



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001364

van 19 december 2008

- Opposant:** **SOLVAY Société Anonyme**
rue du Prince Albert, 33
1050 Brussel
België
- Gemachtigde:** **SOLVAY SA**
rue de Ransbeek 310
1120 Brussel
België
- Ingeroepen recht 1:** Europese inschrijving 4563896
SOLVAY
- Ingeroepen recht 2:** (algemeen bekend merk volgens opposant)
SOLVAY

tegen
- Verweerder:** **BuyWays B.V.**
Friesestraatweg 217C
9743 AD Groningen
Nederland
- Gemachtigde:** **Dorhout Advocaten**
Postbus 96
9700 AB Groningen
Nederland
- Betwiste merk:** depotnummer 1128272

SOLVIA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 februari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk **SOLVIA** ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36 en 39. De aanvraag is onder nummer 1128272 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 20 februari 2007.

2. Op 24 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4563896 SOLVAY, ingediend op 27 juli 2005 en ingeschreven op 16 augustus 2006 voor waren en diensten in klassen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 30, 31, 35, 37, 40 en 42
- algemeen bekend merk volgens opposant, SOLVAY

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 27 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn van twee maanden is gegeven om hierop te reageren en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 24 september 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie alsmede het bewijsmateriaal ter ondersteuning van het algemeen bekende merk ingediend. Deze argumenten, vergezeld van een vertaling, stukken en materiaal zijn op 9 november 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 januari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 7 januari 2008 heeft de verweerder door tussenkomst van zijn advocaat gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 29 januari 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant voert in de eerste plaats aan dat het merk SOLVAY door langdurig en intensief gebruik een algemeen bekend merk geworden is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Hij stelt bovendien dat de vraag naar de soortgelijkheid van waren en diensten niet van belang is, omdat de houder van een algemeen bekend merk het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken ook kan verbieden wanneer de waren en diensten niet soortgelijk zijn. Niettemin geeft opposant aan dat er wel degelijk sprake is van soortgelijkheid tussen zijn diensten en de diensten waarvoor het depot van verweerder plaatsvond. Solvay heeft volgens opposant inmiddels een reputatie opgebouwd op het gebied van de diensten waarvoor verweerder een depot verricht heeft, te weten commercieel beheer, administratief beheer, financieel beheer en logistiek beheer. Door een gelijkend merk te deponeren voor deze zelfde diensten, trekt deponant ongerechtvaardigd voordeel uit het bekende merk, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie hiervan, aldus opposant.

15. Ter ondersteuning van het algemeen bekend karakter van het merk geeft opposant een uiteenzetting van het veelvuldig en wijdverbreide gebruik van het merk SOLVAY en wordt bewijsmateriaal bijgevoegd om het algemeen bekend karakter te onderbouwen.

16. Opposant verwijst naar de internetsite van verweerder. Deze maakt gebruik van een afbeelding die in verband gebracht wordt met industriële werkplaatsen in het begin van de industriële revolutie. Deze visuele context komt overeen met het historische profiel van Solvay, aldus opposant.

17. Opposant merkt op dat merk en teken op visueel vlak overeenstemmen. Beiden bestaan uit één woord, bestaande uit zes letters waarvan vijf letters hetzelfde zijn. Enkel de letter "Y" en "I" verschillen. De visuele overeenstemming wordt versterkt door het feit dat de eerste vier letters (SOLV) identiek zijn, door de herhaling van de letter "A" in het achtervoegsel en door de grote overeenkomst tussen de letters "Y" en "I".

18. Bovendien stelt opposant dat het in de jurisprudentie algemeen aanvaard is dat het eerste gedeelte van een merk veelal de aandacht trekt.

19. Op fonetisch vlak bestaan merk en teken volgens opposant uit twee lettergrepen. Omdat de eerste vier letters identiek zijn, concludeert opposant dat de fonetische inzet van beide merken dit ook is. Alleen in de laatste lettergreep is er sprake van een fonetisch verschil tussen de letters "AY" en "IA". Ook op fonetisch vlak stemmen merk en teken overeen.

20. Tenslotte merkt opposant met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming van teken en merk op, dat vooral de eerste vier letters opvallen. Dit voorvoegsel, SOLV, is afkomstig van het Latijnse werkwoord "solvere". De betekenis van dit werkwoord is "losmaken, openen, uitleggen en oplossen". Deze betekenis ligt tegen die van het Engelse werkwoord "to solve", dat eenvoudig door het in aanmerking komende publiek zal worden begrepen. De betekenis van het woord "solvere" in de zin van "oplossen", verwijst bovendien naar de industriële chemische wereld waarin Solvay opereert.
21. Opposant concludeert uit het voorgaande dat er sprake is van een begripsmatige overeenkomst tussen teken en merk. Hij nuanceert deze conclusie door te stellen dat er in ieder geval geen dusdanig begripsmatig verschil bestaat, dat de visuele en fonetische overeenstemming hierdoor worden overheerst.
22. Hij voegt hier bovendien aan toe dat het visuele element in belang is toegenomen door de grote beeldcampagnes die Solvay heeft ontwikkeld, zoals de sponsoring van SOLAR IMPULSE en de aanwezigheid op de luchthaven van Zaventem.
23. Opposant voert ook aan dat SOLVAY inmiddels een zekere hoeveelheid merken exploiteert, die allen beginnen met het voorvoegsel SOLV. Er zou sprake zijn van een seriemark. Ter ondersteuning van deze stelling haalt opposant de uitspraak van het HvJEG aan in de zaak Bainbridge (C-234/06P, 13 september 2007).
24. Verweerder is, in de eerste plaats, van mening dat er geen sprake is van een algemeen bekend merk, omdat het (in aanmerking komend) publiek voor de door Solvay verrichte diensten een ander publiek is dan de door verweerder verrichte diensten, waardoor dit publiek niet bekend is met het merk SOLVAY.
25. Vervolgens merkt verweerder op, dat de diensten die beide partijen leveren niet soortgelijk zijn. Het merk SOLVAY wordt immers gebruikt voor waren en diensten die hun oorsprong vinden in chemie, farmacie en bijbehorend onderzoek. SOLVIA wordt daarentegen slechts gebruikt voor een reisbureau, althans de diensten die te maken hebben met het organiseren van reizen.
26. Met betrekking tot de auditieve gelijkenis stelt verweerder dat daarvan geen sprake is. SOLVAY bestaat volgens hem uit twee lettergrepen, SOL en VAY, terwijl SOLVIA uit drie lettergrepen bestaat, SOL, VI en A. Hierdoor heeft SOLVIA een totaal andere cadans dan SOLVAY.
27. Bovendien is het voorvoegsel van SOLVIA, "SOL" en niet "SOLV", zoals opposant betoogt.
28. Visueel zijn teken en merk ook verschillend, aldus verweerder. Ook al bestaan beide woorden uit zes letters, de uiteindes zijn verschillend. De door SOLVAY gestelde gebruikelijke overeenstemming tussen de "Y" en de "I" is onjuist. Bovendien zal het publiek visueel een extra lettergreep herkennen in de andere plaatsing van de letter "A".
29. Verweerder bestrijdt dat de stelling dat het begingedeelte van een merk een grotere impact heeft op de consument, algemeen erkend is. Hij meent dat bij de beoordeling van merk en teken naar de totaalindruk moet worden gekeken en verwijst naar het arrest Limonchello (HvJEG, C-334/05, 12 juni 2007).

30. Begripsmatig zijn de verschillen tussen merk en teken volgens verweerder enorm. SOLVAY is een verbastering van het voorvoegsel SOLV met de Franstalige "AY"-klank, van het woord "solvere" dat in het Latijn oplossen of ontbinden betekent.

31. SOLVIA daarentegen is samengesteld uit twee Zuid-Europese/Mediterrane (Spaanse, Italiaanse) woorden "SOL" (met betekenis "zon") en "VIA" (met betekenis "weg"). Dit roept volgens verweerder bij het publiek associaties op om vanuit het regenachtige Nederland en de Benelux op "weg" te gaan naar de "zon". Verweerder verwijst ook naar het grote aantal merken in de reisbranche waarbij het voorvoegsel "SOL" in de betekenis van "zon" gebruikt wordt.

32. Door dit begripsmatig verschil zal het publiek tussen het merk SOLVAY en het teken SOLVIA geen overeenstemming zien of deze verwarren.

33. Volgens verweerder zal er evenmin sprake zijn van associatiegevaar. Ook verwateringsgevaar is niet aannemelijk.

34. Tenslotte merkt verweerder op dat het merk SOLVAY minder onderscheidend vermogen bezit doordat het het algemeen bekende woord "SOL" bevat. De beschermingsomvang van het merk SOLVAY is dan ook beperkt, omdat Solvay anders onterecht een monopolie zou krijgen op de taal en in concreto op het algemeen bekende woord "SOL".

35. Met betrekking tot het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, merkt verweerder op dat de doelgroep van het teken SOLVIA, die zich richt op het boeken van reizen, een bovengemiddeld aandachtsniveau heeft, in tegenstelling tot publiek dat bijvoorbeeld een zak drop koopt in de supermarkt. Het relevante publiek van het teken SOLVIA "shopt" veelvuldig, met name via internet, om de beste aanbieding te krijgen en de goedkoopste vluchten te boeken. Hierdoor is dit publiek zich terdege bewust van de verschillen in de verschillende ondernemingen. Verwarringsgevaar tussen merk en teken is dan ook niet snel aannemelijk.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

36. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 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.

37. 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."

38. 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).

A.1. Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de 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.

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 01 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke, land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; brandblusmiddelen; meststoffen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looimiddelen, middelen ter behandeling van leder; chemische producten voor water-, lucht- en bodembehandeling; kleefstoffen voor industriële doeleinden.	
Klasse 02 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen; coatings (verven) ter bescherming tegen lage temperaturen; mastiek, voor zover begrepen in deze klassen.	
Klasse 03 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; chemische producten voor de huishouding, voorzover niet begrepen in andere klassen; zepen; cosmetica; niet-medicinale badzouten; tandreinigingsmiddelen.	

<p>Klasse 04 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof.</p>	
<p>Klasse 05 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; hygiënische preparaten.</p>	
<p>Klasse 07 Onderdelen van toevoersystemen voor motorbrandstoffen, uitlaatsystemen, deze producten zijn hoofdzakelijk of geheel vervaardigd uit plastic; onderdelen van apparaten vervaardigd uit synthetische harsen; apparatuur en installaties voor het recycleren en behandelen van materialen, en voor water-, bodem-, gas- en luchtbehandeling; apparatuur en installaties voor het tegelijkertijd opwekken van energie en stroom.</p>	
<p>Klasse 09 Wetenschappelijke toestellen en instrumenten voor geautomatiseerde controle en regeling; brandblusapparaten; omhulsen voor elektrische leidingen; halfgeleider-elementen; batterijen; video- of computerschermen.</p>	
<p>Klasse 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige apparaten, toestellen en instrumenten.</p>	
<p>Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; losse onderdelen van plastic voor voertuigen, met name allerlei technische onderdelen, brandstoftanks, vul-, opslag- en toevoersystemen voor brandstoffen, bumpers, beschermende coatings, winddeflectors, dashboards, handschoenenkastjes, opbergvakken, wagentaken en interne zijpanelen, deurpanelen en -handgrepen.</p>	
<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; plastic materialen voor verpakking.</p>	
<p>Klasse 17 Rubber, gummi en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; vervaardigd uit plastic; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen; isolatieharsen; elektrische isolatievloei-stoffen.</p>	
<p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; panelen en samenstellingen voor onbuigzame panelen van plastic</p>	

voor de bouw, raam- en deurkozijnen van plastic; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; materialen voor de wegebouw; verplaatsbare constructies, niet van metaal.	
Klasse 20 Artikelen, voorzover niet begrepen in andere klassen, van plastic, met name houders en sluitingen voor flessen, containers, reservoirs.	
Klasse 30 Gist, rijsmiddelen; meel en ingrediënten voor brood; gebak; kruiden.	
Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren.	
Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.
Klasse 37 Bouw van installaties voor het recycleren en behandelen van materialen; bouw van installaties voor water-, bodem-, gas- en luchtbehandeling; bouw van installaties voor het tegelijkertijd opwekken van energie en stroom.	
	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
Klasse 40 Recycling en behandeling van materialen; water-, bodem-, gas- en luchtbehandeling; oppervlaktebehandeling.	
Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten.	

Klasse 35

42. In de dienstenlijst van verweerder komen “beheer van commerciële zaken” en “zakelijke administratie” voor. Deze diensten zijn identiek aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

43. Het betwiste teken is ook gedeponeed voor “reclame” en “administratieve diensten”. Deze diensten zijn sterk soortgelijk aan de diensten “beheer van commerciële zaken” en “zakelijke administratie” van het ingeroepen recht. Met betrekking tot de dienst “reclame” merken wij op dat de bestemming hiervan dezelfde is als de bestemming van het “beheer van commerciële zaken”. Reclame is een “openbare aanprijzing en alles wat daar toe dient ter bevordering van de afzet van goederen of diensten”. Commerciële zaken zijn “zaken die de handel betreffen” en die met name “gericht zijn op financieel succes” (bron: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale). Beiden betreffen dus de handel en zijn er in vele gevallen op gericht een commercieel succes te boeken. Bovendien is er

nood aan om reclame te maken, en vice versa. Dit maakt deze diensten sterk soortgelijk. De "administratieve diensten" zijn soortgelijk aan beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd.

Klasse 36

44. De oppositie richt zich ook tegen de volgende diensten van verweerder: verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken en makelaardij en handel in onroerende goederen. Deze diensten zijn soortgelijk aan de hiervoor besproken diensten van opposant: beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie. Zij kunnen hier immers deel van uitmaken: het beheer van commerciële zaken kan verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken en makelaardij en handel in onroerende goederen betreffen; ook de zakelijke administratie kan hierop gericht zijn. Daarnaast worden al deze type diensten geleverd door specialisten op zakelijk en financieel gebied en is het gebruikelijk dat financiële dienstverlening gepaard gaat met de zakelijke administratie. Hetzelfde geldt voor het beheren van onroerend goed.

Klasse 39

45. Uit de argumenten van verweerder blijkt dat het teken SOLVIA enkel gebruikt zal worden voor een reisbureau, althans de diensten die te maken hebben met het organiseren van reizen. Zoals hiervoor werd gesteld, gaat het Bureau bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, echter uit van de waren en diensten zoals deze vermeld staan in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

46. De dienst "transport" is sterk soortgelijk aan de waren "vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water" in klasse 12 van opposant. Transport kan namelijk op verschillende manieren plaatsvinden: te land, ter zee of in de lucht en dit met behulp van de hiervoor geschikte vervoermiddelen. Deze vervoermiddelen zijn complementair aan de dienst transport: voor transport is immers een vervoermiddel nodig.

47. Bovendien kunnen deze transportmiddelen worden ingezet bij het organiseren van reizen. Denk aan een busreis naar een ski-oord, een vliegtuig voor een stedentrip, een trein voor een ritje naar Parijs, of een auto voor een bezoek aan een kerstmarkt in een naburig land. Het complementaire aspect is daarom ook hier aanwezig.

48. Met betrekking tot de diensten inzake de verpakking en opslag van goederen, merken wij op dat deze complementair zijn aan met name de volgende waren van opposant: verplaatsbare constructies, niet van metaal, papier, karton en hieruit vervaardigde producten en plastic materialen voor verpakking. In de verplaatsbare constructies kunnen goederen worden opgeslagen. De verpakking van deze goederen kan van papier, karton of plastic materiaal gemaakt zijn. Bovendien kunnen deze verplaatsbare constructies bestemd zijn voor het transporten van specifieke goederen. Goederen kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in dozen of kisten, die door middel van een bepaalde constructie in de vrachtwagen, trein of in het vliegtuig kunnen worden gerold en bij aankomst weer worden uitgeladen.

Conclusie

49. De diensten van het bestreden teken zijn identiek, sterk soortgelijk en soortgelijk aan een deel de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Vergelijking van de tekens

50. 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).

51. 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.

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SOLVAY	SOLVIA

Begripsmatige vergelijking

53. Verweerder verwijst met betrekking tot het teken SOLVIA naar de Spaanse/Italiaanse aanduidingen SOL (voor "zon") en "via" (voor "weg"). Deze combinatie roept, volgens verweerder, bij het publiek associaties op om vanuit het regenachtige Nederland en de Benelux op "weg" te gaan naar de "zon". Het Bureau merkt in dit kader op dat een consument die een woordteken waarneemt, dit teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent (zie GEA, arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008 en arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Daarvan is in dit geval geen sprake. Naar het oordeel van het Bureau herkent het in aanmerking komend publiek deze beide Spaanse of Italiaanse woorden niet in deze context. Het zal geen link leggen tussen beide woorden of beide woorden op een zodanige wijze met elkaar in verband brengen dat daarin "weg naar de zon" wordt gelezen. Het zal het teken opvatten als één geheel, niet als twee afzonderlijke delen.

54. Opposant verwijst naar de betekenis van het voorvoegsel SOLV, dat volgens hem afkomstig is van het Latijnse werkwoord "solvere" wat "losmaken, openen, uitleggen en oplossen" betekent. Opposant geeft aan dat deze betekenis dicht tegen het Engelse werkwoord "to solve" aan ligt. De term SOLV is echter slechts een voorvoegsel van de conflicterende merken, terwijl het bestaan van een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken moet worden beoordeeld op basis van de suggestieve kracht die kan worden toegekend aan elk van de merken in zijn geheel beschouwd (GEA,

arrest MUNDICOR, 17 maart 2004, zaaknr. T-183/02 en T-184/02). De argumenten van opposant doen aan deze conclusie niets af.

55. Op grond van hetgeen hiervoor werd betoogd, concluderen wij dat het in aanmerking komende publiek aan het merk noch aan het teken een betekenis zal toekennen. Hierdoor is een begripsmatige vergelijking verder niet van belang.

Visuele vergelijking

56. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bestaan uit een woord met zes letters, waarvan vijf letters identiek zijn. De eerste vier letters zijn gelijk. De letters die verschillen in beide woorden betreffen de “y” en de “i”: bij het ingeroepen recht wordt een “y” gebruikt, het teken van verweerder bevat de letter “i”. Bovendien zijn de laatste twee letters omgedraaid: “ay” tegenover “ia”. Het verwerende teken is ook een beeldmerk: het woord SOLVIA is gevormd met dikke drukletters. Dit beeldelement is echter zo beperkt dat het verwaarloosbaar is. De consument zal bij het zien van het merk in dit lettertype enkel opmerken dat het vetgedrukte letters betreft. Hij zal hierin geen grafische toevoeging zien.

57. Verweerder merkt terecht op dat bij de beoordeling van merk en teken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die beiden oproepen. Daarnaast dient er echter rekening mee te worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (arrest MUNDICOR, reeds geciteerd). Doordat de twee letters verschil zich aan het eind van merk en teken situeren, trekt dit verschil immers minder de aandacht dan de vier identieke beginletters. Daar komt bij dat beide letters visueel sterk gelijkend zijn: twee verticale streepjes, waarbij het verschil erin gelegen is dat dit streepje zich bij de letter “Y” opsplijt in twee schuine streepjes.

58. Tenslotte merken wij op dat de stelling van opposant, dat het visuele element van het merk in belang is toegenomen door de grote beeldcampagnes die Solvay heeft ontwikkeld, niet ter zake doet. Het Bureau beoordeelt merk en teken zoals opgenomen in het register. Ditzelfde geldt voor de opmerking van opposant over de visuele context waarin verweerder het merk gebruikt op zijn website (zie punt 16).

59. De visuele verschillen tussen merk en teken zijn volgens het Bureau niet van dien aard dat zij opwegen tegen de gelijkenissen. Daarom zijn wij van mening dat merk en teken op visueel vlak in grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

60. Het woord SOLVAY bestaat uit twee lettergrepen: SOL-VAY. Het teken SOLVIA bestaat uit drie lettergrepen: SOL-VI-A. Het eerste deel van het woord is auditief identiek, terwijl het achtervoegsel “ay” anders klinkt dan het achtervoegsel “ia”. Uit rechtspraak blijkt bovendien dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (arrest MUNDICOR, reeds geciteerd).

61. Uitgaande van de totaalindruk van merk en teken is er naar de mening van het Bureau sprake van een grote mate van overeenstemming op auditief vlak.

Conclusie

62. De tekens zijn visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is verder niet van belang.

A.3. Overige relevante factoren

63. 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.

64. 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).

65. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zou met betrekking tot de waren en diensten van opposant, gelet op verschillende specifieke producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, hoger kunnen zijn dan gemiddeld. Gezien de ruime formulering van de diensten waarvoor verweerder het teken heeft gedeponereerd, gaat het Bureau echter uit van een normaal aandachtsniveau bij de consument.

66. Verweerder betoogt dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau omdat deze consumenten veelvuldig "shoppen", met name via internet, om de beste aanbieding te krijgen en de goedkoopste vluchten te boeken. Hierdoor zou dit publiek zich terdege bewust zijn van de verschillen tussen de verschillende ondernemingen. Het Bureau is het niet eens met de conclusie van verweerder maar meent dat er sprake is van een normaal aandachtsniveau. Een reis is geen alledaagse aankoop, maar veel mensen gaan meerdere keren per jaar op reis. Bij het maken van een keuze over de soort reis of de bestemming, zal de consument gaan "shoppen" om de goedkoopste aanbieding te vinden. Daarbij zal hij niet letten op de naam van de aanbieder, met andere woorden, het merk waaronder de diensten worden aangeboden. Het merk zal hierbij dus van ondergeschikt belang zijn.

67. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

68. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Beide merken hebben in dit geval een intrinsiek onderscheidend vermogen. Ze zijn niet beschrijvend voor de waren en diensten.

69. Opposant merkt op dat het merk SOLVAY deel uit maakt van een serie merken, die allen beginnen met het voorvoegsel SOLV. Inmiddels is in deze oppositie reeds vastgesteld dat er sprake is van tekens die visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmen. Het argument met betrekking tot het seriemerkt zal daarom verder niet meer in overweging worden genomen.

70. Verweerder heeft opgemerkt dat het merk SOLVAY minder onderscheidend vermogen bezit doordat het het algemeen bekende woord "SOL" bevat. De beschermingsomvang van het merk SOLVAY zou daarom beperkt zijn, aldus verweerder, omdat Solvay anders onterecht een monopolie zou krijgen op de taal en in concreto op het algemeen bekende woord "SOL". Het Bureau merkt op dat ook al zou de aanduiding SOL een beperkt onderscheidend vermogen hebben, dit nog niet wil zeggen dat het geheel door toevoeging van een onderscheidend element niet onderscheidend is. Bovendien zijn wij van mening dat het in aanmerking komende publiek in deze context geen betekenis zal toekennen aan het woord SOL. Het Bureau beoordeelt tenslotte alleen of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, niet of al dan niet terecht een monopolie op een woord wordt verkregen.

71. Aangezien het Bureau in het bovenstaande reeds heeft aangetoond dat de diensten van het bestreden teken identiek, sterk soortgelijk en soortgelijk zijn aan een deel van de waren en diensten van het ingeroepen recht en dat de tekens visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmen, zal het Bureau de reputatie van het ingeroepen recht niet beoordelen. De vaststelling van de bekendheid van het merk beïnvloedt immers niet het eindoordeel van het Bureau. Artikel 2.14 BVIE voorziet uitdrukkelijk de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

B. Conclusie

72. Het Bureau is van mening dat de diensten van het bestreden teken identiek, sterk soortgelijk en soortgelijk zijn aan een deel de waren en diensten van het ingeroepen recht. Bovendien zijn de tekens visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is verder niet van belang. Het Bureau is daarom van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

73. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds verwarringsgevaar is vastgesteld, dient niet meer aan het tweede ingeroepen recht (het algemeen bekende merk) te worden toegekomen.

C. Besluit

74. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

75. De oppositie met nummer 2001364 gegrond is.

76. Het Benelux depot met nummer 1128272 niet ingeschreven wordt.

77. 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, 19 december 2008

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard