond verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
I see	iSee

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht betekent, letterlijk vertaald uit het Engels, "ik zie" of, zoals opposant toelicht, "ik begrijp het" (zie punt 16). Hoewel het betwiste teken typografisch enigszins afwijkend is weergegeven (kleine letter i, hoofdletter S en aan elkaar geschreven), is het Bureau van oordeel dat het door het in aanmerking komend publiek begripsmatig op dezelfde manier zal worden geïnterpreteerd, mede gelet op de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd. De consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken immers ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

30. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak identiek.

Auditieve vergelijking

31. Hoewel het betwiste teken strikt genomen zuiver fonetisch zou kunnen worden weergegeven, is het Bureau van oordeel dat dit in casu niet het geval zal zijn, mede gelet op de hierboven genoemde betekenis die de consument aan het teken zal geven. Het teken zal dus op zijn Engels worden uitgesproken, evenals het ingeroepen recht.

32. Merk en teken zijn auditief identiek.

Visuele vergelijking

33. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit dezelfde vier letters; de enige verschilpunten zijn gelegen in het gebruik van de hoofdletter (bij het ingeroepen recht de I en bij het betwiste teken de S) en de spatie in het ingeroepen recht.

34. Opposant acht de tekens visueel identiek (zie punt 15). Het Bureau wijst er echter op dat het criterium hiervoor zeer strikt is; een teken is slechts identiek aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt (HvJEU, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, 20 maart 2003). Het Bureau is wel van oordeel dat de tekens, door de hierboven genoemde geringe verschilpunten, sterk overeenstemmen, hetgeen overigens niet wordt betwist door verweerder (zie punt 19).

35. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Conclusie

36. Op begripsmatig en auditief vlak zijn merk en teken identiek en visueel zijn zij in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

37. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Brillen, zonnebrillen, etuis voor brillen, brilmonturen, brillenarmen en brilaccessoires, optische apparaten en instrumenten.	Klasse 9 Optische lenzen; contactlenzen, waaronder lenzen voor cosmetisch gebruik; accessoires voor voornoemde waren, te weten lensetui's, alsmede pincetten en zuignapjes voor het manipuleren van lenzen.
Klasse 44 Diensten van opticiens, diensten van oogartsen.	Klasse 44 Diensten van opticiens, optometristen en contactlensspecialisten, waaronder oogverzorging en andere diensten inzake het zicht, alsmede diensten verband houdende met contactlenzen; advisering inzake voornoemde diensten.

Klasse 9

40. De waren *optische lenzen* van het betwiste teken zijn de meest essentiële onderdelen van de waren *optische apparaten en instrumenten* van het ingeroepen recht (bijvoorbeeld verrekijkers, sterrekijkers, microscopen, theodolieten); zij zijn derhalve complementair en soortgelijk daaraan. Tevens zijn zij complementair en soortgelijk aan *brillen*; een bril is immers ook een optisch instrument en bestaat voornamelijk uit twee brillenglazen, zijnde de optische lenzen van de bril.

41. De waren *contactlenzen, waaronder lenzen voor cosmetisch gebruik* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *brillen en zonnebrillen* van het ingeroepen recht. Zij dienen essentieel eenzelfde doel, namelijk het verbeteren van het gezichtsvermogen en zijn zowel concurrerend als complementair: in plaats van een bril kan men kiezen voor contactlenzen (en vice versa) en wil iemand met een gezichtsbeperking gebruik kunnen maken van een gewone (niet aangepaste) zonnebril, dan zal hij ervoor opteren tegelijk contactlenzen te dragen. Deze waren kennen ook eenzelfde doelpubliek, namelijk de ametrope consument, en dezelfde afzetkanalen, optiekwinkels. Ten slotte gebeurt het

aanmeten en aanpassen van zowel brillen als contactlenzen door dezelfde beroepscategorieën: oogartsen, contactlensspecialisten, optometristen en opticiens.

42. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is.

43. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

44. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu voor tussen de waren *accessoires voor optische lenzen en contactlenzen, waaronder lenzen voor cosmetisch gebruik, te weten lensetui's, alsmede pincetten en zuignapjes voor het manipuleren van lenzen* van het betwiste teken en de *diensten van opticiens* en *diensten van oogartsen* in klasse 44 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn immers onmisbaar voor opticiens en oogartsen bij het manipuleren van lenzen.

Klasse 44

45. De *diensten van opticiens* komen *expressis verbis* voor in beide waren- en dienstenlijsten en zijn dus identiek.

46. De *diensten van optometristen en contactlensspecialisten, waaronder oogverzorging en andere diensten inzake het zicht, alsmede diensten verband houdende met contactlenzen en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de *diensten van opticiens* en *diensten van oogartsen* van het ingeroepen recht. Optometristen bieden hun diensten doorgaans aan in optiekwinkels en deze diensten zijn essentieel voor de opticien; deze kan pas een juiste bril of contactlenzen aanpassen nadat de optometrist zijn oogmetingen heeft gedaan en aan de hand van de resultaten daarvan. Anderzijds is het vaak zo dat de diensten van optometristen ook worden aangeboden door oogartsen ter gelegenheid van de periodieke medische oogcontrole. Het spreekt voor zich dat de adviseringsdiensten van zowel opticiens, optometristen als oogartsen zodanig onderling en met de onderliggende diensten verweven zijn, dat zij eveneens als soortgelijk moeten worden aangemerkt.

Conclusie

47. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2. Globale beoordeling

48. 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.

49. 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 geldt voor een deel van de betrokken waren (brillen, contactlenzen) en voor de diensten een verhoogd aandachtsniveau; de consument met gezichtsproblemen zal met meer dan gemiddelde aandacht op zoek gaan naar een oplossing daarvoor.

50. 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).

51. 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). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen, nu het niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Wel kan er, in de betekenis van "ik zie", een zekere verwijzing naar de waren en diensten in kwestie in herkend worden. In dat verband zij er echter op gewezen dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

52. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief identiek en visueel sterk overeenstemmend. Een deel van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht is identiek aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de overige waren en diensten zijn soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren en diensten, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

53. Het feit dat de consument in verweerdere winkel niet tegelijk met beide merken wordt geconfronteerd (zie punt 21), sluit niet uit dat hij het aldaar waargenomen teken (direct of indirect) verwacht met het ingeroepen recht dat hij in zijn geheugen heeft. Bovendien moet in het kader van een oppositieprocedure niet worden onderzocht of de verwarring zich daardwerkelijk heeft voorgedaan, maar op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE moet worden beoordeeld of er verwarring *kan* ontstaan (cursivering toegevoegd).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2008465 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1259871 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 44: alle diensten.

57. Het Benelux depot met nummer 1259871 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 5: alle waren.

58. 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, 29 augustus 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn