

BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(voorheen Benelux-Merkenbureau)
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 12 juli 2007
Nº 2000465

Opposant: **Navteq Corporation**
a Delaware Corporation
222 Merchandise Mart Plaza Suite 900
60654 Chicago, Illinois
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Vereenigde**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Merken: **Ingeroepen recht 1:** (Gemeenschapsmerk 3437365)
NAVTEQ

Ingeroepen recht 2: (Gemeenschapsmerk 1704121)
NAVTECH ON BOARD

Ingeroepen recht 3: (Gemeenschapsmerk 1843432)

NAVTOOLS

Tegen

Verweerder: **Centavos BV**
Rouaanstraat 15
9723 CB Groningen
Nederland

Betwiste merk: (spoedinschrijvingsnummer: B798803)

NAVTURK

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 april 2006 heeft verweerder de aanvraag tot spoedinschrijving van het woordmerk NAVTURK ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 9. De aanvraag is onder nummer 798803 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 21 april 2006.

2. Op 3 juli 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Gemeenschapsmerk 3437365 NAVTEQ voor de waren en diensten in de klassen 9, 39 en 42.
- Gemeenschapsmerk 1704121 NAVTECH ON BOARD voor de waren in klasse 9.
- Gemeenschapsmerk 1843432  voor de waren in klasse 9.

De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 6 juli 2006.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

4. De oppositie 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) (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW)).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De opposant heeft op 29 augustus 2006 een bewijs van naamswijziging aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) gezonden die werd ingediend bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna het BHIM). De naam van de opposant is gewijzigd van Navigation Technologies Corporation in Navteq Corporation, a Delaware Corporation.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2006. Het Bureau heeft op 15 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Op 15 november 2006 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 22 november 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 19 januari 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 26 januari 2007.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant voert aan dat de drie ingeroepen rechten in de serie alle drie beginnen met de letters "NAV", bovendien is door de identieke uitspraak van de eindletter die als "K" wordt uitgesproken het gevaar voor verwarring nog groter. Ook conceptueel bestaat er volgens opposant overeenstemming gezien het element NAV suggestief is voor "navigatie" en het in aanmerking komend publiek derhalve een verband tussen de merken zal veronderstellen. Doordat de waren van gemeenschapsmerk 3437365 de "class heading" beslaan en bovendien met zoveel woorden "opslagmedia voor navigatie en software voor navigatie" bevat is er volgens opposant sprake van identieke en soortgelijke waren. Ook voor de andere ingeroepen rechten is er sprake van deels identieke en deels soortgelijke waren. Opposant heeft ook stukken ingediend om aan te tonen dat NAVTEQ en NAVTECH wereldwijd op grote schaal gebruikt worden. Volgens opposant is er dan ook reden om gevaar voor verwarring aan te nemen.

15. Verweerder is van mening dat slechts 4 letters van de merken identiek zijn en dat er gezien de relatief kleine overeenkomst van beginletters op de gehele woorden wel een onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende merken. Het feit dat er sprake is van een seriemerk en dat daardoor de beginletters niet meer gebruikt mogen worden voert naar mening van de verweerder te ver. Verweerder voert aan dat NAV inderdaad refereert aan navigatie en TURK ook een betekenis heeft, namelijk Turkije, verweerder richt zich op de Turkse consument. Verweerder is van mening dat de "CH" van opposant uitgesproken zal worden als "G" of als "TSJ" en dat de letters "UR" harder zijn dan de zachte "E" van opposant. Voor wat betreft de waren voert verweerder aan dat opposant zich richt op de software en hij zich op de hardware. Verweerder geeft aan zich op de particuliere markt te begeven in tegenstelling tot de opposant die zich op de zakelijke markt begeeft. De stukken ter onderbouwing vindt verweerder niet overtuigend. Verweerder is van mening dat beide merken naast elkaar kunnen bestaan.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

16. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

17. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

18. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1 Verwarringsgevaar

19. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 BMW) 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, onder a en b, BMW) of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

20. Artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2 onder a en b BMW) 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."

21. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

22. 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.

23. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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. (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

Vergelijking van de waren en diensten

24. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

25. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

1) Gemeenschapsmerk 3437365**vergelijking van de tekens**

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NAVTEQ	NAVTURK

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een woordmerk NAVTEQ.

28. Het teken waartegen oppositie is ingesteld is een woordmerk NAVTURK.

29. Beide tekens bestaan uit één woord, bestaande uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep is identiek, de tweede lettergreep is visueel verschillend: de ene bestaat uit drie letters met de "Q" als eindletter, de andere bestaat uit 4 letters. Slechts de eerste letter van de tweede lettergreep is identiek. De "Q" is overigens een visueel karakteristieke letter.

30. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Fonetische vergelijking

31. Het klankbeeld van beide merken komt voor een deel overeen; het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, beide beginnend met hetzelfde voorvoegsel "NAV". Beide achtervoegsels beginnen met een "T" en eindigen fonetisch met een "K".

32. De vorming door de mond van de klinker "E" brengt echter een verschillend geluid teweeg dan de vorming door de mond van de letter "U".

33. Het Bureau is van oordeel dat er op fonetisch vlak een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Begripsmatige vergelijking

34. Ook voor de begripsmatige vergelijking geldt dat beide merken bestaan uit twee elementen, allen met een duidelijke, voor het publiek kenbare betekenis. NAV is een verwijzing naar "navigatie" (wat overigens ook bevestigd wordt door beide partijen) en TEQ verwijst naar techniek. Het publiek zal het teken dan ook opvatten als "techniek ten behoeve van navigatie". Het teken van verweerder bestaat naast het element NAV uit het tweede element TURK. Dit element verwijst naar de consument waarvoor het product bestemd is, de consument die zijn weg in Turkije zoekt.

35. Om deze redenen stelt het Bureau vast dat de tekens in zeer geringe mate overeenstemmen op begripsmatig vlak.

Besluit

36. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens, op fonetisch vlak een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat en op begripsmatig vlak een zeer geringe mate van overeenstemming bestaat.

Vergelijking van de waren en diensten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en –instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; elektronische databanken die informatie verstrekken over rijwegen, geografie, kaarten en reizen, opgenomen Cd-rom's, DVD's, geheugenkaarten, harde schijven en andere fysieke opslagmedia die informatie verstrekken over rijwegen, geografie, wegenkaarten, navigatie, kaarten en reizen; gereedschap voor het ontwikkelen van computer software; en computer software op het gebied van rijwegen, navigatie,</i>	<i>Kl 9 Satellietnavigatie-apparatuur; navigatie-apparatuur voor voertuigen [boordcomputers]; navigatie-instrumenten; software voor navigatiedoeleinden.</i>

<i>geografie, kaarten en reizen.</i>	
<i>Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; verstrekken van reisinformatie.</i>	
<i>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten; verstrekken van informatie over rijwegen, geografie, kaarten en reizen; advies op het gebied van software ontwikkeling.</i>	

Klasse 9

37. De waren in klasse 9 van opposant en verweerder zijn kort gezegd gericht op navigatieapparatuur- en software. Bij verweerder zijn de waren expliciet benoemd in de classificatie, bij opposant blijkt dit *onder andere* uit de volgende waren in klasse 9: "magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers", "gegevensverwerkende apparatuur en computers" en "elektronische databanken die informatie verstrekken over rijwegen, geografie, kaarten en reizen, opgenomen Cd-rom's, DVD's, geheugenkaarten, harde schijven en andere fysieke opslagmedia die informatie verstrekken over rijwegen, geografie, wegenkaarten, navigatie, kaarten en reizen; gereedschap voor het ontwikkelen van computer software; en computer software op het gebied van rijwegen, navigatie, geografie, kaarten en reizen".

38. De waren hebben een zelfde aard en doel, ze voorzien in het wijzen van de weg aan de gebruiker. Bovendien kunnen de waren zowel complementair zijn -de hardware en de software zouden in aanvulling op elkaar te gebruiken kunnen worden- als competitief zijn -men gebruikt het ene in plaats van het andere.

39. Het ligt voor de hand dat in de ogen van het publiek de waren door dezelfde onderneming geproduceerd zouden kunnen worden en dat de marketing via dezelfde kanalen verloopt.

40. Het Bureau is dan ook van mening dat de waren deels identiek , deels soortgelijk zijn.

2) Gemeenschapsmerk 1704121

Vergelijking van de tekens

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NAVTECH ON BOARD	NAVTURK

41. Het tweede ingeroepen recht is een woordmerk NAVTECH ON BOARD. Dit merk bestaat uit drie woorden, waarvan de elementen NAVTECH en NAVTEQ dusdanig overeenstemmend zijn dat de overwegingen 26 tot en met 36 van deze beslissing inzake NAVTEQ onverkort van toepassing zijn op

het element NAVTECH. Hieraan moet voor wat betreft de fonetische overeenstemming worden toegevoegd dat de laatste letter van woord NAVTECH op twee manieren kan worden uitgesproken, namelijk met een "K" of met een "G". De toevoeging van de woorden "ON BOARD" maken de overeenstemming met het merk van verweerder zelfs nog kleiner.

Vergelijking van de waren

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Klasse 9 computer software; computer software voor gebruik bij navigatie door bedrijven, reizigers en andere eindgebruikers; vooropgenomen schijven, banden, CD-ROMS en andere gegevensdragers welke geografische databanken bevatten voor gebruik door bedrijven, reizigers en andere eindgebruikers.</i>	<i>Kl 9 Satellietnavigatie-apparatuur; navigatie-apparatuur voor voertuigen [boordcomputers]; navigatie-instrumenten; software voor navigatiedoeleinden.</i>

Klasse 9

42. De waren in klasse 9 van opposant en verweerder zijn kort gezegd gericht op navigatieapparatuur- en software. Bij verweerder zijn de waren expliciet benoemd in de classificatie, bij opposant blijkt dit uit de waren in klasse 9: "computer software; computer software voor gebruik bij navigatie door bedrijven, reizigers en andere eindgebruikers; vooropgenomen schijven, banden, CD-ROMS en andere gegevensdragers welke geografische databanken bevatten voor gebruik door bedrijven, reizigers en andere eindgebruikers."


43. De waren hebben een zelfde aard en doel, ze voorzien in het wijzen van de weg aan de gebruiker. Bovendien kunnen de waren zowel complementair zijn -de hardware en de software zouden in aanvulling op elkaar te gebruiken kunnen worden- als competitief zijn -men gebruikt het ene in plaats van het andere.

44. Het ligt voor de hand dat in de ogen van het publiek de waren door dezelfde onderneming geproduceerd zouden kunnen worden en dat de marketing via dezelfde kanalen verloopt.

45. Het Bureau is dan ook van mening dat de waren deels identiek, deels soortgelijk zijn.

3) Gemeenschapsmerk 1843432

Vergelijking van de tekens

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	NAV TURK

Visuele vergelijking

46. Het ingeroepen recht is een woord- beeldmerk NAVTOOLS.
47. Het teken waartegen oppositie is ingesteld is een woordmerk NAVTURK.
48. Beide tekens bestaan uit één woord, bestaande uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep is identiek, de tweede lettergreep is visueel verschillend: de ene bestaat uit vijf letters, de andere bestaat uit 4 letters.
49. Door het figuratieve element van het ingeroepen recht wordt overigens de indruk gewekt dat het woordmerk uit twee losse elementen bestaat. Bovendien is het ingeroepen recht in een speciale schrijfwijze.
50. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Fonetische vergelijking

51. Het klankbeeld van beide merken komt voor een deel overeen; het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, beide beginnend met hetzelfde voorvoegsel "NAV". Beide achtervoegsels beginnen met een "T". In dit geval eindigen de merken echter niet met dezelfde eindklank.
52. Het Bureau is van oordeel dat er op fonetisch vlak een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Begripsmatige vergelijking

53. Ook voor de begripsmatige vergelijking geldt dat beide merken bestaan uit twee elementen, allen met een duidelijke, voor het publiek kenbare betekenis. NAV is een verwijzing naar "navigatie" en TOOLS (hulpmiddel, zie Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, veertiende uitgave) geeft aan dat het hulpmiddelen betreft. Het publiek in de Benelux zal het teken dan ook opvatten als "hulpmiddelen ten behoeve van navigatie". Het teken van verweerder bestaat naast het element NAV uit het tweede element TURK. Dit element verwijst naar de consument waarvoor het product bestemd is, de consument die zijn weg in Turkije zoekt.
54. Om deze redenen stelt het Bureau vast dat de tekens in zeer geringe mate overeenstemmen op begripsmatig vlak.

Besluit

55. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens, op fonetisch vlak geringe mate van overeenstemming bestaat en op begripsmatig vlak een zeer geringe mate van overeenstemming bestaat.

Vergelijking van de waren

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Geregistreerde programma's.	<i>Kl 9 Satellietnavigatie-apparatuur; navigatie-apparatuur voor voertuigen [boordcomputers]; navigatie-instrumenten; software voor navigatiedoeleinden.</i>

56. Aangezien bij de vergelijking van de tekens is vastgesteld dat het merk NAVTOOLS het minste overeenstemming vertoont met het teken NAVTURK zal het Bureau, vanwege proceseconomische redenen, geen vergelijking van de waren maken voor dit ingeroepen recht. De vergelijking van deze waren zal namelijk geen effect hebben op de eindbeslissing van het Bureau.

B.2 De ingeroepen bekendheid van de merken

57. Opposant is van mening dat de verwarring des te schadelijker is, aangezien NAVTEQ en NAVTECH wereldwijd op grote schaal worden gebruikt. Om dit kenbaar te maken voegt opposant voorbeelden van het gebruik in Nederland bij en het aantal hits op Internet in Nederland, België en Luxemburg, tezamen met enkele afdrukken van referenties aan het bedrijf van merkhoudster, waarvan het Europese hoofdkantoor in Nederland zetelt.

58. In de zaak Lloyd (reeds geciteerd, rechtsoverwegingen 22 en 23) wordt over bekendheid en een groter onderscheidend vermogen het volgende bepaald:

"Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in deze zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-0000, punt 49)" (rechtsoverweging 22).

"Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (zie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 51)" (rechtsoverweging 23).

59. De door opposant ingediende stukken zijn naar de mening van het Bureau niet voldoende om vast te kunnen stellen dat het onderscheidend vermogen groter is door de bekendheid van de merken. Cijfers betreffende bijvoorbeeld het marktaandeel, de intensiteit, de reclamekosten, de duur van het gebruik van het merk ontbreken. Deze cijfers worden immers niet aangetoond door het enkele

overleggen van een overzicht van het aantal treffers op Internet bij de zoekvraag NAVTEQ of NAVTECH. De omvang van het aantal hits kan dienen ter ondersteuning van overige stukken, maar niet als zelfstandig middel om bekendheid aan te tonen, daarvoor is een diepgaander onderzoek van de aard van de websites nodig. Ook de overige stukken die opposant heeft ingediend tonen niet voldoende aan dat het om een bekend merk met een verhoogd onderscheidend vermogen gaat.

B.3 Het seriemerik

60. De opposant beroep zich erop dat alle tekens hetzelfde beginnen. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemerik, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

61. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (Gerecht van Eerste Aanleg, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerik" (rechtsoverweging 123).

62. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden:

"In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk" (rechtsoverweging 126, Bainbridge).

"In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft" (rechtsoverweging 127, Bainbridge).

63. Het Bureau is van mening dat op basis van de drie registraties niet gesproken kan worden van een seriemark. Het gebruik van de merken zoals dat gebleken is uit het bijgevoegde bewijsmateriaal toont geen gebruik van het merk NAVTOOLS aan. Er wordt slechts gebruik gemaakt van de variaties NAVTEQ en NAVTECH. De variaties beginnen weliswaar met hetzelfde voorvoegsel, maar dit voorvoegsel heeft een zeer zwak intrinsiek onderscheidend vermogen. Het variëren op de elementen TEQ/TECH springt dan naar de mening van het Bureau meer in het oog.

B.4. Beoordeling gevaar voor verwarring

64. Bij de beoordeling van de drie merken is gebleken dat tussen de merken NAVTEQ en NAVTURK de meeste overeenstemming bestaat. Het Bureau zal de eindbeslissing dan ook op deze merken baseren.

65. 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.

66. 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 casu is het in aanmerking komend publiek de gemiddelde consument die navigatieapparatuur aanschaf voor in de auto.

67. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

68. In dit geval is niet vast komen te staan dat het onderscheidend vermogen van de merken groter is door het gebruik dat ervan is gemaakt. De merken hebben aangezien zij (in elk geval ten dele) uit verwijzende (zo niet beschrijvende) bestanddelen zijn samengesteld, evenmin van huis uit een grotere onderscheidingskracht.

69. Hoewel het eerste deel van het merk in beginsel het deel is dat hoofdzakelijk de aandacht van de consument trekt, is het Bureau van mening dat dit in onderhavig geval niet van toepassing is, gezien het zwak onderscheidend vermogen van het element NAV.

70. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er op visueel vlak een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens, op fonetisch vlak een gemiddelde mate van overeenstemming bestaat en op begripsmatig vlak een zeer geringe mate van overeenstemming bestaat. Ondanks het feit dat de door deze merken aangeduide waren deels identiek, deels soortgelijk zijn aan de voor het aangevraagde merk opgegeven waren, kan niet tot het bestaan van verwarringsgevaar worden geconcludeerd. Gezien het feit dat de totaalindruk van de merken voor de consumenten een betekenis heeft, is het van minder belang dat de merken met hetzelfde element

beginnen. Gezien de betekenis, zullen de consumenten de verschillen in de merken opmerken en zal het publiek niet menen dat de merken van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

71. Bovendien is de grootste mate van overeenstemming naar mening van het Bureau te vinden op het fonetische vlak en de mate van fonetische overeenstemming van twee merken is van ondergeschikt belang bij waren die gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het relevante publiek bij de aankoop het merk ervan visueel waarneemt (arrest BASS, GEA T-292/01, 14 oktober 2003). Dit is het geval met de betrokken waren, men zoekt in reclameblaadjes en op Internet naar de navigatieapparatuur, wijst deze vervolgens aan bij de gespecialiseerde elektronicazaak en monteert deze in het blikveld in de auto.

C. Besluit

Om deze redenen beslist het Bureau dat

72. De oppositie met nummer 2000465 niet gegrond is.

73. De spoedinschrijving met nummer 798803 gehandhaafd blijft.

74. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW juncto artikel 52, lid 3 UR) aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van 2.16, lid 5 BVIE (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW).

Den Haag, 12 juli 2007

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys