



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010216
van 30 maart 2016

Opposant: **Nordic Telecom China Ltd.**
Rooms 1318-19 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mong Kok, Kowloon
Hong Kong

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium N.V**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 9826371**



tegen

Verweerder: **E.M.C. B.V.**
Innsbruckweg 40
3047 AH Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste merk: **Benelux depot 1291673**



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

1. Op 24 juni 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Het depot is onder nummer 1291673 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 juli 2014.

2. Op 10 september 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 9826371 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 21 maart 2011 en ingeschreven op 7 november 2011 voor waren in klasse 9.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 16 september 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 november 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 november 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 januari 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 21 januari 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 januari 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 maart 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 25 maart 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 30 maart 2015.

11. Naar aanleiding van een verzoek ingediend op 5 augustus 2015 door verweerder, is de gemachtigde geschrapt.

12. Bij het onderzoek ten gronde van de oppositie heeft het Bureau vastgesteld dat geen van de partijen zich uitgelaten heeft over het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Gezien de relevantie van dit aspect voor deze oppositie heeft het Bureau beide partijen hiervan op 16 december 2015 ingelicht waarbij opposant, overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub g van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna "UR"), een termijn tot en met 16 februari 2016 is gegeven om extra argumenten dienaangaande in te dienen.

13. Op 14 januari 2016 heeft opposant argumenten ingediend betreffende het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Deze zijn op 18 januari 2016 door het Bureau aan verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 18 maart 2016 is gegeven om hierop te reageren.

14. De verweerder heeft op 25 januari 2016 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 8 februari 2016.

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 is van mening dat het geopponeerde merk COOLCASE op visueel vlak overeenstemt met het oudere merk COOLCASE. Beide merken bevatten hetzelfde woordelement, gecombineerd met een beeldelement, waarbij het woordelement COOLCASE het dominante element is, volgens opposant. Bovendien worden de letters C van de elementen COOL en CASE in beide tekens groter weergegeven dan de overige letters. Daarnaast worden beide merken in zwart-wit afgebeeld. Fonetisch gezien is het ingeroepen merk identiek aan het bestreden teken nu beide merken hetzelfde woordelement bevatten. Opposant vindt ook dat er sprake is van conceptuele identiteit. Beide tekens delen het element CASE, dat verwijst naar tassen en hoesjes, en het element COOL, dat verwijst naar jong, hip, trendy.

19. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren in klasse 9 van het bestreden teken minstens soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 42 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 9 van het oudere merk.

20. De gemiddelde consument die de betrokken waren en diensten aanschaft, is volgens opposant de doorsnee burger of particulier die geen bijzondere kennis of verhoogde aandacht aan de dag legt. Bovendien worden de betrokken waren doorgaans via dezelfde distributiekanaalen verdeeld en worden de betrokken waren en diensten doorgaans in gelijkaardige winkels aangeboden. Gezien de overeenstemming tussen de tekens en minstens de soortgelijkheid tussen de waren en diensten besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar in hoofde van de gemiddelde consument.

21. Op verzoek van het Bureau merkt opposant nog op betreffende het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, dat dit normaal, gemiddeld en voldoende is, rekening houdend met het feit dat het een complex merk betreft, bestaande uit verschillende woord- en beeldelementen.

22. Opposant verzoekt het Bureau dan ook om deze oppositie volledig toe te kennen, het merkdepot volledig te weigeren en de deposant te veroordelen in de oppositiekosten.

B. Reactie verweerder

23. Na een uiteenzetting van de feiten en een samenvatting van de argumenten van opposant bespreekt verweerder de vergelijking van de tekens. Hij erkent dat de betrokken tekens het woordelement COOLCASE delen en beiden een gecombineerd woord-/beeldmerk zijn, maar hij meent dat er ook veel verschillen zijn op visueel gebied: 1. COOLCASE wordt in het merk in één woord geschreven en in het teken in twee woorden, 2. in het merk wordt het beeldelement gevolgd door het woordelement, terwijl in het teken het woord- en beeldelement elkaar overlappen, 3. de gebruikte lettertypes en de stijl van merk en teken zijn totaal verschillend, 4. het woordelement in het merk is vetgedrukt, dit is in het teken niet het geval, 5. opposant schrijft het woordelement naast elkaar, terwijl verweerder het woordelement onder elkaar schrijft en tot slot 6. bij verweerder is de C een onderdeel van het beeldelement, terwijl dit bij opposant onderdeel is van het woordelement.

24. Wat de fonetische vergelijking betreft, meent verweerder dat, hoewel merk en teken het element COOLCASE delen dat op dezelfde wijze kan uitgesproken worden, de gemiddelde consument niet enkel het woordelement zal gebruiken om aan merk en teken te refereren. Merk en teken zijn dan op fonetisch vlak wellicht identiek, maar een fonetische verwijzing naar de producten zal nauwelijks plaatsvinden, aldus verweerder. Conceptueel gezien verwijst het element CASE in het bestreden teken naar "zaak". Hierdoor wordt direct duidelijk dat verweerder deze naam wenst te gebruiken voor een ander soort producten dan opposant. Verweerder meent dan ook dat merk en teken conceptueel verschillend zijn.

25. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, overweegt verweerder dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de producten zoals geregistreerd in klasse 9 voor merk en teken. Verder is er ook geen overeenstemming tussen de diensten van verweerder in klasse 42 en de producten van opposant. Verweerder merkt hier op dat een consument nooit in aanraking zal komen met de diensten in klasse 42. Partijen die wel met deze diensten in aanraking komen kunnen worden geacht een bijzondere kennis te hebben, alsook een verhoogd aandachtsniveau.

26. Naar aanleiding van de argumenten van opposant betreffende het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, stelt verweerder nog dat hij geen behoefte heeft aan het indienen van een reactie op deze aanvullende argumenten.

27. Verweerder besluit op grond van het voorgaande dat de gemiddelde consument naar het beeldmerk zal kijken en merk en teken verschillen hier zodanig dat er geen kans is op verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie volledig af te wijzen en opposant te veroordelen tot de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwaringsgevaar



28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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 (HvJ, 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 en de waren en diensten

31. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 9 Tassen en etuis speciaal aangepast voor het opbergen of dragen van draagbare telefoons en telefoonuitrusting en accessoires; Tassen en koffers, met name voor draagbare computers; Etuis en houders voor telefoons, computers en tabletcomputers; Adapters voor simkaarten.	KI 9 Telefoonapparaten; draadloze telefoons; digitale telefoons; mobiele telefoons; batterijopladers voor telefoons; oortelefoontjes voor telefoons; connectors voor telefoons; hoesjes voor mobiele telefoons; houders voor mobiele telefoons; koordjes voor mobiele telefoons.
	KI 42 Ontwerp van telefoonhoesjes en aanverwante accessoires.

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 (HvJ, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

33. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJ, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJ, 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

35. Volgens vaste rechtspraak 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 (HvJ, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

36. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "CoolCase" voorafgegaan door een abstracte figuur bestaande uit een vette cirkel met daarover een paar golvende lijnen. Zowel het woord als de figuur zijn uitgevoerd in zwart en wit. Het bestreden teken bestaat uit de woorden "Cool" en "Case". Deze woorden staan in een zeshoekige figuur waarvan de bovenste en onderste hoeken werden afgerond. De figuur is opgesplitst in twee delen, een zwart bovenste deel en een wit onderste deel. Het woord Cool is in wit geschreven in het bovenste deel en het woord Case in zwart in het onderste deel. De woorden Cool en Case staan zo onder elkaar dat de C van Cool en de C van Case in elkaar haken.

37. Het moge zo zijn dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in zijn totaliteit normaal, gemiddeld en voldoende is, zoals opposant beweert (zie punt 21), dit betreft echter niet de wordelementen Cool en Case, die merk en teken gemeenschappelijk hebben en die louter beschrijvend zijn. Cool betekent gaaf (zie Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk). Case is een Engels woord voor etui (zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4^e druk). Deze betekenis van "gaaf etui" of nog "hip/trendy hoesje", zoals die ook door opposant wordt erkend (zie punt 18), is in die zin naar oordeel van het Bureau beschrijvend voor de door het merk aangeduide waren. Het Bureau stelt verder dat het in aanmerking komend publiek over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om deze beschrijvende betekenis van de wordelementen ook meteen als zodanig te begrijpen in relatie tot de waren en diensten in kwestie. Bijgevolg heeft het ingeroepen recht dan ook een beperkt onderscheidend vermogen en dus geen normaal onderscheidend vermogen, in tegenstelling tot wat opposant beweert (zie punt 21).

38. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordellemen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen alsook de verschillen in de opmaak van merk en teken (in het merk wordt het woordellemen voorafgegaan door het beeldelement terwijl het woordellemen in het teken deel uitmaakt van het beeldelement) voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

B. Overige factoren

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punten 22 en 27). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

40. Gezien het beschrijvend karakter van de woordellemen en de verschillen tussen de beeldelementen, stemmen de tekens in hun totaalindruk onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te besluiten. 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 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

41. De oppositie met nummer 2010216 wordt afgewezen.

42. Benelux merkaanvraag met nummer 1291673 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 30 maart 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Guy Abrams