

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001393
van 29 januari 2009

Opposant: **Senior Uitzendbureau B.V.**

Huizerweg 44
1402 AC Bussum
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**

Olmenlaan 32 b
1404 DG Bussum
Nederland

Ingeroepen recht:



(Benelux inschrijving 627882)

tegen

Verweerder: **Seniorum BV**

Oosteinde 35 A
3842 DR Harderwijk
Nederland

Gemachtigde: **Ingenium Services**

Postbus 40222
3504 AA Utrecht
Nederland

Betwiste merk: Seniorum (Benelux depot 1128013)

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

1. Op 30 januari 2007 heeft verweerder voor diensten in klasse 35 een Benelux depot verricht van het zuiver woordmerk Seniorum. Dit depot is onder nummer 1128013 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 februari 2007.

2. Op 27 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving van het gecombineerd

woord/beeldmerk :  ingediend op 14 mei 1998 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en gebaseerd op enkele van de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

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 de partijen op 9 mei 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 juli 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 25 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 25 september 2007 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 25 september 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 2 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 28 november 2007 gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 5 december 2007.

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 waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant geeft in eerste instantie een schets over de ontstaansgeschiedenis van zijn vennootschap. Onder verwijzing naar een folder met vermelding van vestigingen en het reclamebudget in 2007 stelt hij verder bekend te zijn bij de doelgroep van de diensten.

15. Voor wat de vergelijking van de tekens betreft, meent opposant dat het bestanddeel SENIOR het belangrijkste deel is van het merk van zijn merk, immers is uitzendbureau zuiver beschrijvend. Dit belangrijkste onderdeel is geheel opgenomen in het teken van verweerder. Volgens opposant zal de doelgroep van de diensten het teken van verweerder zien als een Latijnse vervoeging van het woord senior. Bovendien zal op auditief vlak het laatste lettergreep "um" minder opgepikt worden bij snelle doorgifte.

16. Naar mening van opposant zijn de diensten van merk en teken identiek en bestemd voor een zelfde en zeer specifieke doelgroep.

17. Opposant is dan ook van oordeel dat er sprake is van een groot gevaar voor verwarring bij de doelgroep en vraagt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen tot het betalen van de oppositiekosten.

18. Verweerder stelt dat het duidelijk moge zijn dat zowel opposant als verweerder zich richten op het bemiddelen in werk voor ouderen. Zijn verweer richt zich dan ook op het feit dat er geen verwarring te duchten valt bij het publiek en het gebrek aan onderscheidend vermogen van het woord "senior".

19. Op visueel vlak is er volgens verweerder geen verwarring, aangezien het merk van opposant is gedeponeerd voor een beeldmerk in een specifieke opmaak, terwijl het gedeponeerde teken van verweerder een woordmerk is, zonder specifieke opmaak. Verder stelt verweerder dat het totale merk van opposant in overweging dient te worden genomen bij de beoordeling en niet slechts één bestanddeel, omdat het woord uitzendbureau beschrijvend zou zijn. Overigens kan volgens verweerder evengoed gesteld worden dat senior uitsluitend beschrijvend is. Verder voegt verweerder hier nog aan toe dat hij tevens een niet gedeponeerd logo hanteert dat dusdanig afwijkt van het merk van opposant dat er ook hier geen sprake kan zijn van verwarring.

20. Op auditief vlak meent verweerder dat de tekens verschillen. Immers dienen ook hier volgens verweerder de tekens in hun geheel vergeleken te worden en mag niet zomaar gesteld worden dat het woord

uitzendbureau niet zal worden uitgesproken. De klemtoon ligt volgens verweerder aldus op de eerste lettergreep van uitzendbureau voor wat betreft het merk van opposant en voor het teken op de "o", waardoor duidelijk blijkt dat er nog een lettergreep volgt.

21. Verweerder stelt nog dat het woord "senior" een beschrijvend begrip is, zonder onderscheidend vermogen. De doelgroep is volgens verweerder inderdaad dezelfde, met een steeds minder beperkt aantal afnemers. Verder voegt verweerder hier nog enkele stukken bij waaruit moet blijken dat meerdere uitzend-/detachingsbureaus in Nederland de algemene term "senior" in hun bedrijfsnaam hanteren.

22. Verweerder concludeert dat er geen verwarring te duchten is en opposant de term "senior" niet kan claimen. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht, waar opposant zich in casu op baseert, en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de 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 35 Diensten van een uitzendbureau, detacheringdiensten.	KI 35 Diensten van een uitzend- en detacheringbedrijf.

28. De diensten van het bestreden depot zijn identiek aan de diensten van het merk van opposant.

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 gelijkheid 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.


31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan kan 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 bezien, 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. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">Seniorum</p>

35. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk bestaande uit een gelige achtergrond met daarop de woordelementen "SENIOR" en "UITZENDBUREAU" onder elkaar geschreven in blauwe drukletters, met tussen beide woorden rode streep. Het eerste woord wordt groter en in vettere letters geschreven.

36. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaand uit een woord met acht letters, te weten "Seniorum".

37. Het woord "senior" komt in zowel merk als teken voor. Zoals verweerder terecht stelt, betekent dit woord in verschillende talen begrepen in de Benelux, oudere (zie o.a. Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie). Voor de bovenvermelde uitzend- en detachingsdiensten gericht op ouderen is deze term beschrijvend. Hetzelfde geldt voor het tweede bestanddeel van het ingeroepen recht "uitzendbureau".

38. De beschermingsomvang van het ingeroepen recht is uitermate beperkt en strekt zich enkel uit tot de grafische elementen. Door de toevoeging van de suffix "um" in het teken van verweerder ontstaat er een merkbaar verschil tussen de tekens in kwestie. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal in casu dan ook uitgaan naar de verschillen tussen beiden.

Conclusie

39. Het Bureau is van oordeel dat door de uitermate beperkte beschermingsomvang van het ingeroepen recht, die zich beperkt tot de grafische elementen van het merk, de verschillen tussen merk en teken duidelijk in het oog zullen springen voor het in aanmerking komend publiek en de punten van overeenstemming door de verschillen worden geneutraliseerd.

B. Overige argumenten van de partijen

40. Dat verweerder tevens een niet gedeponeed logo gebruikt (zie supra, punt 19), doet in onderhavige oppositie niet terzake. Enkel het betwiste teken kan in overweging worden genomen bij de beoordeling van de oppositie.

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de oppositiekosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, 17). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

C. Conclusie

42. Het Bureau is van oordeel dat door de uitermate beperkte beschermingsomvang van het ingeroepen recht, die zich beperkt tot de grafische elementen van het merk, de verschillen tussen merk en teken duidelijk in het oog zullen springen voor het in aanmerking komend publiek en er aldus geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

D. Besluit

43. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

44. De oppositie met nummer 2001393 niet gegrond is.

45. Het Benelux depot met nummer 1128013 ingeschreven wordt.

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, 29 januari 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise DufRASne