



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 11 juni 2008
N° 2001238

Opposant: **STEMFOORT Richard Eduard**

Drie Morgenland 56
3863 ZJ Nijkerk (Gld),
Nederland.

Ingeroepen merk: HERIAN (Benelux inschrijving 737030)

tegen

Verweerder: **Herian Reclame B.V.**

Gauke Boelensstraat 82 A
9203 RP Drachten,
Nederland.

Gemachtigde: **Shieldmark.Zacco**

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam,
Nederland.

Betwiste merk: HERIAN (Benelux depot 1126964)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 januari 2007 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 41 en 42 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk HERIAN. Deze merkaanvraag is onder nummer 1126964 in behandeling genomen en werd op 17 januari 2007 gepubliceerd.
2. Op 23 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving HERIAN (inschrijvingsnummer 737030), ingediend op 2 juli 2003 voor waren en diensten in de klassen 09, 35 en 41.
3. De oppositie is ingesteld tegen de volgende diensten van het bestreden teken:
 - klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken.
 - klasse 41 Sportieve en culturele activiteiten.
4. De oppositie is gebaseerd op de volgende diensten van het ingeroepen recht:
 - klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken.
 - klasse 41 Sportieve en culturele activiteiten.
5. 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").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 11 april 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 juni 2007. Het Bureau heeft op 16 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 16 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 15 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 14 november 2007 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 16 november 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.
11. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening 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, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub a BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken.

14. Opposant stelt dat hij over een identieke oudere merknaam beschikt voor meerdere gelijke klassen en stelt dat verweerder op de hoogte was van zijn inschrijving door correspondentie voorafgaande aan de aanvraag van verweerder.

15. In bijlage voegt opposant bewijzen van actief gebruik van zijn merk voor de klassen waarop hij de oppositie baseert toe. Hij meent hierdoor voldaan te hebben aan de voorwaarde in het maatschappelijk verkeer binnen vijf jaar vanaf inschrijving.

16. Verweerder stelt dat opposant voorbijgaat aan het feit dat verweerder over oudere handelsnaamrechten beschikt en sinds 10 maart 2000 de domeinnaam www.herianreclame.nl heeft laten registreren. Gezien opposant op de hoogte was, of althans behoorde te zijn, van het merk van verweerder is er aldus deze laatste sprake van een depot te kwader trouw.

17. Verder argumenteert verweerder dat er enkel op papier een slechts gedeeltelijke overlapping bestaat tussen de diensten in de klassen 35 en 41. Bovendien beschikt opposant niet over merkrechten voor de diensten in de klasse 42 waarvoor verweerder zijn aanvraag tot registratie heeft verricht. Derhalve kan opposant tegen deze diensten niet optreden.

18. Er heeft zich volgens verweerder nog geen verwarring voorgedaan tussen beide tekens. Sterker nog, verweerder zou tot een verzoek tot staking van het teken HERIAN van januari 2007 niet op de hoogte zijn geweest van het gebruik en registratie van het merk HERIAN door opposant. Uit de door de opposant ingediende gebruiksbewijzen komt niet naar voren dat het publiek verward is geraakt tussen beide merken.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie, minstens gedeeltelijk, af te wijzen, daar verweerder over de oudere rechten beschikt en de partijen andersoortige activiteiten verrichten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

20. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE 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.

21. De publicatie van de merkaanvraag dateert van 17 januari 2007. Het ingeroepen recht dateert van 2 juli 2003, waardoor er tussen publicatie van het depot en de inschrijving van het ingeroepen recht geen vijf jaar zit. Er rust derhalve op opposant geen gebruiksplicht. Het eventuele werkelijke gebruik door opposant is

dus voor de verdere beoordeling van de onderhavige oppositieprocedure niet relevant en zal niet beoordeeld worden.

B. Vergelijking van merken

22. 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.

23. 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”.*

B.1. Vergelijking van de tekens

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HERIAN	HERIAN

25. Beide tekens zijn identieke woordmerken.

B.2. Vergelijking van de waren en diensten

26. Zoals hiervoor gesteld (zie supra, 22) is het werkelijke gebruik door opposant niet relevant, aangezien het ingeroepen nog niet gebruiksplichtig is. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten dus in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken.
KI 41 Sportieve en culturele activiteiten.	KI 41 Sportieve en culturele activiteiten.

27. De diensten van het bestreden teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.3. Overige relevante factoren

28. De oppositieprocedure in de Benelux voorziet niet dat een oppositie gebaseerd kan worden op een ander recht dan een eerder merk. Met het (oudere) handelsnaamrecht en de domeinnamen van verweerder kan dan ook in onderhavige procedure geen rekening worden gehouden.

29. Voor het argument van verweerder betreffende het depot te kwader trouw is in het kader van de oppositieprocedure geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b en niet naar artikel 2.4, sub f BVIE.

30. In casu dient geen toetsing te gebeuren aan het criterium van het verwarringsgevaar, daar dit enkel, overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE, dient te gebeuren in de gevallen voorzien in artikel 2.3, sub b en niet sub a.

B. Conclusie

31. Er is sprake van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken, zoals voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a juncto 2.3, sub a BVIE.

IV BESLUIT

32. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

33. Oppositie met nummer 2001238 geheel gegrond is.

34. De Benelux merkaanvraag met nummer 1126964 niet ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

- klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken.
- klasse 41: Sportieve en culturele activiteiten.

35. Deze Benelux merkaanvraag wel ingeschreven wordt voor alle overige diensten waartegen de oppositie niet was gericht:

- KI 35 Marketing en bedrijfscommunicatie; diensten van een reclamebureau; commerciële advisering met betrekking tot interne en externe bedrijfscommunicatie van ondernemingen en instellingen; marketingadviezen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; (direct) marketing; public relations; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; het regisseren en produceren van reclamefilms, waaronder bedrijfsfilms; reclame-ontwerp; lay-outen en tekstschrijven, alsmede het ontwerpen van logo's, huisstijlen en namen, alle voor commerciële doeleinden; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet; voornoemde diensten tevens in het kader van de diensten van een designbureau.

- KI 41 Het regisseren en van radio- en televisieprogramma's en van andere audiovisuele producties; audiovisuele productie; diensten van een uitgeverij; publiceren en uitgeven van prentbriefkaarten, posters, boeken, kranten, tijdschriften en films, alsmede van geluids- en beeldopnames vastgelegd op dragers; desktop publishing; lay-outen en tekstschrijven, anders dan voor commerciële doeleinden; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet; voornoemde diensten tevens in het kader van de diensten van een designbureau.

- KI 42 Grafisch tekenen; styling; productontwikkeling; ontwikkelen van verpakkingen; ontwerpen van namen, logo's en huisstijlen, anders dan voor commerciële doeleinden; grafische vormgeving in het kader van productontwikkeling; ontwerpen van hardware en software, waaronder van cd-i's en cd-rom's, tevens ten behoeve van interactieve en multimediatoepassingen; ontwerpen van Internetsites; webdesign; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet; voornoemde diensten tevens in het kader van de diensten van een designbureau.

36. 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)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys