

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 1 juli 2008
N° 2001484

Opposant: **SPACE S.A.**
Avenue Tedesco, 41
1160 Brussel,
België.

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe,
België.

Ingeroepen merk: SPACE (Benelux inschrijving 810512)

tegen

Verweerder: **Esther Schroeijers**
h.o.d.n. Advertisingspace
Veerdijk 1
1531 MS Wormer,
Nederland.

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam,
Nederland.

Betwiste merk:



(Benelux inschrijving 820076)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 maart 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 820076 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 maart 2007.

2. Op 29 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk SPACE (Benelux inschrijving 810512) ingediend op 25 oktober 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007 voor diensten in de klassen 35 en 38.

3. De oppositie was oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van de argumenten heeft opposant evenwel de oppositie beperkt tot de diensten in klasse 35 van zowel merk als teken.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 31 mei 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 augustus 2007. Het Bureau heeft op 7 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 7 oktober 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 4 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 7 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft hierop op 5 november 2007 gereageerd. Deze reactie is op 6 november 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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.

13. Opposant stelt dat het woord "SPACE" een centrale plaats inneemt in het merk van verweerder en duidelijk het meest onderscheidende bestanddeel is. Het woord "ADVERTISING" heeft een verduidelijkende betekenis en zal door het Benelux publiek ook zo begrepen worden. De lettercombinatie ".NL" als achtervoegsel doet niet toe of af aan het onderscheidend vermogen.

14. Het woordmerk van opposant is in zijn geheel opgenomen in het merk van verweerder, neemt hierin een centrale plaats in en trekt de aandacht door de opmaak en positie, waardoor opposant van mening is dat de merken visueel gelijkend zijn.

15. Verder argumenteert opposant dat de aandacht van het publiek vooral zal worden getrokken door de woordcombinatie "ADVERTISING SPACE" en in het bijzonder "SPACE", omdat dit het laatste woord is dat de consument hoort vóór de "PUNT NL", waar hij abstractie zal van maken. Opposant stelt dat er aldus sprake is van auditieve overeenstemming.

16. Begripsmatig stemmen volgens opposant de merken overeen, daar zij beide als betekenis ruimte hebben. Het adjectief "advertising" heeft enkel als doel te preciseren om welk soort ruimte het gaat.

17. Wat betreft de diensten, kan volgens opposant gesteld worden dat de diensten waarvoor het merk van verweerder werd ingeschreven, deels identiek en deels soortgelijk zijn aan deze van opposant.

18. Opposant concludeert dat er in hoofde van de consument een risico op verwarring bestaat en verzoekt bijgevolg de Benelux registratie van verweerder te verwerpen voor alle diensten in klasse 35.

19. Verweerder stelt dat bestreden teken opgebouwd is uit het zeer beschrijvende woordelement `advertisingspace(.nl)` en enkele onderscheidende beeldelementen.

20. De enige visuele gelijkenis bestaat volgens verweerder uit het woordelement `space`. Echter bestaan hiertussen ook nog verschillen, daar er tussen de letters van dit woord spaties staan in het teken van verweerder. Globaal bestaat er aldus verweerder dus geen visuele overeenstemming. Ook op auditief vlak bestaat er geen overeenstemming. Verweerder weerlegt dat de aanduiding "space" voor de functionele aanduiding "PUNT NL" door het publiek zal worden onthouden. Het betreft hier immers een tussenklank in een totale woordcombinatie van 17 letters ten opzichte van 5 letters bij opposant.

21. Verweerder stelt dat de tekens begripsmatig overeenstemmen en gaat verder dat het ingeroepen recht weinig tot geen onderscheidend vermogen bezit door het beschrijvend karakter en als zodanig als een zeer zwak merk moet worden aangemerkt.

22. Wat betreft de diensten in klasse 35 stelt verweerder dat deze inderdaad soortgelijk zijn.

23. Gelet op de omstandigheden van het concrete geval en de totaalindruk is er volgens verweerder geenszins sprake van gevaar voor verwarring tussen de beide tekens. Hij verzoekt dan ook het Bureau de oppositie af te wijzen, het merk van verweerder in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

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 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 tekens


27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPACE	

Begripsmatige vergelijking

31. Hoewel het element "SPACE" in beide tekens het Engels is voor "ruimte" en dit in zijn geheel wordt overgenomen in het bestreden teken, vormt dit geen zelfstandig bestanddeel in het bestreden teken. Het in aanmerking komend publiek zal het bestreden teken immers in zijn geheel beschouwen en het lezen als "advertentieruimte.nl", in tegenstelling tot het ingeroepen recht dat op zichzelf de connotatie oproept van ruimte in de astronomische betekenis, het heelal. Beide tekens hebben dus een andere vaststaande betekenis.

32. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak niet overeenstemmen.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters: SPACE.

34. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden "advertising space" en ".nl" in witte letters op een zwarte rechthoekige achtergrond. Op deze achtergrond zijn witte lijnen aangebracht die het middelpunt en de uithoeken accentueren en aldus het idee oproepen van een plek waarin iets dient geplaatst te worden.

35. 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. Ondanks het beschrijvend karakter van de wordelementen van het bestreden teken is dit in casu niet anders, hoewel de verschillen hierdoor wel eerder zullen opvallen.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaliteit in zeer geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord (SPACE), terwijl het bestreden teken auditief uit vier woordbestanddelen (ADVERTISING – SPACE – PUNT – NL) bestaat.

38. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hoewel het bestreden teken in zijn totaliteit beschrijvend is, is dit hier niet anders. De lengte en het klankbeeld van beide tekens is zeer verschillend.

39. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit in zeer geringe mate overeenstemmen.

Conclusie

40. De tekens stemmen visueel en auditief in zeer geringe mate overeen. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

41. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege.

42. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch nog de diensten in kwestie vermeld. Bij het indienen van de argumenten beperkte de opposant de draagwijdte van de oppositie tot de diensten in de klasse 35 van zowel merk als teken.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 35 Service de publicité sous toutes ses formes, y compris publicité par voie de presse, ainsi que par le biais de la radio, de la télévision, du cinéma, à l'aide d'affiches, d'étalages et de l'imprimerie; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; mise à jour de documentations publicitaires; location de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire (y compris tracts, prospectus, imprimés et échantillons) et de courrier publicitaire; services de promotion publicitaire et de promotion des ventes; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils pour l'organisation des affaires; montage de films publicitaires pour la radio et la télévision.	KI 35 Advertentiebemiddeling en reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit; het organiseren en uitvoeren van reclamecampagnes, het ontwikkelen van een strategie ter zake en het ontwerpen van reclamecampagnes; marktwerking, -onderzoek en -analyse; advisering aan ondernemingen inzake reclame en marketing; opstellen van statistieken; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake het ontwikkelen van projecten voor reclamecampagnes en marketingstrategieën; advisering inzake reclame, te weten het plannen van strategieën ten behoeve van reclame; handelsinformatie en marketingstrategieën, online verstrekt, onder meer met behulp van

<p><i>Kl 35 Publiciteit in al zijn vormen, met inbegrip van publiciteit via de pers, evenals via de radio, televisie, bioscoop, met behulp van affiches, etalages en drukwerk; uitgave van publicitaire teksten, verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclame-advertenties; updating van reclamedocumentatie, verhuur van reclamemateriaal; verspreiding van reclamemateriaal (met inbegrip van pamfletten, prospectussen, drukwerk en stalen) en van reclamedrukwerk; reclamepromotie; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; bedrijfsorganisatorische advisering; maken van reclamefilms voor radio en televisie.</i></p>	<p>databases en via Internet; opzetten en beheren van gegevensbestanden; houden van (kunst)tentoonstellingen voor publicitaire en commerciële doeleinden; verlenen van bedrijfscommunicatie-, management- en bedrijfsstrategisch advies; public relations, waaronder het organiseren van persconferenties; het verzorgen van perscontacten; het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel, waaronder projectmanagers en projectleiders voor communicatiemanagement; het ter beschikking stellen van advertentieruimte, onder meer advertentieruimte op vervoermiddelen; diensten van een bureau voor interne en externe bedrijfscommunicatie; strategie-, concept- en ideeënontwikkeling op bedrijfsorganisatorisch gebied, alsmede inzake reclame en marketing; opiniepeiling; zakelijke advisering inzake marketingstrategieën en marketing (creatieve en strategische conceptontwikkeling); zakelijke advisering in het kader van productontwikkeling; zakelijk projectmanagement; ontwikkeling van zakelijke strategieën en concepten ten behoeve van marketing en bedrijfscommunicatie-activiteiten en adviezen ter zake; advisering inzake het beheer van commerciële zaken, verband houdende met de implementatie van interactieve en multimediale communicatiestrategieën en -concepten, voor zowel de "business-to-consumer" markt, als voor de "business-to-business" markt; presentatie van producten en diensten met behulp van audiovisuele producties voor commerciële of publicitaire doeleinden; marketingcampagnes, waaronder zogenaamde mediacampagnes; bemiddeling bij het leggen van zakelijke contacten met de lokale, nationale en internationale pers; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; het verzorgen van bedrijfs- en productpresentaties en bedrijfsevenementen en andere evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; ontwerpen van huisstijlen voor publicitaire doeleinden.</p>
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

A.3. Overige relevante factoren

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 die ter discussie staan zijn geen dagelijkse consumptiegoederen voor het grote publiek. Het gaat integendeel om in hoge mate gespecialiseerde dienstverlening die uit zijn aard bestemd is voor een beperkter publiek van ondernemers of personen die werkzaam zijn bij ondernemingen. De diensten zijn voor dit publiek, als het goed is, waardevol en als er vaker gebruik van wordt gemaakt zal een zekere relatie met de dienstverlener worden opgebouwd. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan gemiddeld is (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing BRANDSTORY, 2000513, 7 februari 2008).

45. 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, reeds geciteerd).

46. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003 en Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006). In casu hebben beide tekens een vaststaande betekenis.

47. Zoals reeds overwogen hebben beide tekens een duidelijke betekenis. Het Bureau is van oordeel dat de beperkte visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens in dit geval door de begripsmatige verschillen wordt geneutraliseerd.

48. 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

49. De tekens stemmen visueel en auditief in zeer geringe mate overeen. Begripsmatig zijn ze niet overeenstemmend. De beperkte visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens wordt door de begripsmatige verschillen geneutraliseerd. Dit wordt nog versterkt door het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek. Zoals in overweging 41 reeds vermeld is de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege gelaten. Om gevaar voor verwarring te kunnen vaststellen is immers, gezien de bewoording van artikel 2.3, sub b BVIE, zowel overeenstemming tussen de tekens als tussen de waren en diensten vereist. Naar oordeel van het Bureau is, al zouden de waren en diensten identiek zijn, de overeenstemming tussen de tekens in dit geval te gering om tot verwarringsgevaar te kunnen leiden.

IV BESLUIT

50. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

51. Oppositie met nummer 2001484 niet gegrond is.

52. De Benelux spoedinschrijving met nummer 820076 gehandhaafd blijft.

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

Den Haag, 1 juli 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard