

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 11 juni 2008
N° 2000637

Opposant: **Johannes C.M. van de Sande**
Provincialeweg 156
4909 AN Oosteind,
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuil B.V.**
Alexander Office
Prinsenkade 9 A
4811 VB Breda,
Nederland

Ingeroepen merk: EMOTION (Benelux inschrijving 692456)

tegen

Verweerder: **J.D. Holding B.V.**
Venus 116
2675 LN Honselersdijk,
Nederland

Gemachtigde: **Lawton Trademarks BV**
Botersloot 163
3011 HE Rotterdam,
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1113663)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 juni 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 31, 35 en 44 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1113663 in behandeling genomen en werd op 22 juni 2006 gepubliceerd.

2. Op 1 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk: EMOTION (inschrijvingsnummer 692456) ingediend op 8 maart 2001 en ingeschreven op 17 oktober 2001 voor waren en diensten in de klassen 31, 35 en 42.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 7 september 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 november 2006. Het Bureau heeft op 17 november 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 17 januari 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 15 januari 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 januari 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 maart 2007 is gegeven om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft op 16 maart 2007 verzocht om bewijzen van gebruik. Dit verzoek is op 26 april 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden, met daarin een termijn tot en met 26 juni 2007 voor opposant om deze bewijzen in te dienen.

10. Opposant diende op 26 juni 2007 gebruiksbewijzen in, dewelke door het Bureau op 19 juli 2007 werden doorgestuurd aan verweerder. Aangezien verweerder nog niet inhoudelijk had gereageerd, kreeg hij tot en met 19 september 2007 om zijn reactie op zowel de argumenten als de bewijzen van gebruik van opposant in te dienen.

11. Op 19 september 2007 verzochten beide partijen om de opschorting van de procedure. Dit werd door het Bureau bevestigd op 21 september. De termijn voor verweerder om te reageren werd hierdoor verschoven naar 19 november 2007.

12. Verweerder diende op 19 november 2007 zijn reactie op de gebruiksbewijzen en argumenten van opposant in. Deze reactie werd op 21 november 2007 door het Bureau doorgestuurd aan opposant.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

16. Opposant stelt dat de tekens in totaliteit, zowel visueel, auditief als begripsmatig, overeenstemmen.

17. Voor wat betreft de waren en diensten, voert opposant aan dat deze deels identiek, deels soortgelijk zijn. Bovendien wijst opposant erop dat de diensten in klasse 42 van zijn inschrijving thans in klasse 44 worden ingedeeld.

18. Op basis van het bovenstaande is opposant dan ook van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het teken te weigeren en te beslissen over vergoeding van de door opposant gemaakte kosten in deze oppositieprocedure.

19. In eerste instantie verzocht verweerder om bewijzen van gebruik.

20. In reactie op de argumenten en de bewijzen van gebruik roept verweerder primair de vervallenverklaring dan wel de nietigheid van het woordmerk van opposant in. Verweerder is namelijk van mening dat opposant niet heeft aangetoond dat hij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren het teken EMOTION als merk heeft gebruikt. In de stukken zou er geen sprake zijn van opposant, maar van de vennootschap Van de Sande Hortensia B.V. en tonen deze slechts gebruik als - onderdeel van een - handelsnaam aan.

21. Verder stelt verweerder dat door het beschrijvende aspect van emotion deze term geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1. lid 1 en 2 BVIE. Het duidt volgens verweerder immers op het karakter en de uistraling van de waren en diensten.

22. Wat betreft de vergelijking van de tekens, weerlegt verweerder de argumentatie van opposant. Verweerder stelt dat het totaalbeeld van zijn teken voldoende onderscheidend is van het merk van opposant. Auditief is de uitspraak anders en hierdoor zal de begripsmatige overeenstemming niet zodanig zijn dat het

in aanmerking komend publiek beide woorden zal herkennen als een respectievelijke Engelse en Spaanse vertaling van het woord "emotie".

23. Verweerder betwist niet dat er sprake is van deels identieke dan wel soortgelijke waren en diensten, maar wel dat er gevaar voor verwarring zou ontstaan.

24. Derhalve verzoekt verweerder het ingeroepen recht te vernietigen, dan wel vervallen te verklaren, althans de oppositie niet toe te wijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

26. Artikel 10 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") schrijft dwingend voor dat de gebruiksverplichting aanvangt vanaf het moment waarop de inschrijvingsprocedure is voltooid. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. De inschrijvingsprocedure werd echter op 17 oktober 2001 voltooid en overeenkomstig de thans bestaande regels zou dat ook de datum van inschrijving zijn geweest. Deze datum is bepalend voor de vraag of het ingeroepen recht gebruiksplichtig is.

27. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 22 juni 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 22 juni 2001 tot en met 22 juni 2006, hetgeen tot de conclusie leidt dat het ingeroepen recht niet gebruiksplichtig is.

28. Het Bureau zal de door opposant ingediende gebruiksbewijzen dan ook verder niet in overweging nemen en zich baseren op alle waren en diensten zoals aangeduid in het ingeroepen recht en de merkaanvraag.

B. Verwarringsgevaar

29. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

30. 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".*

31. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


B.1. Vergelijking van de tekens

32. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

33. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EMOTION	

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, EMOTION.

37. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement EMOCIÓN, in gele gestileerde letters, op een zwarte elipsvormige achtergrond met onregelmatige contouren. Het accent op de voorlaatste letter is in het groen.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement. In dit geval neemt het wordelement duidelijk een prominente plaats in en zullen de beeldelementen enkel als versieringselement worden beschouwd, vooral omdat zowel de zwarte achtergrond als het groene accent kunnen aanzien worden als de weergave van een blad van een bloem of plant. Bovendien is de letter "C" in het bestreden teken dermate gestileerd geschreven dat het verschil tussen deze letter en de letter "T" moeilijk zichtbaar is.

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

40. Zowel het merk als het wordelement van het teken hebben drie lettergrepen en zeven letters. Enkel de vierde letter in beide tekens verschilt.

41. Fonetisch wordt het ingeroepen recht ofwel in het Frans als [emosjɔ̃] of in het Engels als [i-'mō-shən] uitgesproken. Het bestreden teken zal door de schrijfwijze op zijn Spaans worden uitgesproken. Deze uitspraak leunt nauw aan bij de Franse uitspraak, zij het met dat verschil dat de klemtoon op de laatste o anders zal zijn. Ongeacht de uitspraak van het ingeroepen recht zorgen de verschillen in uitspraak voor een beperkt auditief verschil. Hoewel Spanje een populaire vakantiebestemming is van velen, valt bovendien te betwijfelen of het Benelux publiek de fonetisch correcte uitspraak van het bestreden teken zal kennen en hanteren, waardoor het verschil tussen de tekens misschien wel in realiteit nog kleiner zal zijn. (let op regelafstand in eerste deel van deze alinea)

42. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hoge mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

43. Het ingeroepen recht is het Engels en het bestreden teken het Spaans voor "emotie".

44. Gezien beide tekens bijzonder sterk lijken op hun Nederlandse en Franse vertaling, emotie en émotion, zal het Benelux publiek onmiddellijk hun betekenis begrijpen.

45. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens in hun totaliteit overeen,

Conclusie

46. Zowel op visueel als begripsmatig vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak stemmen de tekens in hoge mate overeen.

B.2. Vergelijking van de waren en diensten

47. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

48. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden; levende planten, bloemen en struiken; zaadproducten; sierteeltproducten, waaronder bollen en bolproducten, alsmede knollen en knolproducten.	KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; sierteeltproducten, waaronder levende bloemen en planten; zaaizaden; verse vruchten en groenten.
KI 35 Reclame; commercieel beheer van zaken; zakelijke bemiddeling bij koop en verkoop van de in klasse 31 genoemde producten.	KI 35 Reclame en promotie; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, verse vruchten en groenten, sierteeltproducten, waaronder levende bloemen en planten, voornoemde diensten in het kader van zogenaamde groothandeldiensten.
KI 42 Het kweken, telen, verbouwen en veredelen van de in klasse 31 genoemde producten.	
	KI 44 Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; het telen, kweken, verbouwen en veredelen van land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, verse vruchten en groenten alsmede sierteeltproducten, waaronder levende bloemen en planten.

Klasse 31

49. Alle waren in klasse 31 van het bestreden teken komen expressis verbis voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

Klasse 35

50. Hetgeen hierboven bij klasse 31 werd gesteld is mutatis mutandis van toepassing op de diensten. Enerzijds komen de diensten *reclame* en *zakelijke bemiddeling bij de verkoop van bloemen* expressis verbis voor in de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen recht, aangezien deze diensten verwijzen naar de waren in klasse 31. Anderzijds zijn de overige diensten sterk soortgelijk, aangezien de waren waarop zij betrekking hebben dit ook zijn.

51. De beperking die door verweerder in klasse 35 is aangegeven door de bewoordingen: "voornoemde diensten in het kader van zogenaamde groothandeldiensten", valt onder de ruimere bewoordingen van de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, waardoor dit de beoordeling niet wijzigt.

52. De dienst promotie is sterk soortgelijk aan de dienst reclame van het ingeroepen recht. In de marketingmix, zoals gedefinieerd door Kotler in zijn boek "Principes van Marketing", vallen onder de P van Promotie immers zowel adverteren, verkooppromoties in de winkel, publiciteit als persoonlijke verkoop. In het dagelijks leven zijn beiden trouwens onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat veelal reclame zal worden gemaakt betreffende bepaalde (prijs-)promoties.

53. De diensten in klasse 35 van merk en teken zijn dan ook identiek, dan wel sterk soortgelijk.

Klasse 44

54. Hetgeen bij klasse 35 werd gesteld is op dezelfde wijze van toepassing voor de diensten in klasse 44 ten opzichte van de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht. Dat de diensten zich in andere klassen bevinden doet hier niet aan af. Zoals opposant stelt worden deze diensten nu in klasse 44 geclassificeerd. Het Bureau kijkt echter sowieso over de klassen heen bij de vergelijking en beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten.

55. De diensten zijn dan ook deels identiek en deels sterk soortgelijk.

Conclusie

56. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, hetgeen trouwens tussen partijen niet wordt betwist.

B.3. Overige relevante factoren

57. 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.

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). Het in aanmerking komend publiek bestaat enerzijds uit professionelen en anderzijds uit gewone consumenten. Het aandachtsniveau van de eersten zal hoger zijn, dan van de tweede categorie. Voor de verdere beoordeling van het verwarringsgevaar zal worden rekening gehouden met deze laatste categorie, daar hun aandachtsniveau lager zal zijn en er hier dus eerder sprake zou kunnen zijn van gevaar voor verwarring.

59. 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 HvJEG, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabell, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Het argument van verweerder betreffende het beschrijvend karakter van het ingeroepen recht voor de aangeduide waren, kan niet bijgetreden worden. Hoewel het merk van opposant misschien wel als verwijzend kan worden aanzien, is dit niet rechtstreeks beschrijvend en geniet het dus van een normaal onderscheidend vermogen.

60. 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, reeds geciteerd).

61. Een vordering tot nietigverklaring, dan wel vervallenverklaring (zie supra, nrs 20 en 24) is niet aan de orde in een oppositieprocedure voor het Bureau. Dit kan enkel gevorderd worden in een bodemprocedure voor de rechtbank. Overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub e UR oordeelt het Bureau enkel of er voldoende bewijs van gebruik werd geleverd voor alle waren en/of diensten. Indien dit niet het geval is, zal de beslissing gebaseerd worden op basis van de waren en diensten waarvoor wel voldoende gebruik werd aangetoond. In deze oppositie is dit overigens niet aan de orde omdat het ingeroepen recht niet gebruikspflichtig is.

62. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

C. Conclusie

63. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. De tekens stemmen op zowel visueel als begripsmatig vlak overeen. Op auditief vlak stemmen de tekens in hoge mate overeen. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

64. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

65. Oppositie met nummer 2000637 gegrond is.

66. De Benelux merkaanvraag met nummer 1113663 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 11 juni 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys