



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 8 augustus 2008
N° 2001270

Opposant: **Gabor Landman**
h.o.d.n. Sapientia
Newtonlaan 128
5223 DX 's-Hertogenbosch,
Nederland

Ingeroepen merk: SAPIENTIA (Benelux inschrijving 815429)

tegen

Verweerder: **Helena J. Leijendekkers**
Lange Nieuwstraat 126
3512 PP Utrecht,
Nederland

Gemachtigde: **Octrooibureau Dokter**
Postbus 657
7300 AR Apeldoorn,
Nederland

Betwiste merk:



SAPIENTIA

(Benelux depot 1126154)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 januari 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 45 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1126154 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 januari 2007.

2. Op 29 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux woordmerk SAPIENTIA (inschrijvingsnummer 815429) ingediend op 20 december 2006 en ingeschreven op 5 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 42 en 45.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 45 van het bestreden teken.

4. De oppositie is gebaseerd op de volgende diensten in klasse 45 van het ingeroepen recht: "Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen".

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 10 april 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. Op 24 april 2007 verzocht verweerder het Bureau een warenbeperking door te voeren in klasse 45 van zijn merkaanvraag door de toevoeging van "op het gebied van levensbeschouwing en religie". Hetgeen aan partijen op 15 mei 2007 werd bevestigd.

9. De partijen verzochten op 10 juni 2007 gezamenlijk om opschorting van de procedure. Dit werd op 11 juni 2007 bevestigd door het Bureau.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 augustus 2007. Het Bureau heeft op 16 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn van twee maanden kreeg om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

11. Op 16 oktober 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 22 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft op 20 december 2007 op deze argumenten gereageerd. Deze reactie is op 16 januari 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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.

16. Opposant stelt in zijn argumenten dat hij sinds 2003 de naam Sapientia gebruikt voor diensten van zijn eenmanszaak, te weten IT consultancy, vertalen en spiritueel advies en begeleiding (op het gebied van levensbeschouwing en religie). Hiertoe overlegt hij bewijsstukken betreffende het gebruik sinds 2004, waaronder kopieën van de inschrijving in het handelsregister, van het contract voor zijn website en van berichten van zijn website alsook een factuur voor CRM consultancy diensten / spiritueel advies dd. 30 augustus 2004.

17. Daar opposant meent voldaan te hebben aan de vereisten van het reglement verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren.

18. Verweerder merkt op dat de door de inschrijving en het depot aangeduide diensten geen betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke diensten.

19. Voor wat betreft de tekens stelt verweerder dat SAPIENTIA wijsheid betekent en courant wordt gebruikt met betrekking tot filosofische en theologische verhandelingen. Diegenen tegenover wie dit teken zal worden gebruikt zullen zich bewust zijn van de betekenis. Verweerder is dan ook van mening dat het voor de aangeduide waren en diensten beschrijvend is en voor zover het merk niet nietig zou zijn, het een zeer zwak merk betreft met een zeer geringe beschermingsomvang. Ook in het teken van verweerder speelt het woorelement slechts een verwijzende rol, aldus verweerder. Bij de vergelijking van de tekens in hun geheel meent verweerder dat ze enkel overeenstemmen wat betreft beschrijvende c.q. verwijzende elementen, doch in aanzienlijke mate verschillen wat betreft het onderscheidende logo van verweerder, waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

20. De door opposant overgelegde gebruiksbewijzen hebben volgens verweerder in onderhavige procedure geen betekenis, aangezien het merk van opposant niet ouder is dan vijf jaar. Toch wenst verweerder deze kort te bespreken, omdat duidelijk is dat deze geen betrekking hebben op een feitelijke, werkelijke situatie, doch gefabriceerd zijn waardoor de oppositie te kwader trouw en vexatoir is verricht.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

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”.*

24. Volgens vaste 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. Vergelijking van de waren en diensten

25. 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).

26. 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 bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.	KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten op het gebied van levensbeschouwing en religie verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

27. De diensten in klasse 45 waarop opposant zich baseert kunnen de meer specifieke omschrijving van deze diensten in klasse 45 van het bestreden teken omvatten. De door verweerder uitgevoerde warenbeperking neemt niet weg dat er sprake is van mogelijke identiteit, dan wel soortgelijkheid van deze diensten. De diensten in kwestie hebben immers allen betrekking op persoonlijke en maatschappelijke diensten en zijn dus ook naar hun aard en bestemming identiek.

Conclusie

28. De diensten van het bestreden teken zijn identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.


A.2. 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. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SAPIENTIA	

Begripsmatige vergelijking

33. Zoals verweerder stelt, is "SAPIENTIA" het Latijnse woord voor "wijsheid". Het Bureau is evenwel van oordeel dat het Nederlandstalige publiek dit niet als zodanig zal opvatten. Hoewel dit woord sterk aanleunt bij de Franse woorden "sapience" en "sapiential" zijn dit woorden die geen deel uitmaken van het normale dagdagelijkse Franse taalgebruik en zal de exacte betekenis ook niet door het ruime Franstalige Benelux publiek aanstonds begrepen worden en slechts als verwijzend worden opgevat.

34. Gezien de tekens geen vaststaande betekenis hebben voor het Benelux publiek, speelt de begripsmatige vergelijking geen rol meer bij de verdere beoordeling.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit negen letters, SAPIENTIA.

36. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een figuratief element en een wordelement in standaard hoofdletters. Het figuratieve bestanddeel is een rood/oranje cirkel met daarin een blauw kruis. Het wordelement bestaat ook hier uit dezelfde negen letters in dezelfde positie en spelt dus het woord SAPIENTIA.

37. 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 is in casu niet anders.

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. Zowel het merk als het wordelement van het teken hernemen hetzelfde woord en zijn op auditief vlak dan ook identiek.

Conclusie

40. De tekens stemmen op visueel vlak in grote mate overeen. Op auditief vlak zijn de tekens identiek. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A.3. Overige relevante factoren

41. De door opposant aangeleverde gebruiksbewijzen en de beoordeling door verweerder (zie supra, nrs. 16 en 20) doen in deze oppositieprocedure niet ter zake. Immers is het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig. Het Bureau kan dan ook in onderhavige procedure enkel rekening houden met de registergegevens.

42. In de oppositieprocedure voor het Bureau bestaat niet de mogelijkheid zich te beroepen op de kwade trouw, dan wel op het vexatoir karakter van een oppositie (zie supra, 20). Enkel de rechter is hiervoor bevoegd.

43. 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.

44. 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). De diensten richten zich op een algemeen publiek. Het is niet duidelijk vast te stellen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor de aangeduide diensten al dan niet hoger of lager dan gemiddeld zou zijn. Daar de aangeduide diensten van een persoonlijke aard zijn, bestaat evenwel de kans dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek enigszins hoger is dan gemiddeld.

45. Het verwarringsgevaar is 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 (zie arresten Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en LLOYD, reeds aangehaald). Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, 33) kan niet worden aangenomen dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van zowel merk als teken aanstonds zal begrijpen. Dat het woord "SAPIENTIA" in filosofische en theologische verhandelingen wordt gebruikt (zie supra, 19) doet hier niet aan af. Op basis van de dienstenlijsten kan immers niet geconcludeerd worden dat merk en teken zich richten tot een dergelijk specifiek en gespecialiseerd publiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

47. De diensten zijn identiek. De tekens stemmen visueel in grote mate overeen. Op auditief vlak zijn de tekens identiek. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. Ondanks het hoger aandachtsniveau is het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van beide tekens gedomineerd wordt door het identieke woordbestanddeel en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring, omdat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen.

IV BESLUIT

48. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

49. Oppositie met nummer 2001270 geheel gegrond is.

50. De Benelux merkaanvraag met nummer 1126154 niet ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

- Klasse 45: Persoonlijke en maatschappelijke diensten op het gebied van levensbeschouwing en religie verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

51. De Benelux merkaanvraag met nummer 1126154 wel ingeschreven wordt voor de volgende waren en diensten, aangezien hier geen oppositie tegen werd ingesteld:

- Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
- Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

52. 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, 8 augustus 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jan Hart