



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011669
van 1 februari 2018

Opposant: **D.S. CRAWFORD BELGIUM S.A./N.V.**
Jules Bordetlaan 160
1140 Evere
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 717152**

TAO

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 922630**

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 7306103**

tegen

Verweerder: **TAO INTERNET SERVICES LIMITED**
Ingles Manor Castle Hill Avenue
CT20 2RD Folkestone
Groot-Brittannië


Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1315308**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1315308 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 december 2015.

2. Op 5 februari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 717152 van het woordmerk TAO, ingediend op 18 september 2001 en ingeschreven op 12 december 2002 voor waren in klasse 32;
- Benelux inschrijving 922630 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 9 juli 2012 en ingeschreven op 10 oktober 2012 voor waren in de klassen 30, 32 en 33;
- Uniemerkt inschrijving 7306103 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 10 oktober 2008 en ingeschreven op 20 mei 2009 voor waren in klasse 32.

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

4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie tot de klassen 32 en 33 van het betwiste depot (zie alinea 9). De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 18 mei 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht tot de waren in de klassen 32 en 33 van het betwiste teken (zie alinea 4).

10. Opposant stelt dat zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken het identieke woord TAO bevatten. De tekens verschillen enkel van elkaar door het gebruik van figuratieve aspecten. Volgens opposant zijn deze beeldelementen echter ondergeschikt en vormt het wordelement TAO het meest opvallende bestanddeel.

11. Verder betoogt opposant dat een deel van het publiek zal begrijpen dat het begrip 'tao' betrekking heeft op het taoïsme, een Chinese filosofische stroming.

12. Opposant stelt derhalve dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn en op auditief en begripsmatig vlak identiek zijn.

13. Met betrekking tot de waren in kwestie stelt opposant dat een deel van de waren van het bestreden teken identiek is aan de waren van de ingeroepen rechten. Voor de overige waren geldt volgens opposant dat deze soortgelijk zijn.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot het eerste en derde ingeroepen recht. Volgens opposant is het tweede ingeroepen recht niet gebruiksplichtig.

B. Reactie verweerder

16. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant de ingeroepen rechten daadwerkelijk heeft gebruikt voor de onderhavige waren in de relevante periode. Een aantal stukken is volgens verweerder niet afkomstig van opposant. Daarnaast betoogt verweerder dat de tekens niet worden gebruikt zoals geregistreerd. Ook valt een deel van de documenten buiten de relevante periode.

17. Verweerder concludeert dat de opposant niet heeft aangetoond dat de tekens identiek of overeenstemmend zijn. Evenmin is door opposant aangetoond dat de tekens zijn geregistreerd voor identieke of soortgelijke waren, aldus verweerder.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in alle kosten die betrekking hebben op deze procedure.

III. BESLISSING**A.1 Gebruiksbewijzen**

19. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 7 december 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 december 2010 tot 7 december 2015.

20. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen van alle ingeroepen rechten, daar hij van oordeel was dat de ingeroepen rechten gebruiksplichtig waren voor de aanvang van de oppositieprocedure (zie alinea 16).

21. Aangezien het eerste en derde ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot die ingeroepen rechten gegrond. Het tweede ingeroepen recht werd op 10 oktober 2012 ingeschreven. Het is derhalve nog niet gebruiksplichtig. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit ingeroepen recht is dan ook ongegrond.

22. Om proceseconomische redenen zal het Bureau eerst overgaan tot een vergelijking van het tweede ingeroepen recht (BX 922630) en het bestreden teken.

A.2 Verwarringsgevaar

23. 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.

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 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

30. Beide tekens betreffen een gecombineerd woord-/beeldmerk met daarin de aanduiding TAO als woardelement. In het ingeroepen recht is 'tao' weergegeven in kleine letters en hebben deze letters een rode kleur. Verder zijn de letters 'a' en 'o' ingevuld met grijze en witte strepen. De weergave van de strepen doet denken aan de nerven van een blad. In het bestreden teken is het woord TAO weergegeven in zwarte hoofdletters, omlijst door een zwart kader. De letter 'A' overlapt de letters 'T' en 'O' enigszins.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu zijn de figuratieve aspecten in beide tekens zelfs marginaal te noemen. De beeldelementen zullen door het publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Het Bureau is dan ook van oordeel dat zowel bij het ingeroepen recht als het bestreden teken vooral de woorden in aanmerking zullen worden genomen bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008). Beide tekens bevatten als enige woord 'tao'.

32. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. 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).

34. Het woardelement in beide tekens betreft het woord TAO. De tekens zijn op auditief vlak derhalve identiek.

Begripsmatige vergelijking

35. Het Bureau is van oordeel dat een deel van het publiek in de Benelux zal begrijpen dat de aanduiding 'tao' betrekking heeft op het taoïsme, een traditionele godsdienst in China¹. Voor dit deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig identiek. Het deel van het publiek dat niet bekend is met deze betekenis zal het woord 'tao' opvatten als een fantasiewoord zonder specifieke betekenis.

36. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek. Indien en voorzover het betwiste teken wordt opgevat als een fantasiewoord, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief identiek. Op begripsmatig vlak zijn zij identiek of is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie, na de beperking door de opposant (zie alinea's 4 en 9), is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 30 Thee.	
KI 32 Bieren; wateren; energy drinks en sportdranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen voor het bereiden van dranken; limonades; frisdranken op basis van (kruiden)thee, vruchten, bloesems, bloemen en/of fruit.	CI 32 Beers; mineral and aerated waters and other non- alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. <i>KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen voor dranken en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i>
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	CI 33 Alcoholic beverages (except beers). <i>KL 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</i>
	N.B. De originele taal van het depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (tao; taoïsme).

Klasse 32

41. De waren '*bieren, vruchtendranken en vruchtensappen*' komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

42. De bestreden waren "*minerale en gazeuse wateren*" vormen een species van het genus "*wateren*" van het ingeroepen recht. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als identiek beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

43. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*energy drinks en sportdranken; vruchtendranken en vruchtensappen; limonades; frisdranken op basis van (kruiden)thee, vruchten, bloesems, bloemen en/of fruit*" van het ingeroepen recht allemaal onder de brede omschrijving "*andere alcoholvrije dranken*" van het bestreden teken kunnen vallen. Volgens vaste rechtspraak kunnen deze waren beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

44. De waren "*siropen voor het bereiden van dranken*" van het ingeroepen recht zijn identiek aan de waren "*siropen voor dranken en andere preparaten voor de bereiding van dranken*" genoemd in het bestreden teken. Deze waren hebben immers dezelfde aard en bestemming.

Klasse 33

45. De waren in klasse 33 komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

46. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren van opposant.

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). De betrokken waren en diensten zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

49. 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 geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

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. De waren zijn identiek. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend, auditief identiek en begripsmatig identiek, danwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. In het licht van de voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat het publiek, wanneer het met beide tekens wordt geconfronteerd, kan menen dat de onderhavige waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie alinea 18). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositetaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

54. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het tweede ingeroepen recht, kunnen de beide andere ingeroepen rechten, alsmede de beoordeling van de gebruiksbewijzen daarvan (zie alinea 22), buiten beschouwing blijven.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2011669 wordt geheel toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1315308 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie werd gericht:

- Klasse 32 (*alle waren*)
- Klasse 33 (*alle waren*)

57. Het Benelux depot met nummer 1315308 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet werd gericht:

- Klassen 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45 (*alle waren en diensten*)

58. De verweerder is 1.030 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 februari 2018

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens