

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE


van 14 december 2007

N° 2000646

Opposant: **Japan Airlines International Co., Ltd.**
2-4-11, Higashi-Shinagawa Shinagawa-Ku
Tokyo,
Japan.

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairessestraat 159
1075 HK Amsterdam,
Nederland.



Ingeroepen merk:  (Europese inschrijving 2844736)

tegen

Verweerder: **GRAND CHINA AIR CO., LTD.**
29 Haixiu Road, Haikou
Hainan,
China.


Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen,
België.



Betwiste merk:  (Benelux depot 1114882)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 juli 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het gecombineerd woord/beeldmerk  ingediend voor diensten in de klasse 39. Deze merkaanvraag is onder nummer 1114882 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 juli 2006.

2. Op 25 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese gecombineerd woord/beeldmerk



(Europese inschrijving 2844736) ingediend op 10 september 2002 en ingeschreven op 26 november 2003 voor diensten in de klassen 39 en 43.

3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder 26 september 2006.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klasse 39 van de merkaanvraag.

5. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in de klasse 39 van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. Op 26 september 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 november 2006. Het Bureau heeft op 13 december 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

11. Opposant heeft op 7 februari 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 27 februari 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 april 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Het Bureau ontving op 24 april 2007 de reactie van verweerder. Deze werd op 1 mei 2007 naar opposant gestuurd.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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.

15. Opposant stelt dat beide merken identieke alsmede in hoge mate gelijksoortige diensten dekken in klasse 39.

16. Verder voert opposant aan dat de tekens visueel, door de gemeenschappelijke kenmerken, zeer sterk met elkaar overeenstemmen. Beide tekens bestaan immers uit drie letters, waarbij de wijze van stiling van de letter A zeer kenmerkend is. Er bestaat volgens opposant een groot gevaar dat diens merk verward wordt met het merk van aanvraagster, aangezien aanvraagster tevens een "grafisch identiek soortgelijk gevormde letter A" als teken voor een luchtvaartmaatschappij claimt, die dus gebruikt worden op drukke luchthavens en op de staart van vliegtuigen. Het ingeroepen recht, het drie-letter-merk inclusief de uniek weergegeven letter A, heeft naar oordeel van de opposant een sterk onderscheidend vermogen.

17. Opposant verzoekt derhalve de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

18. Verweerder benadrukt dat hoewel beide merken uit drie letters bestaan, enkel de letter "A" dezelfde is en deze zich niet op dezelfde plaats bevindt. De overblijvende letters zijn totaal verschillend. Deze letters zijn noch fonetisch, noch visueel identiek. Bovendien werd het merk van opposant geregistreerd in kleur, terwijl het merk van de verweerder in zwart/wit gedeponeerd is. Daarnaast is ook de boog verschillend. Bij het merk van de opposant bevindt deze zich verticaal, terwijl deze bij de verweerder schuin door de letter A getrokken werd.

19. Hoewel de diensten dezelfde zijn, is er rekening houdend met het totaalbeeld van beide merken, geen risico op verwarring tussen beide merken, aldus verweerder.

20. Tenslotte stelt verweerder dat het ambtelijk onderzoek, noch bij het beeldmerkonderzoek, noch bij het woordmerkonderzoek, het merk van de opposant citeerde.

21. Verweerder verzoekt om de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

22. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

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

24. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE 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 of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. 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.”*



27. 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

28. 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.

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. 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. Dit betekent echter niet dat het beeldelement kan genegeerd worden, aangezien de vergelijking van de tekens gebaseerd is op de totaalindruk.

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk in kleur bestaande uit drie letters.

33. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord/beeldmerk bestaande uit drie letters, maar in zwart/wit.

34. Het visuele element is in beide tekens de horizontale streep van de letter A, die zo gestilleerd is dat deze gebogen van links onder naar rechts boven gaat. Bij het ingeroepen recht staat deze gebogen streep iets verticaler dan bij het teken van verweerder. In beide tekens bestaat deze streep uit twee delen. In het ingeroepen recht is het bovenste gedeelte van deze gebogen streep rood. Hierbij blijft de totale dikte van de streep evenwel gelijk, terwijl dit in het bestreden teken vanuit een punt steeds breder wordt.

35. Beide tekens hebben de letter A gemeen, hoewel deze op een verschillende positie in de tekens voorkomt, respectievelijk op de tweede en de derde plaats. Het betreft hier twee korte merken. De verschillen tussen deze tekens zullen dan ook sneller worden opgemerkt door het in aanmerking komend publiek.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in beperkte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. Beide tekens zijn vanuit auditief standpunt verschillend. Het ingeroepen recht zal indien het als een woord wordt gezien, als [jal], [ʒal] of [dʒal] worden uitgesproken. Indien het als een combinatie van separate letters wordt opgevat, zullen de letters naargelang de taal van het in aanmerking komend publiek worden uitgesproken. Het bestreden teken zal door de lettercombinatie als een combinatie van separate letters worden uitgesproken.

38. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens niet overeen.

Begripsmatige vergelijking

39. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de Benelux-talen. Er dient dan ook niet verder te worden ingegaan op de begripsmatige vergelijking van de tekens.

Conclusie

40. De tekens stemmen in hun geheel op visueel vlak in beperkte mate overeen en op auditief vlak stemmen ze niet overeen. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

Vergelijking van de diensten

41. Om verwarringsgevaar vast te stellen moet er, conform artikel 2.3., b BVIE, sprake zijn van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken. Aangezien uit het bovenstaande blijkt dat de tekens niet overeenstemmend zijn, dient aan de beoordeling van de diensten niet te worden toegekomen. Immers, zelfs indien vastgesteld zou worden dat de diensten identiek zijn – hetgeen trouwens door verweerder wordt bevestigd – dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

B.2. Overige relevante factoren

42. Dat het onderzoek naar eerdere inschrijvingen, waarnaar verweerder refereert (zie supra, punt 20), geen melding maakte van het merk van opposant, is niet relevant. De Memorie van Toelichting bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken stelt trouwens dat uit artikel 6, onder C BMW blijkt dat aan dit onderzoek geen enkel rechtsgevolg verbonden is.

C. Conclusie

43. De tekens zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend en op auditief vlak niet overeenstemmend. Op begripsmatig vlak hebben geen van beide tekens een betekenis, waardoor dit buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling. Aan de vergelijking van de waren werd niet toegekomen, daar overeenstemming tussen de tekens een voorwaarde is voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b. Het Bureau is dan ook van mening dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

44. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

45. Oppositie met nummer 2000646 niet gegrond is.

46. De Benelux merkaanvraag met nummer 1114882 ingeschreven wordt.

47. 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 aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 december 2007

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys