



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 9 juli 2008**

**Nº 2000821**

- Opposant:** **Scargo & Young ICT Productions B.V.**  
Kinderhuissingel 6 e/f  
2013 AS Haarlem  
Nederland
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Van Gastel**  
Herengracht 518  
1017 CC Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen merk:** SCARGO & YOUNG (Benelux inschrijving 654711)
- tegen*
- Verweerder:** **Edwin Scargo**  
Scheldelaan 8  
2105 XG Heemstede  
Nederland
- Gemachtigde:** -
- Betwiste merk:** SCARGO (Benelux depot 1117605)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 22 augustus 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SCARGO voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1117605 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 augustus 2006.
2. Op 1 november 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere woordmerk SCARGO & YOUNG (Benelux inschrijving 654711), ingediend op 10 juni 1999 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41. De opposant is houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
3. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht en was oorspronkelijk ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot maar is later, bij de argumenten van opposant, beperkt tot een deel daarvan.
4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 9 november 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
7. Voor wat verweerder betreft heeft het Bureau aanvankelijk met de in het depot vermelde gemachtigde gecorrespondeerd en later, op verzoek van verweerder, rechtstreeks met hem.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 januari 2007. Het Bureau heeft op 22 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
9. Opposant heeft op 22 maart 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend en daarbij de oppositie beperkt tot een deel van de diensten van het betwiste depot. Aangezien enkele bijlagen in enkelvoud waren ingediend heeft het Bureau op 24 april 2007 verzocht om toezending van een tweede exemplaar en daarvoor een termijn gesteld tot en met 24 juni 2007. Het tweede exemplaar is op 25 juni 2007 door het Bureau ontvangen hetgeen, aangezien 24 juni 2007 een zondag was en gelet op regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement, tijdig was. Op 27 juni 2007 heeft het Bureau de argumenten van opposant naar verweerder gestuurd en hem daarbij een termijn tot en met 27 augustus 2007 gesteld om te reageren.
10. Het Bureau ontving op 22 augustus 2007 de reactie van verweerder. Deze is op 23 augustus 2007 naar opposant gestuurd.

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

12. Het Bureau is van oordeel 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 een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op 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.

14. Opposant licht toe dat de heer R. (Rob) Scargo oprichter en naamgever is van Scargo & Young ICT Productions B.V. (opposant) en in 25 jaar een sterke reputatie en indrukwekkend klantenbestand heeft opgebouwd. Verweerder, Edwin Scargo, is een broer van Rob Scargo en heeft enkele jaren in het bedrijf van opposant gewerkt. In 2005 heeft verweerder een eigen bedrijf opgericht. Verweerder maakt hierbij gebruik van een naar mening van opposant op zijn merknaam inbreukmakende handelsnaam en domeinnaam en opposant heeft verweerder gesommeerd dit gebruik te staken. Een week later heeft verweerder, zo stelt opposant, het betwiste merkdepot verricht. Dit depot is naar mening van opposant te kwader trouw verricht, hetgeen in nietigheid en doorhaling zou moeten resulteren.

15. Opposant stelt dat het ingeroepen recht, het woordmerk SCARGO & YOUNG, reeds jarenlang door hem wordt gebruikt en legt stukken over ten bewijze daarvan. Het merk bestaat uit twee elementen, SCARGO en YOUNG. SCARGO is destijds gekozen om de naam van de oprichter en directeur / groot aandeelhouder aan te duiden en YOUNG is gekozen om het jonge en dynamische karakter van de onderneming(en) van - en gelieerd aan - opposant te beschrijven. Het ingeroepen recht heeft, zo stelt opposant, een sterke onderscheidingskracht doordat de heer R. Scargo reeds 25 jaar een grote bekendheid en reputatie in de relevante markt geniet.

16. Opposant en verweerder zijn, zo stelt opposant, in dezelfde geografische en productmarkt actief. Opposant stelt de eerste (lees: oudste) rechten te hebben op het voeren van de naam "Scargo" en verweerder probeert naar zijn mening stelselmatig mee te liften op zijn bekendheid en reputatie.

17. Opposant stelt bekend te zijn met de stelling van verweerder dat hij "het niet kan helpen dat zijn geslachts- en /of familienaam nu eenmaal Scargo is". Dit verweer dient naar mening van opposant, die daarbij verwijst naar een rechterlijke uitspraak, te worden verworpen.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens is opposant van mening dat deze zowel visueel als auditief overeenstemmend zijn omdat zij het woord SCARGO, dat het dominerende en onderscheidende element is en bovendien het eerste element dat in het algemeen voornamelijk de aandacht van de consument trekt, gemeen hebben. Ook begripsmatig zijn de tekens volgens opposant overeenstemmend omdat de naam door beide partijen gekozen is om de naam van partijen aan te duiden. Ter illustratie van de overeenstemming van de tekens merkt opposant nog op dat wanneer een zoekopdracht met Google wordt verricht beide ondernemingen worden vermeld.

19. Opposant trekt zijn oppositie in voor de diensten *opvoeding; opleiding* (klasse 41) en voor *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten* (klasse 42). Voor de overige diensten van het betwiste depot is hij van mening dat deze soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht omdat ze complementair of overlappend zijn.

20. Opposant concludeert dat de merken SCARGO & YOUNG en SCARGO gelijk zijn of slechts ondergeschikte verschillen vertonen en dat zij gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.

21. Opposant verzoekt het Bureau om toewijzing van de oppositie voor de diensten waartegen deze is gericht, onder veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure.

22. Verweerder merkt om te beginnen op dat hij zich tot de feiten zal beperken en niet direct zal ingaan op de, onwaarheden bevattende, feiten en achtergrond zoals gesteld door opposant. Hij stelt dat opposant reeds jaren tracht verweerder, middels het dreigen met een kort geding enz., er van te weerhouden de naam Scargo en daaraan verbonden werkmaatschappijen te voeren. Na correspondentie tussen de advocaten van partijen is er niets meer van opposant vernomen, hetgeen volgens verweerder onderbouwt dat opposant zelf weinig vertrouwen heeft in de door hem aangevoerde argumenten.

23. Volgens verweerder, die daarbij verwijst naar brieven van zijn advocaat en de daarin vermelde rechtspraak, is er geen enkel verband te leggen tussen het merk SCARGO & YOUNG en het merk SCARGO individueel. Bovendien heeft opposant, zo stelt verweerder, jarenlang de tijd gehad om naast SCARGO & YOUNG tevens de naam SCARGO te deponeren (als hij dat werkelijk zo belangrijk had gevonden), echter heeft hij daar niet voor gekozen.

24. De naam SCARGO is naar mening van verweerder een op zichzelf staand merk en kan niet door opposant naar eigen goeddunken worden losgekoppeld en geclaimd van het door hem gedeponeerde merk SCARGO & YOUNG. Ter onderbouwing van de stelling dat het samenvoegen van namen of delen ervan niet vanzelfsprekend leidt tot het recht op de naam individueel of een deel ervan, legt verweerder een aantal voorbeelden over van andere bedrijven die hetzij de naam YOUNG hetzij SCARGO voeren, waartegen opposant kennelijk geen actie heeft ondernomen.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en zijn depot van het individuele merk SCARGO goed te keuren.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

27. 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.”*

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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).

#### **A.1. Vergelijking van de tekens**

29. 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).

30. 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).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere 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).

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SCARGO & YOUNG	SCARGO

*Visuele en auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit twee woorden, SCARGO en YOUNG, waartussen een ampersand (&-teken) is geplaatst. Beide woorden zijn ongeveer even lang, respectievelijk zes en vijf letters. Naar oordeel van het Bureau is geen van beide woorden duidelijk dominerend voor de totaalindruk. Wel geldt dat de consument normaal gezien meer belang hecht aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

35. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, dat bestaat uit zes letters.

36. Over het algemeen moet worden uitgegaan van het beginsel dat indien één van de twee enige woorden waaruit een woordmerk bestaat, visueel en auditief gelijk is aan het enkele woord van een ander woordmerk, en indien deze woorden, gezamenlijk of afzonderlijk gezien, begripsmatig geen betekenis hebben voor het betrokken publiek, de betrokken merken, ieder in hun geheel beschouwd, normaliter moeten worden geacht overeen te stemmen (GEA, KIAP MOU, T-286/02, 25 november 2003).

37. Dit geldt ook in dit geval. Het betwiste teken is identiek aan het eerste woord van het ingeroepen recht. Er is hierdoor, zowel visueel als auditief, sprake van overeenstemming tussen de tekens.

*Begripsmatige vergelijking*

38. Het woord SCARGO heeft in geen van de in de Benelux begrepen talen een betekenis en heeft dus een normaal onderscheidend vermogen. Blijkens de stellingen van partijen is het een familienaam. Het woord YOUNG is, zoals opposant opmerkt, Engels voor "jong". Ook voor dit woord is echter mogelijk dat het als eigenaam wordt opgevat.

39. Aangezien het woord dat de beide merken gemeenschappelijk hebben geen betekenis heeft, is begripsmatige overeenstemming niet aan de orde. Anders dan opposant stelt maakt het feit dat het om een eigenaam gaat niet dat de merken begripsmatig overeenstemmen.

*Conclusie vergelijking van de tekens*

40. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde.

**A.2. Vergelijking van de waren en diensten**

41. 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, Canon, reeds geciteerd).

42. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in het depot (in dit geval voor zover de oppositie ertegen is gericht; supra, punt 19). Met de opmerkingen van partijen over het gebruik dat daadwerkelijk van merk en teken wordt gemaakt kan dan ook geen rekening worden gehouden.

43. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Publiciteit; beheer van commerciële zaken; reclame en reclame-adviezen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; adviseren aan ondernemingen op het gebied van reclame en marketing; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie en uitvoering van reclamecampagnes; public relations; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 36 Sponsoring; financiële zaken; financiële advisering inzake deelneming in en beheer van ondernemingen.	
KI 41 Audiovisuele productie met behulp van multimedia-technieken; het organiseren van ontspannende evenementen; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve of culturele doeleinden.	KI 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van voorstellingen (impresario-diensten).
	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; styling (industrieel ontwerpen).

*Klasse 35*

44. De termen *reclame* en *beheer van commerciële zaken* komen expressis verbis in beide dienstenlijsten voor en zijn dus identiek. De *zakelijke administratie* en *administratieve diensten* kunnen als soortgelijk worden beschouwd aan het *beheer van commerciële zaken*.

*Klasse 41*

45. De in klasse 41 van het betwiste depot opgenomen diensten kunnen onder de algemene termen van het ingeroepen recht, te weten *het organiseren van ontspannende evenementen; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve of culturele doeleinden* vallen. Ook sport kan immers een vorm van ontspanning zijn en voorstellingen zijn een vorm van evenementen. Deze diensten zijn dus identiek of tenminste soortgelijk.

*Klasse 42*

46. De *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste depot zijn niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht. Hoewel onderzoek en wellicht ook ontwerp onder de diensten van het ingeroepen recht kunnen vallen, geldt dit niet voor onderzoek en ontwerp verband houdende met wetenschappelijke en technologische diensten. Hetzelfde geldt voor *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek*. Dit is wat anders dan bijvoorbeeld marktonderzoek en –analyse en is ook verder niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht. Ook voor *styling (industrieel ontwerpen)* geldt dat dit een zeer specifieke dienst is die niet soortgelijk is aan de diensten van het ingeroepen recht. Uiteraard kan bij bijvoorbeeld reclame en audiovisuele productie styling aan de orde zijn, maar dat is wat anders dan styling in de zin van industrieel ontwerpen.

**B. Overige relevante factoren**

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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 (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de diensten uit hun aard, in elk geval ten dele, bestemd voor ondernemers en zal het aandachtsniveau hoger dan gemiddeld zijn.

48. Voor zover opposant betoogt dat SCARGO & YOUNG een bekend merk met een verhoogde beschermingsomvang zou zijn, kan met deze stelling geen rekening worden gehouden omdat bekendheid niet met stukken is onderbouwd. Overigens zou dit geen verschil maken voor de uitkomst van deze oppositie.

49. Tenslotte merkt het Bureau op dat beide partijen in deze broedertwist zaken aanvoeren die buiten het bestek van deze procedure vallen. Het al dan niet rechtmatig zijn van het gebruik van een (handels)naam of domeinnaam en of er al dan niet sprake is van kwade trouw is niet aan de orde. Evenmin relevant is of opposant al dan niet optreedt tegen derden (of omgekeerd) die geen partij zijn in deze procedure. In een oppositieprocedure gaat het uitsluitend om de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste depot en dit wordt uitsluitend op basis van de registergegevens beoordeeld. Als partijen hun geschil voor het overige niet onderling kunnen oplossen kunnen zij dit aan de rechter voorleggen.



**C. Conclusie**

50. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

51. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. De diensten zijn deels identiek of soortgelijk en deels zijn ze dat niet. Het Bureau is van oordeel dat er voor de identieke of soortgelijke diensten, ondanks het (deels) verhoogde aandachtsniveau van het daarvoor in aanmerking komend publiek, verwarringsgevaar bestaat.

**IV. BESLUIT**

52. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

53. De oppositie met nummer 2000821 gedeeltelijk gegrond is.

54. Het Benelux depot met nummer 1117605 niet wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 41: Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van voorstellingen (impresario-diensten).

55. Het depot wel wordt ingeschreven voor de diensten waartegen oppositie niet is gericht en voor de diensten waarvoor de oppositie wordt afgewezen, te weten:

Klasse 41: Opvoeding; opleiding.

Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeken- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten; styling (industrieel ontwerpen).

56. Geen van beide partijen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE in de kosten wordt verwezen, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 9 juli 2008

Pieter Veeze  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne