

Nr.: 1183 *Ⓞ*

A.R. Nr.: 2011/AR/887

Rep. nr.: 2012/ 5325

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,
na beraad, wijst volgend arrest:

Afschrift in uitvoering van het
Gerechtelijk Wetboek
Vrij van recht art. 280-2° W.R.H.G.

INZAKE VAN:

AANGEBODEN OP:

07-09-2012

1. WIRECARD AG, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 85630 GRASBRUNN, - Bretonischer Ring 4, DUITSLAND, verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. Reinhard DHONDT loco Mr. CRIEL Stephane, advocaat te 9000 GENT, Zuidstationstraat 34-36;

NIET TE REGISTREREN
DE ONTVANGER BEX J.P.

Eindarrest

van 4 september
2012

TEGEN:

1. ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VABONDEN VAN BELGIE (ACLVB), met zetel te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan 72-74, geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Patricia CARNEWAL loco Mr. STOLLE Luc, advocaat te 9000 GENT, Martelaarslaan 402;

Over de rechtspleging.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 14 april 2011 ingediend op de griffie van het hof met toepassing van artikel 2.17 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing van 14 februari 2011 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door verweerster werd ingesteld op 29 januari 2010.

De bestreden beslissing met het nummer 2004879 verwerpt de oppositie die werd ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van een samengesteld woord- en beeldmerk WINCARD, dat door eiseres op 26 oktober 2009 werd gedeponereerd.

Benelux-Verdrag
792 +
cc P.G.
= c FOD Economie

03. De partijen hebben laatst syntheseconclusies ingediend binnen de termijnen die door het hof werden bepaald.

Ze werden gehoord op de openbare terechtzitting van 24 april 2012.

04. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 4 mei 2012.

Eiseres heeft op 11 mei 2012 een repliek op dit advies ingediend.

05. De zaak werd op 15 mei 2012 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het BBIE.

06. Het Benelux-merkdepot waartegen eiseres oppositie heeft ingesteld, werd door verweerster verricht op 26 oktober 2009 en betreft het samengestelde woord- en beeldmerk **WINCARD** dat gedeponeed werd voor waren uit de klassen 9 en 16 en diensten uit de klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 als volgt:



De in het depot aangegeven waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt zijn:

Klasse 9: Elektronische en magnetische kaarten, waaronder waarde-, spaar-, korting-, bonus-, lid- en voordeelkaarten; bank-, krediet- en chipkaarten, met inbegrip van betaalkaarten voorzien van chips; voormelde waren met uitzondering van sleutelkaarten.

Klasse 16: Waarde-, spaar-, kortings-, bonus- en voordeelkaarten, -cheques, -bonnen, voor zover begrepen in deze klasse; niet-gecodeerde (kaartvormige) informatiedragers van papier, karton of kunststof, waaronder clubkaarten, lidkaarten, korting-, voordeel-, betaal- en spaarkaarten voor gebruik door clubleden; klantenkaarten voor zover begrepen in deze klasse; gedrukt promotiemateriaal; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; boeken, tijdschriften en andere drukwerken.

Klasse 36: Uitgifte van waarde-, spaar-, kortings-, bonus- en voordeelkaarten, -cheques, -bonnen en -kaarten, alsmede van klantenkaarten die een financiële waarde vertegenwoordigen; het opzetten en ter beschikking stellen van kortings-, spaar-, bonus- en voordeelsystemen, deze diensten ook te verlenen en beschikbaar gesteld via internet.

Het depot is gekend onder het nummer 1190865. Het werd gepubliceerd op 9 november 2009.

Bij de afbeelding van het merk worden als onderscheidende elementen 'verschillende tinten blauw en geel' aangegeven.

07. Eiseres stelt zich voor als een beursgenoteerd bedrijf dat in verschillende Europese landen financiële diensten en technologie aanbiedt. Ze stelt te moeten worden beschouwd als één van de hoofdden van VISA, MasterCard en het Japan Credit Bureau (JCB). Naast geïndividualiseerde bedrijfskaarten, waaraan allerlei diensten kunnen worden verbonden, biedt ze ook de 'Wirecard' betaalservice aan, die werkt volgens het 'prepaid'-principe.

Ze heeft op 29 januari 2010 via haar advocaat oppositie ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merkdepot op grond van een oudere, op 21 december 2006 geregistreeerde inschrijving van een Gemeenschapsmerk nr. 004862744 van het woord- en beeldmerk dat er als volgt uitziet:

wirecard

De inschrijving vermeldt waren uit de klasse 9 en verschillende diensten uit de klasse 36 als volgt:

klasse 9: elektrische, elektronische en optische inrichtingen en instrumenten voor het registreren, verwerken, ontvangen, overbrengen, zenden, opslaan, uitwisselen en uitvoeren van berichten, beeld, spraak en gegevens, alsmede hun onderdelen; gegevensdragers met daarop geregistreeerde software, met name magnetische en optische gegevensdragers met software, met name toepassingssoftware, besturingssoftware, databasesoftware, software voor de decodering van gegevens alsmede software voor het verwerken van digitale signaturen; rekenmachines, inrichtingen voor de gegevensverwerking en computers en onderdelen daarvan; actieve en passieve elektronische componenten, met name geïntegreerde en niet-geïntegreerde halfgeleidercomponenten; gedrukte printplaten met en zonder elektronische componenten.

klasse 36: verzekeringsdiensten; informatie over verzekeringen; verrekening, met name van internationale creditcards en automatische afschrijvingen.

Ook voor de klasse 42 wordt een hele reeks diensten vermeld die alle betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.

08. Bij een brief van 6 augustus 2010, waarbij een op 8 augustus 2010 gedateerde 'oppositie' was gevoegd, heeft de advocaat van eiseres de motieven voor de oppositie en ook de draagwijdte ervan nader toegelicht. Daarbij heeft ze ook omstandige toelichting verstrekt over de onderneming 'wirecard' en het gebruik van het ingeroepen ouder merk.

De oppositie is gesteund op de artikelen 2.14.1 en 2.3 sub b. van het BVIE die de houder van een ouder merk het recht geven om op te komen tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt en gelijk of

overeenstemmend is voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan.

In hoofddeorde wenst de opposante dat het door de ACLVB gedeponeerde merk niet wordt ingeschreven en ondergeschikt vraagt ze om het depot slechts gedeeltelijk in te schrijven en met name door:

- in klasse 9 de vermeldingen 'bank-, krediet- en chipkaarten met inbegrip van betaalkaarten voorzien van chips' weg te laten;
- in klasse 36 de vermelding 'deze diensten ook te verlenen en beschikbaar gesteld via internet' weg te laten.

09. Vooreerst wordt er door de opposante aangevoerd dat de twee betrokken merken overeenstemming vertonen op visueel, auditief en begripsmatig vlak.

Op visueel vlak ziet ze gelijkenis met haar woordteken 'wirecard' - gekend onder het Gemeenschapsmerk 004825998 - doordat in het merk van verweerster het woord 'wincard' dominant is en in de beide tekens het tweede deel van het woordbestanddeel 'card' identiek is. Ook geeft ze aan dat in het eerste deel van het verbale bestanddeel het verschil beperkt is tot een verschil tussen RE en N, hetgeen door het relevante publiek als klein verschil niet zou worden opgemerkt.

Betreffende het woord- en beeldmerk 'wirecard' - gekend onder het Gemeenschapsmerk 004862744 - formuleert ze dezelfde opmerkingen inzake visuele gelijkenis.

Op auditief vlak wordt aangegeven dat het dominant element uit het complex teken van de deposant, met name het woord 'wincard', en 'wirecard' gelijkenis vertonen aangezien ze beide in het Engels worden voorgesteld en het tweede deel van het woord identiek is.

Op begripsmatig vlak wordt gelijkenis gezien in het gegeven dat de beide een abstracte samenstelling vormen van twee Engelse woorden, maar geen van beide tot de Engelse taal behoort, en dat de merken een gelijkende inhoud communiceren, met name het beeld van een soort 'card'.

10. Inzake het overeenstemmende karakter van de waren wordt er op gewezen dat de waren uit klasse 9 van het depot behoren tot de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk werd geregistreerd aangezien ze gegevensdragers met daarop georganiseerde software vormen en in elk geval voor zover die waren 'bank-, krediet- en chipkaarten, met inbegrip van betaalkaarten voorzien van chips' betreffen.

Die gelijkenis leidt ze ook af uit het gegeven dat ze haar merk effectief gebruikt voor 'individuele kaarten voor bedrijven' in het kader waarvan zij geïndividualiseerde betaalkaarten aanbiedt aan bedrijven.

Zou worden gesteld dat er geen identiteit bestaat tussen de waren uit de klasse 9, dan geldt die volgens de opposante in elk geval voor de waren 'bank-, krediet- en chipkaarten, met inbegrip van betaalkaarten voorzien van chips'.

Ook voor de diensten uit klasse 36 bestaat er overeenstemming, zo wordt gesteld, aangezien het ACLVB zijn korting-, spaar-, bonus- en

voordeelsystemen ook wil beschikbaar stellen via internet, terwijl de virtuele betaalservice één van de hoofdactiviteiten vormt van de opposante.

Wordt de identiteit van de diensten niet aangenomen, dan geldt de overeenstemming toch in zoverre de diensten ook verleend en ter beschikking gesteld worden via internet, zo luidt de stelling.

11. Die overeenstemming levert volgens de opposante ook verwarringgevaar op bij het relevante publiek, dat bestaat uit ondernemers en gewone consumenten. De ondernemers vormen de belangrijkste klantengroep omdat het ACLVB moet onderhandelen met die partijen over de modaliteiten van kortingen en voordelen die op vertoon van de 'wincard' worden genoten.

De ondernemers, maar ook de gewone consument, zouden er kunnen van uitgaan dat waren en diensten aangeboden onder het teken 'wincard' dezelfde veiligheid- en kwaliteitgaranties bieden als deze aangeboden door haarzelf. De gewone consument zou ook kunnen veronderstellen dat 'wincard' een prepaid betaalkaart is.

Zo zou dat doelpubliek kunnen veronderstellen dat er een economische band is tussen de twee betrokken ondernemingen of zelfs tussen het ACLVB en Visa of MasterCard.

Verder doet ze ook gelden dat verweerster ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de onderscheidende kracht van de Gemeenschapsmerken 'wirecard'.

12. Op 11 oktober 2010 heeft de merkgemachtigde van verweerster een standpunt over de oppositie ingediend.

Hij heeft vooreerst betoogd dat het bestaande gebruik van het merk van de opposante irrelevant is aangezien de vergelijking dient te gebeuren op basis van de registergegevens. Ook werd tegengeworpen dat enkel het oudere teken waarop de oppositie werd gesteund als vergelijkingspunt kan dienen, zodat de argumenten betreffende het woordmerk 'wirecard' dienen te worden geweerd.

Op het vlak van de visuele gelijkenis, stelt hij dat het overeenstemmende woorddeel 'card' beschrijvend is en dat het publiek dit in de totaalindruk niet als onderscheidend en dominerend ervaren. De bestanddelen 'win' en 'wire' vertonen daarentegen geen gelijkenis.

Auditief beschouwd wordt gewezen op het verschillende aantal letters en lettergrepen. De gelijkenis situeert zich in het laatste deel van de twee beschouwde woorden, maar het publiek hecht net meer belang aan het eerste deel van een teken, zodat er duidelijke verschillen zijn.

Op conceptueel niveau ten slotte wordt geen enkele gelijkenis gezien wegens de verschillende betekenissen van 'WIRE' en 'WIN': het ene zou duiden op een kaart waarmee overschrijvingen en financiële verrichtingen kunnen worden gedaan, het andere op een kaart die voordelen oplevert.

Het besluit inzake de overeenstemming luidt dat wegens de ontstentenis van gelijkenis tussen de tekens een onderzoek van de gelijkenis van de waren en diensten niet is vereist.

Het verwarringgevaar wordt door hem onbestaande geacht.

De bestreden beslissing.

13. De bestreden beslissing verklaart de oppositie ontvankelijk maar ongegrond en beslist dat het gedeponeerde merk wordt ingeschreven voor alle aangevraagde waren en diensten.

Aan verweerster wordt 1.000 euro toegewezen ten laste van eiseres, uit hoofde van oppositietaks, volgens artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32 lid 3 UR.

14. Het BBIE wijst er op dat bij samengestelde woord- en beeldtekens het woordelement vaak een grotere impact heeft dan het beeldelement, aangezien het publiek de tekens niet altijd analyseert, maar ernaar verwijst met het woordelement. Ook wordt er op gewezen dat het figuratieve aspect van het oudere teken marginaal is en dat het woordelement in het gedeponeerde teken dominant is.

Verder wordt aangegeven dat het overeenstemmende bestanddeel beschrijvend is, terwijl het publiek in het algemeen het beschrijvende bestanddeel niet als onderscheidend en dominant ervaart. Ook wordt gesteld dat de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk. Het eerste deel is telkens kort, waardoor verschillen meer opvallen.

De gemiddelde consument die een merk als een geheel waarneemt, zal niettemin in een woordteken daarin de elementen herkennen die voor hem een betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent. De betekenis van 'WIN' wordt zeker herkend, terwijl dit voor 'WIRE' niet zeker is.

15. Het besluit luidt dat de twee tekens enkel een gemeenschappelijk beschrijvend element hebben aan het einde en dat de twee eerste letters identiek zijn. Die enkele punten worden evenwel gecompenseerd door de visuele en auditieve verschilpunten, terwijl de tekens begripsmatig verschillen.

De zeer geringe en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd door het begripsmatig verschil, zo luidt het oordeel. In de totaalindruk zijn de tekens niet overeenstemmend, althans niet in voldoende mate om gevaar voor verwarring te creëren.

De overeenstemming van de waren en diensten wordt dan verder niet onderzocht.

Het argument geput uit het ongerechtvaardigde voordeel dat de titularis van het gedeponeerde werk zou halen uit de onderscheidende kracht van de Gemeenschapsmerken wordt verworpen op grond van de overweging dat artikel 2.12 BVIE niet de mogelijkheid laat om oppositie ook te steunen op artikel 2.3 c) BVIE.

Over de sterke onderscheidende kracht van het oudere teken, ten slotte, oordeelt het BBIE dat hiervan geen bewijs voorligt.

De vordering en de standpunten.

16. Eiseres meent dat de oppositie onterecht werd verworpen en ze vordert om de bestreden beslissing in haar geheel teniet te doen.

Ze vraagt in hoofdorde om de inschrijving van het betwiste depot van verweerster nr. 1190865 te weigeren en ondergeschikt om het slechts in te schrijven voor zover volgende waren en diensten worden weggelaten:

- in klasse 9: 'bank-, krediet- en chipkaarten, met inbegrip van betaalkaarten voorzien van chips';
- in klasse 16: 'betaalkaarten';
- in klasse 36 : 'deze diensten ook te verlenen en beschikbaar gesteld via internet'.

Verder vraagt ze dat verweerster wordt veroordeeld tot de kosten, zoals begroot door het BBIE, evenals tot de gedingkosten voor het hof, die ze begroot op 1.506 euro, 1.320 euro rechtsplegingvergoeding inbegrepen.

17. De grieven tegen de bestreden beslissing geeft eiseres als volgt aan:

- het BBIE stelt onterecht dat met het bestanddeel 'card' geen rekening moet worden gehouden bij de vergelijking van de Gemeenschapsmerken en het teken 'wincard'; wordt dit bestanddeel in de afweging betrokken, dan staat de overeenstemming vast;
- zelfs indien wordt besloten tot het bestaan van matige overeenstemming, dan dienen in elk geval ook de waren en diensten te worden vergeleken; volgens het principe van de wisselwerking compenseert de gelijkheid van de waren en diensten de geringe gelijkenis tussen de tekens;
- het BBIE stelt onterecht dat het verwarringgevaar niet moet worden nagegaan bij het relevante publiek;
- de gemeenschapsmerken 'wirecard' hebben een sterke onderscheidende kracht.

Verder herneemt ze voor het hof het geheel van de argumenten die ze aanvoerde voor het Bureau om te betogen dat de tekens overeenstemmen, dat de waren en diensten gelijkenis vertonen en dat er verwarringgevaar bestaat en beantwoordt ze ook nieuw verweer betreffende de kennis van de Engelse taal in de Benelux.

Eén en ander wordt gestoffeerd met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie en naar een beslissing die door het BHIM werd genomen in een oppositieprocedure waarin haar merk 'wirecard' is betrokken (beslissing van 30 september 2010).

Ook betoogt ze nog dat haar merken een sterk onderscheidend vermogen hebben, hetgeen ze staft met een aantal feitelijke gegevens betreffende haar bedrijfsactiviteit.

18. Verweerster besluit dat de vordering ontvankelijk doch ongegrond is. Ze vraagt om de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE

te bevestigen en eiseres te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, rechtsplegingvergoeding van 1.320 euro inbegrepen.

Ze zet ondermeer uiteen dat het doelpubliek in de Benelux goed vertrouwd is met het Engels en hoe het onderzoek naar de gelijkenis van de tekens en de waren en diensten volgens haar dient te worden gevoerd. Ze komt tot de conclusie, wat de tekens betreft, dat er enkel op auditief vlak enige gelijkenis kan worden gevonden en dat de waren en diensten totaal verschillend zijn. De uitkomst luidt dan dat er geen verwarringgevaar bestaat.

Verder geeft ze nog aan dat uit de nieuwe dossierstukken die aan het hof worden voorgelegd ook niet blijkt dat 'wirecard' een grote onderscheidende kracht heeft. Inzonderheid wijst ze er op dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen onderscheidende kracht van het merk en bekendheid van de firmabenoaming.

Beoordeling.

19. Krachtens artikel 2.14 BVIE kan de oppositie enkel gesteund zijn op de anterioriteit van het merk van de opposant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, of op de verwarring die kan ontstaan met het algemeen bekend merk van de opposant.

Als grond voor oppositie werd door eiseres in het oppositieformulier enkel aangevoerd dat haar merkrechten steunen op een in rang eerder ingeschreven Gemeenschapsmerk 04862744.

Vervolgens heeft ze in haar gemotiveerde oppositie van 6 augustus 2010 aangegeven dat ze steunt op de artikelen 2.14 1. a. en 2.3 b. van het BVIE.

Aldus heeft eiseres ter beoordeling gesteld of verwarringgevaar bestaat tussen haar ouder merk en het gedeponeerde teken wegens hun overeenstemmend karakter en de overeenstemming tussen de waren en diensten waarvoor het gebruik van die merken wordt geclaimd.

20. Binnen het kader van de oppositie worden geen andere oudere merkrechten in aanmerking genomen dan diegene die verbonden zijn aan de in de inleidende akte aangegeven merken.

Bijgevolg heeft het BBIE terecht de merkrechten buiten beschouwing gelaten die door eiseres werden aangevoerd op grond van het Gemeenschapsmerk 004825998.

Verder heeft het Bureau ook met reden beslist dat een argument gesteund op het beweerde ongerechtvaardigde voordeel dat het jongere merk zou trekken uit het ouder in de Benelux bekende merk - dat overigens het geval van niet overeenstemmende waren of diensten betreft - niet ontvankelijk is aangezien artikel 2.3. c. BVIE geen grond voor oppositie kan opleveren.

21. Het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, inzake rangorde van het depot, verschilt inhoudelijk niet van het bepaalde in artikel 2.20.1 a. en b. BVIE in zoverre het verwarringgevaar tussen gelijke of overeenstemmende merken er wordt behandeld bij de beschermingsomvang van het merk.

Artikel 2.20 dat de beschermingsomvang van een ingeschreven merk betreft, vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten, thans richtlijn 2008/95/EG van 29 oktober 2008 van het Europees Parlement en de Raad.

De vermelde voorschriften uit het BVIE dienen derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie.

22. Binnen het kader van de oppositie heeft het hof te onderzoeken of de eerder aan eiseres verleende merkrechten in de weg staan aan de inschrijving van het door verweerster gedeponeerde teken wegens (i) de overeenstemming tussen de twee betrokken onderscheidende tekens, (ii) de overeenstemming tussen de waren waarvoor het gebruik van die tekens als merk wordt geclaimd en (iii) het daaruit voortvloeiende gevaar voor verwarring, inhoudende het risico op associatie, dat door het gebruik van die twee merken kan ontstaan bij het publiek.

De weigering tot inschrijving van het merk kan niet worden verantwoord indien de drie vermelde verhinderende factoren niet cumulatief voorhanden zijn.

23. Voor de beoordeling van het overeenstemmend karakter van tekens en van de waren en diensten die onder de merken worden aangeboden dient te worden gesteund op de perceptie in hoofde van het doelpubliek ervan in alle omstandigheden waarin het gedeponeerde merk naar zijn functies kan worden gebruikt.

In het voorliggende geval zijn de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt geclaimd bestemd voor het doorsnee publiek wat het betwiste merk van verweerster betreft. Zulks geldt in concreto wegens de bestemming die verweerster geeft aan de kaart ('wincard') die ze in omloop brengt onder haar leden, maar ook in het algemeen wanneer die waren en diensten zouden worden aangeboden aan een ruimer doelpubliek dan alleen maar vakbondsleden.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het aanbod van de waren en diensten waarvoor het merk van eiseres werd gedeponeerd niet gericht is tot de gemiddelde consument.

Hieruit volgt dat het in aanmerking te nemen doelpubliek dient bepaald te worden als het doorsnee publiek, zodat moet worden aangenomen dat de overeenstemming dient te worden beoordeeld vanuit de perceptie van de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige consument.

24. Aan die thesis wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat het aanbod ook gericht is tot ondernemers, met wie zou moeten worden onderhandeld over gebruiksmodaliteiten voor de kaarten.

Immers, zou de gedachtengang van eiseres worden gevolgd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een doelpubliek gevormd door ondernemers en een ander gevormd door de gewone consument, dan leidt zulks niettemin niet tot een ander in aanmerking te nemen criterium wat het verder te beoordelen verwarringgevaar betreft.

Professionelen zijn beter geïnformeerd en oplettender dan de gewone consument, zodat wat eerstgenoemden betreft het risico voor verwarring minder snel voorhanden is.

25. Overeenstemming tussen twee tekens is voorhanden wanneer zij in de ogen van het doelpubliek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, arrest van 23 oktober 2002, zaak T-6/01, inzake Matratzen, nr. 30).

De overeenstemming kan gesitueerd zijn in het visuele, het auditieve of het conceptuele aspect van de tekens.

In elk geval dient de beoordeling van de overeenstemming te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, en dienen in het bijzonder de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens in aanmerking te worden genomen.

Die totaalindruk berust ook op een zekere onderlinge afhankelijkheid van de verschillende factoren die in aanmerking moeten worden genomen en met name het verband tussen het overeenstemmend karakter van de tekens en de overeenstemming van de betrokken diensten. Een lichte gelijkenis tussen de tekens kan in balans liggen met een hoge graad van gelijkenis tussen de diensten en omgekeerd (GEU, arrest van 20 januari 2010, in zake T-460/07, NOKIA OYJ, punt 43 met verwijzingen naar de rechtspraak van het HJEU).

Hoe hoger de graad van gelijkenis tussen de tekens en de diensten, des te plausibeler wordt het risico dat het doelpubliek zal aannemen dat de diensten afkomstig zijn van eenzelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

26. Aangenomen wordt dat in de regel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel, zonder bijzondere aandacht voor de verschillende details.

Neemt die consument een woordteken waar, dan zal hij de samenstellende woorddelen in dat teken herkennen wanneer ze voor hem een concrete betekenis hebben of gelijk zijn op woorden die hij kent (GEU, arrest van 6 oktober 2004, inzake Vitakraft, T-356/02, nr. 51).

27. Betreft het een samengesteld teken, dan kan de totaalindruk door één of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HJEU, arrest van 12 juni 2007, inzake Limonchello, C-334/05 P, nr. 35).

Of bestanddelen in een samengesteld merk al dan niet domineren, hangt af van de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en van de onderlinge verhouding tussen de verschillende bestanddelen in het samengestelde merk.

Blijkt dat in een samengesteld merk het woordelement een evenwaardige plaats inneemt als het beeldelement, dan is er geen reden om aan te nemen dat dit laatste element visueel ondergeschikt is aan het andere bestanddeel (GEU, arrest van 12 december 2002, inzake Vedral/BHIM & France Distribution, T-110/01, nr. 53). Dit geldt des te meer wanneer het figuratieve element in het geheel een aanmerkelijk belangrijker plaats inneemt dan het woordelement.

28. Omtrent de onderscheidende kracht van de twee tekens kan worden vastgesteld dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat ze niet dienstig kunnen zijn om waren en diensten te onderscheiden als afkomstig van de onderneming die titularis is van het merk, hetgeen de voorwaarde is om als merk te kunnen fungeren (HJEU, arrest van 4 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, punt 49 en arrest van 25 oktober 2007, in zake Develey, C-238/06, punt 79).

Het merk van eiseres wordt gevormd door een verzonnen woord: het heeft op zich geen enkele betekenis en vertoont ook geen enkel verband met de waren en diensten die het beoogt te onderscheiden.

Het merk van verweerster is figuratief complex en bevat een woordelement waarvan de twee onderdelen, die ieder op zich kunnen worden begrepen, in verband kunnen worden gebracht met de waren en diensten die ermee worden onderscheiden: win en card.

Van beide tekens kan worden gesteld dat ze ongewoon zijn in hun relatie tot de waren en diensten die ze beogen te onderscheiden. De onderscheidende kracht is voor de beide merken normaal.

29. Betreffende de vraag of er visuele overeenstemming bestaat tussen het onder randnummer 6. weergegeven complexe woord- en beeldmerk van verweerster en het figuratieve merk 'wirecard' van eiseres, dient het volgende te worden overwogen.

Het oudere teken van eiseres berust in wezen op een woord dat enige vormgeving heeft gekregen verbonden aan en beperkt tot het gekozen lettertype.

Het teken van verweerster geeft verschillende vormen en kleuren te zien op een tweedimensionaal vlak: benevens het woordonderdeel is in een geschakeerde blauwe kleur het silhouet van een mens en de langgerekte schaduw ervan te zien die verdwijnt in een spel van gebogen lijnen.

Het woordelement op zich is dusdanig gepresenteerd dat de twee onderdelen ervan 'win' en 'card', die als één zelfstandig naamwoord kunnen worden uitgesproken, duidelijk naar voor komen in het gele opvallende verschillende lettertype.

30. Het kleurige figuratieve teken van verweerster is duidelijk het resultaat van met elkaar opgebouwde elementen, waarbij het verbale element een prominente plaats inneemt.

In de compositie hebben de gecombineerde vormen en kleuren een ondersteunende functie ten aanzien van dat woordelement.

Het woordteken 'WIN **CARD**' is als zodanig dominant in het geheel.

Overigens mag redelijkerwijs worden aangenomen dat indien aan een teken een complexe structuur wordt gegeven, effectief beoogd wordt het doelpubliek ook van dat geheel een indruk te laten opnemen.

31. Worden de twee betrokken tekens in hun totaalindruk beschouwd, dan is de globale visuele perceptie ervan nadrukkelijk verschillend.

De enige overeenstemming die de tekens kunnen oproepen, berust op het zien van het woordelement 'card'. Al het overige is volkomen verschillend. Maar zelfs de verschijningsvorm van dat ene element verschilt grondig.

Evenwel appelleert de visuele waarneming van het woordonderdeel aan het cognitief waarnemen van letters die in dit geval als een woord worden uitgesproken. Het zien brengt in dat geval immers enkel de herkenning met zich om deze vervolgens te 'verwoorden'. Zodoende betreft die waarneming de begripsmatige overeenstemming en navolgend auditieve overeenstemming wanneer het gepercipieerde woord ook wordt uitgesproken.

Visuele gelijkenis tussen de tekens is niet voorhanden.

32. Wegens de complexe structuur van het merk van verweerster, kan de toets van de auditieve overeenstemming slechts worden doorgevoerd door het ouder merk als zodanig te vergelijken met het woordbestanddeel uit het gedeponeerde merk dat auditief kan worden waargenomen.

In dit opzicht wordt het doelpubliek geconfronteerd met merken die allebei een woordteken bevatten dat het onderdeel 'card' gemeen heeft.

Het woord 'card' bestaat op zich en de kennis van de Engelse taal is in de Benelux voldoende verspreid opdat dit eenvoudig alom bekend basaal woord, zou worden herkend.

Zodoende zal het doorsnee doelpubliek dat ook als zodanig herkennen.

33. De onderdelen 'wire' en 'win' bestaan ook op zich en het laatste is ook in het Nederlands herkenbaar.

In auditief opzicht liggen de woordcomponenten ver uit elkaar indien ze worden gepercipieerd in het Engels. Het ligt anders indien ze worden gehoord in het Nederlands: in dit geval is met de uitspraak slechts één letter verschil gemoed, met name 'r' tegen 'n'. De laatste letter e uit 'wire' verdwijnt dan immers nagenoeg in de uitspraak.

34. Zodoende moet worden aangenomen dat er op auditief vlak een zekere graad van overeenstemming bestaat, ongeacht of de woordcomponenten in het Engels dan wel in het Nederlands worden gepercipieerd.

35. Op conceptueel vlak kan er enkel enige overeenstemming worden gevonden in het gegeven dat de beide tekens refereren aan het woord 'card' in een eenvoudige fictieve samenstelling.

Het merk van verweerster vormt overigens een figuratieve compositie met verschillende facetten, die boven al zijn aangegeven. Het teken van eiseres is wezenlijk een woordteken dat geen ander figuratief element bevat dan de enigszins gestileerde voorstelling van de letters.

Zodoende dient op begripsmatig vlak een zeer gering niveau van overeenstemming te worden vastgesteld.

36. Betreffende het overeenstemmende karakter van de tekens moet dan worden gesteld dat de totaalindruk bij het doelpubliek er een is waarbij de verschillen in het oog springen en op twee vergelijkingsniveaus een element van beperkte overeenstemming kan worden ontwaard.

37. Wat het overeenstemmend karakter van de waren en diensten betreft, dienen deze in aanmerking te worden genomen op basis van de vermeldingen in het register voor het oudere merk en in het depot voor het betwiste merk.

Er bestaat duidelijk gelijkenis voor wat de onder klasse 9 aangegeven waren betreft, die in het geval van verweerster een toepassing vormen van hetgeen generiek wordt vermeld voor het Gemeenschapsmerk van eiseres.

Voor de onder klasse 16 vermelde waren is die gelijkenis er enkel voor wat de rubriek 'betaalkaarten' betreft.

Voor de diensten onder klasse 36 bestaat er gelijkenis tussen het onderdeel 'verrekening, met name van internationale creditcards en automatische afschrijvingen' en de door verweerster in die klasse geclaimde diensten.

Toch moet worden vastgesteld dat die gelijkenis het specifieke van de waren en diensten in het depot van verweerster onverlet laat. Dit blijkt trouwens ook uit het feit dat eiseres ondergeschikt enkel bezwaar maakt tegen hetgeen bankkaarten, betaalkaarten, kredietkaarten en chipkaarten betreft en voor hetgeen beschikbaar wordt gesteld via internet.

38. Ten aanzien van de vraag of wegens de vastgestelde factoren van overeenstemming kan worden aangenomen dat er in hoofde van het doelpubliek gevaar voor verwarring bestaat, overweegt het hof het volgende.

Het risico op verwarring houdt in dat het in aanmerking komende publiek aan de perceptie van de tekens de overtuiging kan overhouden dat de waren en diensten die onder de merken worden aangeboden afkomstig

zijn van dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen.

39. Boven werd al aangegeven dat wanneer de onderscheidende kracht van de beide tekens op zich in aanmerking wordt genomen er geen reden bestaat om het ene teken meer kracht toe te schrijven dan aan het andere.

Over ruimer onderscheidend vermogen dat het merk van eiseres zou toekomen wegens penetratie van de Benelux markt liggen geen bewijskrachtige gegevens voor. In haar conclusies en een dossierstuk geeft eiseres wel aan dat ze in 2009 in de Benelux een omzet haalde van 2,3 miljoen euro, maar een objectief stavingstuk hierover ontbreekt.

Andere elementen in dit verband die een band met de Benelux aangeven, liggen niet voor.

40. Het verwarringgevaar kan dus alleen maar op basis van de weerslag van overeenstemmende elementen van de waren en de tekens worden ingeschat.

Uit de aard van de bezigheden die door de partijen worden ontplooid – een beursgenoteerd bedrijf van financiële dienstverlening versus een vakverbond: zie randnummers 7 en 10 -, moet worden afgeleid dat de kans gering is dat de waren en diensten zullen worden aangeboden in omstandigheden waarin het doelpubliek ze samen zal kunnen percipiëren. Bijgevolg wordt het verwarringrisico ingeschat op basis van de enkele perceptie van de tekens door het publiek, waarbij een onvolledig beeld hierover is achtergebleven.

Met uitzondering voor het woordbestanddeel is alles in het merk van verweerster verschillend.

Ofschoon het verbaal element ook in het merk van verweerster een dominante plaats inneemt, moet niettemin worden aangenomen dat het publiek dit slechts als onderdeel van het figuratieve geheel zal onthouden, in tegenstelling tot de perceptie van een op zich weinig tot de verbeelding sprekend woord bij eiseres.

Verder geldt dat de partiële gelijkheid van waren en sommige diensten de specificiteit van de waren en diensten die verweerster aanbiedt onverlet laat.

41. In die omstandigheden moet worden aangenomen dat het risico dat doelpubliek zou menen dat de waren en diensten waarvoor verweerster merkbescherming vraagt afkomstig zijn van de onderneming van eiseres of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen, niet reëel is.

42. Zodoende werd de oppositie van verweerster terecht ongegrond verklaard.

De vordering die ertoe strekt de bestreden beslissing te vernietigen is ongegrond.

Over de gerechtskosten.

43. Verweerster wordt in het gelijk gesteld en is derhalve gerechtigd op een rechtsplegingvergoeding als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat.

Het basisbedrag voor een geschil dat niet op geld waardeerbaar is bedraagt 1.320 euro.

Bij ontstentenis van door één van de partijen aangevoerde omstandigheden die de toekenning van een ander bedrag kunnen wettigen, dient het basistarief te worden toegepast.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering van eiseres maar verwerpt ze.

Veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van 1.320 euro rechtsplegingvergoeding en laat de overige gedingkosten, die begroot worden op 186 euro, ten hare laste.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 4 september 2012,

Waar aanwezig waren :

- Dhr. P. BLONDEEL,
- Dhr. K. MOENS,
- Dhr. E. BODSON,
- Mevr. D. VAN IMPE,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
griffier.



VAN IMPE



BODSON



MOENS



BLONDEEL