

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 5 maart 2009
N° 2000671

Opposant: **English Heritage Buildings Limited**
Coldharbour Farm Estate
TN21 9LQ Woods Corner
Verenigd Koninkrijk

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

Merken **Ingeroepen recht 1**

Gemeenschapsmerk E 4719266



Ingeroepen recht 2

Gemeenschapsmerk E 2984631



tegen

Verweerder: **Heritage Nederland BV**
Binnenweg 2
7943 KK Meppel
Nederland

Gemachtigde: **Amsteldorp Merkenbureau B.V.**
Kanaalweg 16
8356 VS Blokzijl
Nederland

Betwist merk: Beneluxdepot 1114687

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 juni 2006 heeft verweerder ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 19, 37 en 42 het gecombineerde woord-, beeldmerk  gedeponneerd. Dit merkdepot is onder nummer 1114687 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 24 augustus 2006.

2. Op 28 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

• Gemeenschapsmerk E 4719266 , ingediend op 9 december 2006 en ingeschreven op 22 januari 2007 voor waren en diensten in de klassen 19, 37 en 42.

• Gemeenschapsmerk E 2984631 , ingediend op 11 februari 2003 en ingeschreven op 31 augustus 2004 voor waren en diensten in de klassen 19, 37 en 42.

3. Zoals blijkt uit het register is opposant houder van de oudere merken.

4. De oppositie richt zich tegen alle waren en diensten in het depot van verweerder en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden uit artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE") zijn ingeroepen voor deze oppositie.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 4 oktober 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan de partijen met daarin de mededeling dat de oppositie ambtshalve werd opgeschort, aangezien het ingeroepen recht E 4719266 nog niet ingeschreven was.

8. Op 22 januari 2007 werd het ingeroepen recht ingeschreven. Het Bureau heeft op 20 februari het einde van de ambtshalve opschorting en daarmee de start van de cooling-off aan partijen meegedeeld.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen van 18 april en 18 juni 2007 werd de procedure tweemaal voor twee maanden opgeschort. Het Bureau heeft dit aan partijen meegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 augustus 2007. Het Bureau heeft op 27 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd en opposant een termijn tot en met 27 oktober 2007 gegeven om zijn argumenten in te dienen.

11. Op 26 oktober 2007 heeft opposant zijn argumenten ingediend.

12. Op 30 oktober 2007 heeft het Bureau de argumenten doorgestuurd naar verweerder, hem daarbij een termijn stellend tot en met 30 december 2007 om op de argumenten te reageren.

13. Op 28 december 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. De meegezonden stukken waren niet in twee identieke exemplaren, maar eenmaal in zwart wit en eenmaal in kleur ingediend. Derhalve heeft het Bureau een regularisatie gezonden aan verweerder op 9 januari 2008 en een termijn gesteld tot en met 9 maart 2008 om een identiek tweede exemplaar van de stukken in kleur in te dienen. Deze stukken zijn op 9 maart compleet door het Bureau ontvangen en op 20 maart 2008, samen met de argumenten, aan opposant doorgezonden. Hiermee was de uitwisseling van argumenten tussen partijen tot een einde gekomen en was de oppositie klaar voor beslissing.

14. Op 7 april 2008 heeft opposant een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag nagezonden met betrekking tot een geschil tussen dezelfde partijen.

15. Het Bureau is van mening over voldoende gegevens te beschikken om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. Middelen van de partijen

16. 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 a en b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten van de merken in kwestie.

17. Opposant is van mening dat in alle merken de aanduiding HERITAGE het meest dominante en onderscheidende element is, dat in de totaalindruk van de merken eruit springt. Dit is volgens opposant een onderscheidende term die zich leent om als merk te functioneren, opposant wijst om dit te onderbouwen op spoedinschrijving 813790 van het woordmerk HERITAGE die door het Bureau op absolute gronden geaccepteerd is.

18. Voor wat betreft de waren en diensten is opposant van mening dat deze nagenoeg identiek zijn.

19. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring.

20. Verweerder wijst erop dat HERITAGE volgens de Concise Oxford Dictionary of Current English een betekenis heeft en dat de Dikke van Dale HERITAGE onder meer als erfgoed omschrijft. De term wordt volgens verweerder veel gebruikt voor waren en diensten gelieerd aan het ontwerpen, bouwen en repareren van (bij)gebouwen van hout en de term appelleert aan erfgoed en traditie, nostalgisch en landelijk. Verweerder somt een reeks van merken op waarin het element HERITAGE voorkomt en verwijst naar bijgevoegde producties. Het is volgens verweerder dan ook een beschrijvend bestanddeel en derhalve mag het teken HERITAGE bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar geen rol spelen.

21. Volgens verweerder wordt het onderscheidend vermogen in de merken bepaald door de figuratieve elementen. De consument die in aanmerking moet worden genomen, is volgens verweerder de consument die kostbaar (on)roerend goed aankoopt en die vaak hoger opgeleid is. Deze consument zal zich uitvoerig laten informeren alvorens tot een aankoop over te gaan. Om deze reden is verwarringsgevaar uitgesloten, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder heeft het merk van verweerder een geheel ander lettertype, een onderschrift in de Nederlandse taal en een veel meer gestileerd weergegeven eikenblad, dat in geen enkel opzicht lijkt op het eikenblad dat in de kenmerkende hoofdletter H het dominerende bestanddeel is van de ingeroepen rechten. Ook hierdoor is verwarringsgevaar uitgesloten volgens verweerder.

III. Beslissing

A. Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig 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.

24. 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. 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).



27. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

29. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op E 4719266 :	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. Het merk van opposant bestaat uit een zwarte rechthoek met daarin opgenomen het woord HERITAGE en de ondertitel "buildings" in grijswitte letters. De letter H is groot weergegeven en in de H bevindt zich de afbeelding van een eikenblad.

32. Het teken van verweerder bestaat uit het woord HERITAGE in blauwe letters en de ondertitel "eikenhouten gebouwen" in groene letters. Rechts naast de woardelementen is de omtrek van een gestileerd eikenblad weergegeven in blauw en groen.

33. Het dominante element in beide tekens is het bestanddeel "HERITAGE". Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement. Dit is niet anders in geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar het identieke woardelement het dominante onderdeel HERITAGE in het beeldmerk is.

35. Ook de afbeelding van de eikenbladen betreft een sterk overeenstemmend element. Ondanks het feit dat deze een verschillende grafische weergave hebben, zal bij het publiek het idee van een eikenblad blijven hangen, of dit nu klassiek werd weergegeven of gestileerd. Het publiek ziet immers zelden de tekens naast elkaar en gaat uit van het onvolmaakte beeld dat is achtergebleven in de herinnering.

36. Tot slot zijn er ook overeenkomsten tussen de onderschriften, namelijk de inhoud en de plaatsing. Deze zullen door het publiek overigens niet als onderscheidend onderdeel van het merk opgevat worden naar oordeel van het Bureau, maar eerder als informatie met betrekking tot de waren en diensten waarvoor het merk gebruikt wordt. Desalniettemin versterkt deze overeenkomstige plaatsing visueel de overeenstemming in de totaalindruk van de tekens.

37. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen, aangezien de overeenkomsten zwaarder wegen dan de verschillen.

Auditieve vergelijking

38. Hoewel de onderschriften verschillend zijn en dus verschillend worden uitgesproken, is het Bureau van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, te weten HERITAGE.

39. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief in hoge mate overeenstemmend, zo niet identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

40. Net als bij de auditieve vergelijking moet er bij de begripsmatige vergelijking worden uitgegaan van de betekenis van het dominerende wordelement HERITAGE. De betekenis van dit woord is "erfgoed" (Van Dale Groot Woordenboek der Engelse taal, tweede druk).

41. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is naar oordeel van het Bureau in dit geval van toepassing op de onderschriften "buildings" en "eikenhouten gebouwen", deze termen zijn immers rechtstreeks beschrijvend voor de producten die beide firma's op de markt brengen. Dit geldt in veel mindere mate voor het dominante element HERITAGE, hoewel dit als verwijzend opgevat zou kunnen worden, is dit niet rechtstreeks beschrijvend voor de waren en diensten (zie in deze zin ook overweging 55). Hierdoor is HERITAGE ook begripsmatig het dominerende element van de merken.

42. Hoewel het onderschrift in het geval van het ingeroepen recht in het Engels is ("building") en in het teken van verweerder in het Nederlands is ("eikenhouten gebouwen"), is het Bureau van oordeel dat ook de onderschriften begripsmatig sterk overeenstemmend zijn.

43. Hetzelfde geldt voor de afbeelding van het eikenblad, ook dit geeft conceptueel dezelfde indruk weer; het gaat om gebouwen van hout en door de afbeelding van het eikenblad wordt duidelijk dat het gaat om eikenhout.

44. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend.

Conclusie

45. De tekens stemmen visueel overeen en zijn auditief en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend, zo niet identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

46. 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).

47. 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 beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op E 4719266:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 19: Bijgebouwen van timmerhout, schuren, garages, zomerhuizen, priëlen, praktijkruimtes aan huis.	Klasse 19 Constructies, niet van metaal; houten betimmeringen; hout voor bouwdoeleinden.
Klasse 37: Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.	Klasse 37 Bouw, reparaties; installatiewerkzaamheden.
Klasse 42: Ontwerp van constructies.	Klasse 42 Ontwerpen van constructies.

48. De waren “constructies, niet van metaal; houten betimmeringen” zijn algemeen omschreven en omvatten mede de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht, waardoor ze daaraan identiek zijn. De waren “hout voor bouwdoeleinden” kunnen worden gebruikt ter vervaardiging van de waren van het ingeroepen recht, hebben daarmee dezelfde aard en bestemming en zijn in hoge mate soortgelijk.

49. De diensten in de klassen 37 en 42 zijn identiek.

Conclusie

50. De waren en diensten zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk.

B. Overige relevante factoren

51. De uitspraak van de rechter in kort geding die door opposant werd nagezonden, wordt door het Bureau niet in overweging genomen, aangezien deze buiten de termijn werd ingediend. Bovendien moet het Bureau zijn eigen beslissing opstellen aan de hand van het toepasselijk recht.

52. 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.

53. 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 betreft in casu houten gebouwen, de bouw en het ontwerpen daarvan. Dit kunnen ingewikkelde en dure constructies zijn, waarbij het aandachtsniveau van het publiek hoog ligt. Het kunnen echter ook simpele bouwpakketten zijn die bij een grote doe-het-zelf markt worden aangeschaft. Dit blijkt niet duidelijk uit de waren- en dienstenlijst. Hoe dan ook gaat het niet om dagelijkse aankopen, waardoor het aandachtsniveau enigszins hoger dan gemiddeld zal zijn.

54. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. In de zaak Pages Jaunes (GEA, T-134/06, 13 december 2007) wordt hierover het volgende overwogen (r.o. 70 en 71):

“Ook al wordt erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, staat dit er immers niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten [zie in die zin arrest Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 61].

Daarenboven zou de door verzoekster op dit punt verdedigde stelling ertoe leiden dat de overeenstemming van de merken als criterium zou worden verdrongen door het onderscheidende vermogen van het oudere nationale merk, dat daardoor overdreven betekenis zou krijgen. Dit zou tot resultaat hebben dat, zodra het oudere nationale merk slechts zwak onderscheidend vermogen heeft, er enkel verwarringsgevaar zou bestaan indien dit merk volledig werd gereproduceerd door het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht en zulks ongeacht de mate van overeenstemming van de betrokken tekens (beschikking Hof van 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, C-235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45). Een dergelijk resultaat zou echter indruisen tegen het wezen zelf van de globale beoordeling die de bevoegde autoriteiten op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moeten verrichten (arrest Hof van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec en BHIM, C-171/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41).”

55. Ook wanneer, zoals verweerder stelt, HERITAGE vaker wordt gebruikt in deze branche, brengt dit niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat het onderscheidend vermogen ervan nihil is. Hoewel het woord opgevat zou kunnen worden als verwijzend, is het niet rechtstreeks beschrijvend en zal het door de in aanmerking komende gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument ook niet als zodanig worden opgevat. HERITAGE heeft derhalve een – weliswaar beperkt – onderscheidend vermogen. De verwijzing van opposant naar een beslissing die het Bureau bij de toetsing op absolute gronden van een ander depot heeft genomen, doet hierbij overigens niet terzake, nu elk depot op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.

56. 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).

C. Conclusie

57. De waren en diensten zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk. De tekens stemmen visueel overeen en zijn auditief en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend, zo niet identiek. Het Bureau is dan ook, ondanks het beperkte onderscheidend vermogen van de tekens en het enigszins verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, van oordeel dat dit publiek kan menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

58. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

59. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. Oppositie met nummer 2000671 gegrond is.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1114687 niet wordt ingeschreven.

62. Verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 5 maart 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne