

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008668

van 12 september 2014

Opposant: **O2 HOLDINGS LIMITED**
260 Bath Road
SL1 4DX Slough, Berkshire
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1:  (Europese inschrijving 9352378)

Ingeroepen recht 2:  (Europese inschrijving 9236092)

tegen

Verweerder: **Joris Elstgeest**
Noorderhemweg 42 A
2371 EC Roelofarendsveen
Nederland



Gemachtigde: **Merk-Echt**
PO Box 1022
4801 BA Breda
Nederland

Betwiste merk: O2 for you (Benelux depot 1264852)

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

1. Op 14 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk O2 for you voor waren in klasse 31. Het depot is onder nummer 1264852 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 maart 2013.

2. Op 17 mei 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 9352378 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 3 september 2010 en ingeschreven op 21 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 37 en 40;
- Europese inschrijving 9236092 van het gecombineerde woord-/beeldmerk 

, ingediend op 9 juli 2010 en ingeschreven op 31 december 2010 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 37 en 40.

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 2.14, 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 juni 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 augustus 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 augustus 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15

oktober 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 26 juli 2013 heeft verweerder Merk-Echt aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 16 augustus 2013.

10. Op 15 oktober 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 16 december 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 februari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 12 februari 2014 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 25 februari 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 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. Opposant stelt voorop dat de toevoeging “for you” in het betwiste teken beschrijvend is en dus geen onderscheidend vermogen heeft, zodat de aandacht uitsluitend dient uit te gaan naar het eerste en meest dominante bestanddeel, namelijk O2, en dit acht opposant identiek aan de ingeroepen rechten.

16. Opposant stelt vast dat de waren van de merken en het teken in klasse 31 identiek zijn en dat de waren van het betwiste teken daarenboven soortgelijk zijn aan deze in de klassen 1 en 5 van de ingeroepen rechten.

17. Opposant voegt een aantal stukken bij waaruit volgens hem de bekendheid van de ingeroepen rechten blijkt, bekendheid die tevens een rol dient te spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aldus nog opposant.

18. Op deze gronden concludeert opposant dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder meent dat de tekens niet overeenstemmen door het bijkomend element “for you” in het betwiste teken. Met betrekking tot het overeenstemmende element O2 merkt hij op dat dit een beschrijvende term is voor de betrokken waren; het is immers een gangbare aanduiding voor zuurstof en een gebruikelijke manier om aan te geven dat de waren en diensten in kwestie te maken hebben met zuurstof. Verweerder meent dan ook dat opposant geen monopolie kan doen gelden op dit element.

20. De waren in klasse 31 zijn weliswaar identiek, maar gelet op de verschillen tussen de merken zal dit volgens verweerder niet tot verwarring leiden bij het publiek. Bovendien meent verweerder uit opposants website te kunnen afleiden dat de ingeroepen rechten niet worden gebruikt voor de waren in klasse 31 en dat opposant zelfs niet actief is in de Benelux; hij is immers een telecomaانبieder die met name actief is in het Verenigd Koninkrijk, aldus nog verweerder.

21. Verweerder meent dat in casu sprake is van een hoog aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek; ten aanzien van de betrokken waren en diensten is het namelijk van groot belang dat deze voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen van de consument.

22. Verweerder meent dat opposant onvoldoende heeft aangetoond dat zijn ingeroepen rechten in de Benelux bekend zijn voor de waren in klasse 31; hooguit genieten zij enige bekendheid in het VK op het gebied van telecommunicatiediensten. Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat een beroep op bekendheid in de zin van artikel 2.3, sub c BVIE niet mogelijk is in een oppositieprocedure.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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.”

26. 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

27. 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).

28. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten 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.

29. Zonder formeel de grond van de oppositie te beperken, betreft opposant in de vergelijking alleen de waren van de ingeroepen rechten in de klassen 1, 5 en 31. In casu is het Bureau van oordeel dat een vergelijking van de waren in klasse 31 kan volstaan. Aangezien de warenlijsten van beide ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen ze gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout.	Klasse 31 Zaden en land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

30. De waren komen *expressis verbis* voor bij de merken en het betwiste teken en zijn dus identiek, hetgeen overigens in confesso is (zie punt 16 en 20).

Conclusie

31. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.


Vergelijking van de tekens

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 9352378):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	O2 for you

Begripsmatige vergelijking

35. De letter/cijfercombinatie O₂ staat onder meer voor “dizuurstof of moleculaire zuurstof”, de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof. Het is bij kamertemperatuur een kleurloos, reukloos en smaakloos gas, ook wel zuurstofgas genoemd en vormt een belangrijk bestanddeel van lucht. Dizuurstof wordt ook gewoon zuurstof genoemd; uit de context moet dan blijken of het element dan wel de diatomaire molecule wordt bedoeld (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Dizuurstof>). Met al deze details zal het in aanmerking komend publiek uiteraard niet vertrouwd zijn, maar de doorsnee consument weet wel dat de letter O het (scheikundig) symbool is voor zuurstof (Latijn: *oxygenium*) en zal ook de combinaties O₂ en O2 in verband brengen met zuurstof. Het betwiste teken zal hij derhalve opvatten als “zuurstof voor jou”, waarbij hij de zinsnede “for you” mogelijk opvat als wervende of aanprijzende toevoeging.

36. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bevatten een duidelijke verwijzing naar zuurstof en zijn begripsmatig dus overeenstemmend.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de vetgedrukte hoofdletter O, gevolgd door het cijfer 2, eveneens vetgedrukt, maar kleiner en in *subscript* weergegeven. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit de hoofdletter O, gevolgd door het cijfer 2 en de woorden “for you”.

38. 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). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op het feit dat de enige figuratieve elementen van het ingeroepen recht bestaan uit een wat dikker lettertype en het *subscript* van het cijfer. Deze specifieke schrijfwijze zal door het in aanmerking komend publiek niet zozeer worden opgevat als figuratief element, dan wel als de geëigende schrijfwijze van een

(chemische) formule of (dito) symbool. In ieder geval herkent de consument in het ingeroepen recht meteen de combinatie van de (hoofd)letter O en het cijfer 2.

39. Dit laatste zal eveneens het geval zijn bij het betwiste teken, waar deze combinatie immers is weergegeven zonder enige verdere opmaak. 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 is het eerste deel van het betwiste teken (nagenoeg) identiek aan het ingeroepen recht; het verschil zit hem alleen in het gebruik van het subscript in dit laatste, maar dit zal de consument gemakkelijk over het hoofd zien, nu hij niet steeds let op alle details (zie arrest Sabel, reeds aangehaald) en slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

40. Het betwiste teken bevat daarnaast ook nog de tekst “for you”; zoals gezegd is het mogelijk dat de consument minder belang hecht aan die toevoeging, maar in ieder geval kan zij een zekere mate van visuele overeenstemming niet wegnemen, gelet op het identieke eerste deel.

41. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. 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).

43. Het ingeroepen merk zal, afhankelijk van de taalgebruiker, in de Benelux worden uitgesproken als [o-twee], [o-deux], [o-two] of [o-zwei]. Hetzelfde geldt voor de letter/cijfercombinatie van het betwiste teken, waarbij zij aangetekend dat de Engelse uitspraak hier meer voor de hand ligt, gelet op de twee volgende Engelse woorden. In dit verband zij nog opgemerkt dat ook op auditief vlak de consument doorgaans het meeste aandacht schenkt aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en dat verwarring bij een deel van het in aanmerking komende publiek reeds volstaat (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

44. Ten aanzien van de woorden “for you” in het betwiste teken kan hetzelfde worden opgemerkt als hierboven, waar nog zij aan toegevoegd dat de consument er zou kunnen voor opteren om deze woorden niet bij de fonetische weergave van het teken te betrekken. Maar ook indien deze woorden wel worden uitgesproken, zullen zij een zekere mate van auditieve overeenstemming als gevolg van het identieke eerste element, niet kunnen wegnemen.

45. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend en voor een deel van het in aanmerking komend publiek mogelijk zelfs sterk overeenstemmend of identiek.

Conclusie

46. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend, visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief minstens in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers (planters, kwekers en tuinders) als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

49. 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). In casu zijn de waren van het betwiste teken identiek aan deze van het ingeroepen recht.

50. 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 weliswaar een betekenis, maar beschikt het niettemin van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Het verband dat verweerder suggereert tussen zuurstof en een deel van de betrokken waren (namelijk levende planten, bloemen en dieren; zie punt 19) is te ver verwijderd om geen onderscheidend vermogen aan het merk toe te kennen. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element 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). Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen rechten (zie punt 17), maar het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in het voorliggende geval niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing. Aangezien het Bureau derhalve niet is uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang van de ingeroepen rechten, behoeft verweerders kritiek op de gestelde bekendheid (zie punt 22) evenmin bespreking.

51. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend, visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief minstens in zeker mate overeenstemmend, terwijl de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. Verweerder meent uit opposants website te kunnen afleiden dat de ingeroepen rechten niet worden gebruikt voor de waren in klasse 31 en dat opposant zelfs niet actief is in de Benelux (zie punt 20). Het Bureau merkt echter op dat de ingeroepen rechten nog niet zijn onderworpen aan de gebruiksverplichting, zodat bij de vergelijking van de waren moet worden uitgegaan van de gegevens zoals opgenomen in het register.

C. Conclusie

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

54. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is komen vast te staan ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2008668 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1264852 wordt niet ingeschreven.

57. 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, 12 september 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire