

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016494
van 23 december 2021

Opposant: **Coöperatieve P.BELL&Friends U.A.**
Laan op Zuid 135
3072 DB Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Fruytier Lawyers In Business BV**
Kingsfordweg 99
1043 GP Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1415696**
ZORGVILLA TANTE TOOS

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1415700**



tegen

Verweerster: **Kirsten van Tongerlo h.o.d.n. Kirsten van Tongerlo**
Kruisstraat 60
6034 RL Nederweert-Eind
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 1423704**



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

1. Op 26 augustus 2020 heeft verweerster een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 25. Daarbij heeft zij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1423704 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 september 2020.

2. Op 9 november 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1415696 van het woordmerk ZORGVILLA TANTE TOOS, ingediend op 28 april 2020 en ingeschreven op 21 juli 2020 voor diensten in de klassen 43 en 44;
- Benelux inschrijving 1415700 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 28 april 2020 en ingeschreven op 21 juli 2020 voor diensten in de klassen 43 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 11 november 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 18 mei 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat hij samen met een coöperatieve vereniging in 2019 de nieuwe zorgformule Zorgvilla tante Toos heeft gelanceerd. Zij zetten zich in voor goede en betaalbare ouderenzorg in zorgvilla's, waarin zestien tot achttien ouderen met dementie een aangenaam thuis vinden.

10. Volgens opposant is het beeldelement van het betwiste merk minder opvallend dan de woordelementen, gelet op het formaat ervan en de plaatsing aan het einde van het merk. Hij acht de woordelementen Tante Toos daarom zowel de onderscheidende als de dominante elementen van het betwiste merk. Dit geldt eveneens voor de ingeroepen merken, aangezien het element "zorgvilla" beschrijvend is, aldus opposant.

11. Omdat het onderdeel Tante Toos identiek voorkomt in de ingeroepen merken en in het betwiste merk, acht opposant de merken visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend.

12. Ook op begripsmatig vlak zijn de merken in hoge mate overeenstemmend, aangezien ze verwijzen naar een tante, genaamd Toos, een vrouwelijke voornaam die met name populair was tussen de jaren 1920 en 1960, een connotatie die opposant ook terugvindt op de website van verweerster.

13. De overeenstemming tussen de waren *dameskleding* van het betwiste merk en met name de dienst *restaurant* van de ingeroepen merken is er volgens opposant in gelegen dat steeds meer kledingwinkels inpandig restaurant aanbieden. Bij tal van boetieks en concept stores kan de consument terecht voor een nieuwe outfit en een koffie- of lunchmoment, aldus opposant, hetgeen hij illustreert met een aantal voorbeelden. Opposant concludeert dat er gezien deze gedeelde distributiekanaal dus een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen deze waren en diensten.

14. Daarnaast ziet opposant een zeker verband tussen de waren van het betwiste merk en de diensten van woonzorgcentra van de ingeroepen merken. Aan (zorgbehoevende) ouderen wordt namelijk vaak deelname aan een handwerkgroep aangeboden als dagbesteding. De aldus vervaardigde kledingstukken kunnen in een winkeltje in het zorgcentrum of op een markt worden verkocht, waardoor er eenzelfde herkomst kan aan worden toegedicht. Ten slotte wijst opposant erop dat zorgmedewerkers vaak kleding dragen met daarop de naam van de zorginstelling.

15. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de betwiste spoedinschrijving door te halen.

B. Reactie verweerster

16. Verweerster licht toe dat zij in eerste instantie contact heeft opgenomen met de wederpartij teneinde deze procedure op een andere manier op te lossen, maar dit bleek tijdens opposant helaas niet mogelijk.

17. Nochtans had verweerster reeds aangegeven dat zij geen raakvlakken ziet tussen een kledingmerk en een zorginstelling of -villa. Ook heeft zij geen winkels of klanten in de omgeving van Rotterdam, alwaar opposants villa is gevestigd. Het doelpubliek is dus zeker niet hetzelfde, want verweerster heeft als vestigingsplaats Nederweert-Eind, dit is 146 kilometer van Rotterdam vandaan, zo licht zij toe.

18. Verder stelt verweerster vast dat Zorgvilla Tante Toos de overkoepelende naam is die opposant hanteert, terwijl de lokale zorgcentra nog een extra naam gebruiken zoals "de Harmonie" en "de Paradijsvogel".

19. Verweerster wijst op een aantal opvallende verschillen tussen de merken, zoals het gebruikte logo, het kleurgebruik, het lettertype en de stiling.
20. Verweerster geeft aan dat haar cliënten desgewenst wel een kopje koffie aangeboden kunnen krijgen tijdens het passen, maar dit schept volgens haar nog geen verband tussen de door haar aangeboden kleding en de dienst restauratie.
21. Verweerster ziet nog niet zo snel de door haar aangeboden kleding tot stand komen door middel van haken en breien in de door opposant aangeboden handwerkgroepen. In theorie is dit wel mogelijk met behulp van een naaimachine, maar naar haar ervaring leert, worden zelfs eenvoudige verstellingen nagenoeg altijd uitbesteed, aldus verweerster, laat staan dat zorgbehoevende ouderen in woonzorgcentra met naaimachines aan de slag gaan.
22. Verweerster ziet geen verwarringsgevaar tussen de merken, noch tussen de waren en diensten. Graag ziet zij haar merk dan ook eindelijk definitief goedgekeurd en vanzelfsprekend wenst zij opposant veel succes bij diens onderneming.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.
24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk"*.
25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken en van de waren en diensten

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

30. Bij de vergelijking van de diensten van de ingeroepen merken 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 vermeld in de aanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZORGVILLA TANTE TOOS	
	
	Klasse 25 Dameskleding.
Kasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); bereiden van maaltijden; tijdelijke huisvesting, waaronder voor mensen met dementie; diensten van woon-zorgcentra waaronder voor mensen met dementie (tijdelijke huisvesting); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.	
Klasse 44 Medische diensten; medische advisering; zorgdiensten van woon-zorgcentra voor langdurige zorg, waaronder voor mensen met dementie; diensten op het gebied van gezondheidszorg, waaronder medische hulp en	

verpleegdiensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.	
--	--

Vergelijking van de waren en diensten

32. Vooraf zij opgemerkt dat in het algemeen diensten en waren naar hun aard verschillend zijn. 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. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

33. In deze context dient eraan herinnerd te worden 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 een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

34. In het voorliggende geval doet deze complementariteit zich niet voor. De waren *dameskleding* van het betwiste merk zijn niet onontbeerlijk of belangrijk voor het verrichten van de diensten van de ingeroepen merken en evenmin is het omgekeerde het geval.

35. Opposant brengt het fenomeen onder de aandacht dat tegenwoordig meer en meer boetieks en concept stores een koffie- of lunchmoment aanbieden (zie punt 13). Het Bureau wijst er evenwel op dat het daarbij niet gaat om de doorsnee kledingwinkel, maar om zogenoemde lifestyle winkels, waar de aangeboden producten en diensten een geïntegreerd onderdeel uitmaken van een concept of levensstijl. De consument zal de aldaar aangeboden restauratie zien als extra service en/of als behorend bij het thema van de lifestyle winkel. In ieder geval kan uit dit gegeven niet worden afgeleid dat de gemiddelde consument van dameskleding zal denken dat deze afkomstig is van dezelfde ondernemingen als die welke de versnaperingen in deze boetieks verzorgen.

36. Opposant merkt verder op dat er een mogelijk verband bestaat tussen de *dameskleding* van het betwiste merk en de *diensten van woon- en zorgcentra* van de ingeroepen merken doordat aldaar destijds op de huishoudschool aangeleerde vaardigheden, zoals breien, haken en naaien, bij wijze van dagbesteding kunnen worden aangewend ter vervaardiging van bepaalde kledingstukken (zie punt 14). Verweerder merkt terecht op dat het vervaardigen van dameskleding aanzienlijk gecompliceerder is dan de genoemde handwerkvaardigheden (zie punt 21), zodat noch de locatie van woon- en zorgcentra noch het aldaar verblijvende publiek hiervoor geschikt zijn. In ieder geval zal de gemiddelde consument van dameskleding er niet van uitgaan dat die mogelijk aldaar en op die wijze tot stand is gekomen.

37. Tot slot meldt opposant dat het gebruikelijk is dat zorgmedewerkers kleding dragen met daarop de naam van de organisatie waarvoor ze werken (eveneens punt 14). Nog afgezien van het feit dat zorgmedewerkers doorgaans geen dameskleding dragen bij de uitoefening van hun dienst, zullen noch de bewoners van woon- en zorgcentra, noch de gemiddelde consument van dameskleding ervan uitgaan dat de benaming van de zorginstelling op hun kleding tevens het merk van die kleding is.

Conclusie

38. De waren van het betwiste merk stemmen niet overeen met de diensten van de ingeroepen merken. Daarmee staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de merken. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet overeenstemmen, ook niet als de merken overeenstemmen nu zij beide het identieke element "Tante Toos" bevatten (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2016494 wordt afgewezen.

41. Spoedregistratie 1423704 blijft gehandhaafd.

42. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerster op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 december 2021



Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman