

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 11 augustus 2008

N° 2000869

Opposant: **Produpress sca**
Avenue Général Dumonceau 56
1190 Bruxelles
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk:  (Benelux inschrijving 792842)

tegen

Verweerder: **AD NieuwsMedia B.V.**
Marten Meesweg 35
3068 AV Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: AD AUTOWERELD (Benelux depot 1118258)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 1 september 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk AD AUTOWERELD voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Het depot is onder nummer 1118258 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 september 2006.
2. Op 29 november 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere, op 1 december 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41 ingediende, Benelux inschrijving 792842:



3. De opposant is houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht en gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 1 december 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 februari 2007. Het Bureau heeft op 20 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 20 april 2007 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.
9. Opposant heeft op 20 april 2007 argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 april 2007 door het Bureau naar verweerder gestuurd, waarbij deze een termijn tot en met 26 juni 2007 werd gesteld om te reageren.
10. Verweerder heeft op 7 juni 2007 gereageerd. Deze reactie is op 20 juni 2007 door het Bureau 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 stelt dat het woord "autowereld" in beide merken het dominante bestanddeel is, waaraan het publiek ook zal refereren, en dat de totaalindruk van beide merken als bijzonder gelijkend moet worden beschouwd. Bij de beoordeling van overeenstemming moet volgens opposant meer gewicht worden gegeven aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en in casu zullen de verschillende punten van overeenstemming (quasi identiteit op auditief en conceptueel vlak en gelijkaardigheid op visueel vlak) de eventuele verschillen in belangrijke mate uitbalanceren.

15. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt opposant dat er geen discussie over kan bestaan dat deze sterk gelijkaardig en zelfs deels identiek zijn, omdat ze alle betrekking hebben op de uitgeverswereld in het algemeen en op de waren die nodig zijn voor of voortspruiten uit de uitgeversactiviteit.

16. Het verwarringsgevaar is, aldus opposant, des te groter omwille van de erkenning die het ingeroepen merk op de markt bezit (inburgering). In dit verband licht opposant, aan de hand van overgelegde stukken, toe dat het magazine AUTO WERELD sinds 2000 wordt uitgegeven, dat de uitgave tweewekelijks is, door 200.000 lezers wordt gelezen en een marktaandeel in de markt van autobladen heeft van 30% in België. Ook het aan het tijdschrift gelieerde tv-programma AUTOWERELD TV (VTM) is volgens opposant zeer succesvol. Opposant stelt verder omvangrijke investeringen te hebben gedaan om het merk te promoten.

17. Opposant stelt verder dat het voor verweerder, gelet op de bekendheid van het ingeroepen recht, heel moeilijk zal zijn om te bewijzen dat hij niet van het bestaan daarvan op de hoogte was. Verweerder trekt, volgens opposant, door de naam AD AUTOWERELD te kiezen, ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan de naam en faam van AUTO WERELD.

18. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar is en verzoekt het Bureau om het depot van verweerder niet voor inschrijving te aanvaarden.

19. Verweerder stelt om te beginnen dat AUTOWERELD een puur beschrijvende en niet onderscheidende aanduiding is voor een tijdschrift dat informatie verstrekt over auto's en aanverwante zaken. De aanduiding is volgens verweerder vergelijkbaar met de term "mediawereld" die evenmin te monopoliseren is door één onderneming. Verweerder stelt dat de aanvraag van het woordmerk AUTOWERELD in het verleden voorlopig werd geweigerd en uiteindelijk door de wederpartij is ingetrokken, waardoor opposant ook zeker op de hoogte was van het feit dat een dergelijke beschrijvende aanduiding niet kan dienen als teken ter onderscheiding van de waren en diensten van

één bepaalde onderneming. Dit wordt volgens verweerder nog onderstreept doordat zoekmachine Google verschillende hits van verschillende partijen geeft op het woord "autowereld".

20. Voor zover het ingeroepen recht voldoende onderscheidend vermogen heeft om tot een inschrijving te kunnen leiden, wordt dit volgens verweerder veroorzaakt door de twee kleurvlakken en de in een speciaal lettertype uitgevoerde tekst. Dit laat volgens verweerder echter onverlet dat de term AUTO WERELD op zich nog altijd geen onderscheidend vermogen heeft en beschrijvend is. De beschermingsomvang van het ingeroepen recht is volgens verweerder, ook wanneer rekening zou worden gehouden met een zekere mate van inburgering, dan ook beperkt tot de totaliteit van het teken, waardoor een derde er slechts inbreuk op kan maken wanneer een exact hetzelfde of zeer gelijkende uitvoeringswijze zou worden gekozen.

21. Verweerder betwist overigens dat er sprake is van inburgering. Hij wijst erop dat bij de ingeroepen registratie de kleurenvermelding roze, oranje (geen wit) is opgenomen, terwijl uit de gebruiksvoorbeelden blijkt dat het teken wordt gebruikt in oranje, rood en wit. Het teken wordt dus volgens verweerder anders gebruikt dan het is geregistreerd. Bovendien is het teken volgens verweerder beschrijvend in het gehele Nederlandse taalgebied van de Benelux en volstaat gebruik in uitsluitend België niet om het in het relevante gebied te doen inburgeren. Tenslotte blijkt uit de door opposant overgelegde stukken een tweewekelijkse oplage van 27.260 stuks in 2005, waardoor het marktaandeel volgens verweerder klein te noemen is.

22. Verweerder meent dat de onderscheidende bestanddelen van merk en teken niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. AD is bovendien volgens verweerder in Nederland een zeer bekend merk omdat het de standaard uitdrukking is waarmee het Algemeen Dagblad in de volksmond bekend staat. Gezien de beperkte beschermingsomvang van het ingeroepen recht, kan volgens verweerder niet kan worden gesteld dat er onvoldoende afstand zit tussen het gecombineerde woord-/beeldmerk AUTOWERELD in kleur en het woordmerk AD AUTOWERELD.

23. Verweerder concludeert dat het klip en klaar is dat er geen (risico op) verwarring bestaat en verzoekt om de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar – algemeen

24. 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.


25. 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."

26. 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).

B. De te vergelijken tekens, waren en diensten

27. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">AD AUTOWERELD</p>
<p>Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; 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, software, publicaties in elektronische vorm.</p>	<p>Kl 9 Elektronische gegevensdragers; elektronische publicaties, waaronder tijdschriften, boeken, kranten, tijdschriften- en krantenartikelen en -rubrieken, columns en teksten, ook on-line of via Internet beschikbaar.</p>
<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoortekeningen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés, publicaties in gedrukte vorm waaronder magazines en tijdschriften, boeken, affiches, brochures,</p>	<p>Kl 16 Drukwerken, waaronder kranten, tijdschriften, gidsen en boeken.</p>

kalenders en zelfklevers.	
KI 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; handelsinformatie; marktwerking, - onderzoek, analyse; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten, publiceren van drukwerken in elektronische en/of gedrukte vorm.	KI 41 Al dan niet elektronische uitgeverij, ook via Internet; organisatie van culturele en educatieve evenementen; cursussen; opvoeding en ontspanning.

B.1. Vergelijking van de tekens

28. 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).

29. 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).

30. 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; GEA, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

31. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEA, NLSPORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEA, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004).

32. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee gekleurde vlakken (roze en oranje danwel, zoals verweerder stelt, rood en oranje) waarin de woorden AUTO en WERELD onder elkaar en in gestileerde witte letters zijn opgenomen. Het betwiste depot is een woordmerk, bestaande uit de bestanddelen AD en AUTOWERELD. Het bestanddeel AD, dat het eerste deel vormt waaraan de consument normaal gezien het meeste belang hecht (GEA, MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), heeft, in elk geval in relatie tot de betreffende waren en diensten, geen relevante betekenis.

34. Het bestanddeel "auto wereld" of "autowereld" heeft wel een betekenis. Het Bureau deelt de mening van verweerder dat dit woord of deze woordcombinatie duidelijk beschrijvend is. Het woord "wereld", gebruikt als achtervoegsel, betekent "het geheel van wat behoort tot wat het eerste lid noemt" (Van Dale online woordenboek). Voorbeelden van gelijkaardige samenstellingen zijn het door verweerder genoemde "mediawereld" (supra, punt 19) en het door opposant gebruikte woord "uitgeverswereld" (supra, punt 15). Het woord "autowereld" (of "auto wereld") zal worden opgevat als "het geheel wat behoort tot auto's" oftewel "alles op het gebied van auto's". Het is daarmee beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor merk en teken, blijkens de stellingen van partijen, worden gebruikt. Dit geldt ook, en is vooral duidelijk voor het betwiste depot omdat de waren en diensten daarbij in minder algemene termen zijn omschreven, voor de waren en diensten waarvoor merk en teken respectievelijk zijn ingeschreven en gedeponereerd. In de totaalindruk van zowel merk als teken zijn de woorden "auto wereld" en "autowereld" dus niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

35. De stelling van opposant dat het ingeroepen recht door intensief gebruik een verhoogd onderscheidend vermogen zou hebben verkregen, wordt niet door het Bureau gevolgd. Uit de door opposant overgelegde stukken blijkt in elk geval niet dat het enkele, beschrijvende, woordbestanddeel "auto wereld" door het gebruik dat er van het ingeroepen recht is gemaakt, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux (HvJEG, EUROPOLIS, C-108/05, 7 september 2006) voortaan als merk ter onderscheiding van de waren en diensten van één bepaalde onderneming wordt opgevat. Overigens wordt de stelling van opposant over het marktaandeel in België niet met stukken onderbouwd en lijkt het genoemde aantal lezers in tegenspraak met de door opposant zelf (als bijlage 1) overgelegde verspreidingsgegevens.

36. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen "auto wereld" of "autowereld" in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, zoals hierboven onder punt 33 omschreven, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

B.2. Vergelijking van de waren en diensten

37. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, hetgeen overigens tussen partijen in confesso lijkt, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

C. Overige argumenten van partijen

38. Verweerder stelt (supra, punt 21), in verband met de door opposant overgelegde stukken, dat de omschrijving van kleuren in het register van het ingeroepen recht anders is dan de wijze waarop het merk in werkelijkheid wordt gebruikt. Over kleur valt wellicht te twisten. Een merk is beschermd zoals het is geregistreerd en de vermelding van de kleuren in woorden dient een administratief doel. Het Bureau kan geen visueel waarneembaar verschil ontwaren tussen het merk zoals geregistreerd en de voorbeelden van gebruik, in elk geval geen verschil dat het onderscheidend vermogen daarvan zou wijzigen. Overigens vloeit uit overweging 35 van deze beslissing voort dat dit hoe dan ook geen verschil zou uitmaken voor de uitkomst van de oppositie.

39. Verweerder verwijst verder (supra, punt 19) naar een ander door opposant verricht depot. Dit doet echter niet ter zake. In een oppositieprocedure zijn uitsluitend het ingeroepen recht en het betwiste depot aan de orde.

40. Voor zover de stelling van verweerder over de hits via internetzoekmachine Google (eveneens supra, punt 19) zo moet worden begrepen dat ook anderen het woord "autowereld" ter aanduiding van hun waren of diensten gebruiken, zij opgemerkt dat dit op zich niet doorslaggevend hoeft te zijn, omdat (eventuele) rechten van derden in een oppositieprocedure geen rol spelen. In dit geval gaat het echter om een duidelijk beschrijvende woordsamenstelling, hetgeen door het grote aantal internethits nog wordt bevestigd.

41. Opposant lijkt, tenslotte, te betogen dat verweerder zou moeten bewijzen dat hij niet van het bestaan van het ingeroepen recht op de hoogte was en dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het ingeroepen recht (supra, punt 17). Deze zaken zijn echter in een oppositieprocedure niet aan de orde.

D. Conclusie

42. Merk en teken hebben uitsluitend de woordelementen "auto wereld" of "autowereld" gemeen. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van deze woorden, geneutraliseerd door de verschillen. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

43. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

44. De oppositie met nummer 2000869 niet gegrond is.

45. Het Benelux depot met nummer 1118258 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 11 augustus 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Willy Neys