

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001618

van 26 mei 2008

Opposant: **NEON ELITE NV**
Brugsesteenweg 64
8740 Pittem
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 790804



Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 808654



tegen

Verweerder: **NEW NEON BVBA**
Brugsesteenweg 87
8740 Pittem
België

Gemachtigde: **Kathleen Coen, advocaat**
K. Elisabethlaan 65
8000 Brugge
België

Betwiste merk: Depotnummer 92678

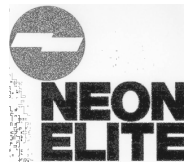
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 12 april 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 37. Het depot is onder nummer 92678 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2007.

2. Op 27 juni 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

Ingeroepen recht 1:

- Benelux inschrijving 790804

ingediend op 17 januari 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 37.

Ingeroepen recht 2:

- Benelux inschrijving 808654

ingediend op 29 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot 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 (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de verweerder op 5 juli 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 september 2007 de

mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 11 november 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 9 november 2007 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 14 november 2007 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 januari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 6 december 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 10 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 is van mening dat het woord NEON, hoewel het verwijst naar verlichting, in zowel het betwiste depot als de ingeroepen rechten het centrale en dominante bestanddeel is. Het geeft de consument immers een indicatie van de producten of diensten waarvoor het merk staat en waarop het merk betrekking heeft en blijft door die associatie langer in het geheugen bewaard, aldus opposant. De overige bestanddelen van de tekens, NEW en ELITE (die beide een karakteristiek van het woord NEON aangeven), PITTEM (een geografische aanduiding) en de beeldelementen, zijn naar mening van opposant niet de meest herkenbare onderdelen van de merken. De herkenbaarheid van het woord NEON wordt volgens opposant nog versterkt door het zeldzame karakter van dit woord in merkregistraties, hetgeen opposant met een overzicht van merken die dit woord omvatten onderbouwt.

15. Opposant stelt verder dat er enige conceptuele gelijkenis tussen de merken in kwestie bestaat, omdat NEW en ELITE verwante definities hebben en beide woorden betrekking hebben op "iets apart, iets anders dan het gewone, het gekende". Het publiek zal volgens opposant kunnen denken dat NEW NEON een nieuwe lijn van producten binnen het NEON ELITE (PITTEM) gamma van opposant uitmaakt.

16. De waren en diensten zijn, zo stelt opposant, identiek.

17. Opposant concludeert dat de merken in kwestie als dominant element het woord NEON bevatten en voor identieke producten en diensten werden ingeschreven. De hoge graad van gelijkheid tussen de waren zal het verschil tussen de merknamen volgens opposant compenseren, hetgeen nog versterkt wordt door het feit dat de sector van lichtreclame en verlichte uithangborden heel specifiek is en weinig deelnemers bevat. Het in aanmerking komend publiek zal, wanneer het op verschillende tijdstippen in contact komt met twee merken die als dominant element het woord NEON bevatten en die

voor het beperkte segment van licht- en neonreclame worden aangewend, aannemen dat beide merken afkomstig zijn van dezelfde onderneming of deze zelfs verwarren met elkaar. Er bestaat volgens opposant dus verwarringsgevaar, of minstens gevaar voor associatie.

18. Opposant is dan ook van mening dat de oppositie toegewezen dient te worden en dat het betwiste depot dient te worden afgewezen.

19. Verweerder merkt om te beginnen op dat op de argumenten van opposant die hij heeft ontvangen het datumstempel van ontvangst door het Bureau 12 november 2007 vermeldt, terwijl de termijn afliep op 11 november 2007. Voor zover de argumentatie van opposant inderdaad pas ontvangen werd op 12 november 2007, dient deze volgens verweerder te worden geweerd en dient de oppositie buiten behandeling te worden gelaten of afgewezen.

20. Verweerder betwist dat het woord NEON het dominante bestanddeel van de merken is. Het is immers, voor de waren en diensten waarvoor de merken werden aangevraagd dan wel geregistreerd, namelijk de sector van neonreclame en –verlichting, louter beschrijvend. Het woord wordt bovendien courant gebruikt, hetgeen wordt geïllustreerd door een Google zoekopdracht met circa 57 miljoen resultaten. Het publiek zal het woord NEON naar mening van verweerder derhalve als beschrijvend element beschouwen en dit woord zal geen rol spelen voor het onderscheiden van de merken. Bovendien zou, indien het argument van opposant gevolgd zou worden, dit betekenen dat geen enkele persoon nog een merk kan registreren waarin het woord NEON is opgenomen, hetgeen volgens verweerder uiteraard niet kan.

21. Verweerder wijst verder op de visuele (kleur, lettertype, logo's) en auditieve verschillen tussen de tekens en merkt op dat de tekens ook begripsmatig verschillen, nu ELITE en NEW, anders dan opposant stelt, volgens het woordenboek een verschillende betekenis hebben. ELITE verwijst volgens verweerder eerder naar "traditie" of "gevestigde waarde" en is in die zin juist in zekere mate het tegengestelde van NEW (dat "nieuw" betekent). Dit begripsmatige verschil is volgens verweerder, daarbij verwijzend naar de zaak Picasso-Picaro (HvJEG, C-361/04, 12 januari 2006), zodanig dat de eventuele auditieve en fonetische overeenstemming erdoor wordt geneutraliseerd. Bovendien staat in het merk van verweerder het woord NEW vóór NEON, terwijl ELITE volgt op NEON in de merken van opposant.

22. Volgens verweerder bestaat het in aanmerking komend publiek voor de betreffende waren en diensten (bijna) uitsluitend uit professionelen, namelijk handelszaken die neonverlichting wensen op te nemen in hun uithangbord of etalage, en is dit publiek aandachtiger.

23. Verweerder merkt tenslotte op dat de oppositie onbegrijpelijk voorkomt, omdat opposant geen oppositie instelde tegen een eerder depot van verweerder en kennelijk niets onderneemt tegen een derde die een gelijkaardig teken gebruikt.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarrings- of associatiegevaar. Buiten het louter beschrijvend en courant gebruikte woord NEON zijn er geen gelijkenissen te ontdekken tussen de merken van partijen en hun totaalindruk. Verweerder meent dan ook dat de oppositie dient te worden afgewezen.

III. BESLISSING

A. Procedureel

25. Verweerder's stelling dat de argumenten van opposant te laat zouden zijn ingediend is niet juist. De argumenten van opposant zijn op 9 november 2007 per fax en op 12 november 2007 nogmaals per post door het Bureau ontvangen. Een van de twee per post ontvangen exemplaren is vervolgens naar verweerder gestuurd. De argumenten van opposant zijn dus binnen de gestelde termijn (tot en met 11 november 2007) ontvangen. Overigens was 11 november 2007 een zondag, zodat de termijn hoe dan ook, overeenkomstig regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement, zou zijn verlengd tot het einde van de volgende dag.

26. Zoals reeds overwogen is de oppositie ontvankelijk en zijn de argumenten van beide partijen binnen de door het Bureau gestelde termijnen ontvangen.

B. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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).

B.1. Vergelijking van de waren en diensten




30. De te vergelijken waren en diensten (de waren- en dienstenlijst van de beide ingeroepen rechten is identiek) zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 09: Verlichte uithangborden.	KI 09: Verlichte uithangborden.
KI 11: Verlichtingsapparaten en -installaties.	KI 11: Verlichtingsapparaten en -installaties.
KI 37: Aanleg, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties, van lichtreclames en neonverlichting.	KI 37: Aanleg, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties, van lichtreclames en neonverlichting.

31. De waren en diensten van het betwiste depot en beide ingeroepen rechten zijn identiek.

B.2. Vergelijking van de tekens

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>merk 1:</p>	
 <p>merk 2:</p>	

33. 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).

34. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

35. 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).

36. Het Bureau deelt de mening van verweerder dat het woord NEON niet het dominerende bestanddeel van de tekens is. NEON is een generieke term en is beschrijvend voor de betreffende waren en diensten. Hoewel ook de andere woorden van beide tekens een betekenis hebben (zie punt 40 van deze beslissing), is het onderscheidend vermogen in elk geval niet gelegen in het woord NEON. Bij de vergelijking moet vooral worden gekeken naar de totaalindruk van de tekens.

Visuele en auditieve vergelijking

37. Het betwiste teken en de ingeroepen rechten hebben uitsluitend het woord NEON gemeen. De visuele kenmerken zijn verder, qua lettertype, presentatie en kleur, verschillend. De woorden NEW en ELITE (dan wel ELITE PITTEM) klinken ook anders.

38. De tekens als geheel stemmen dan ook, zowel visueel als auditief, niet overeen.

Begripsmatige vergelijking

39. Het woord NEON komt in beide merken voor en zorgt in zoverre voor enige begripsmatige overeenstemming. Zoals reeds overwogen is dit woord echter niet het dominerende bestanddeel van de tekens.

40. De woorden NEW en ELITE hebben een verschillende betekenis. NEW betekent "nieuw" en ELITE betekent "de keur, het uitgelezen gedeelte, kleine groep van voorname (bevoorrechte) mensen" (Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 14e uitgave). PITTEM is een geografische aanduiding (Gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen).

41. Ook op begripsmatig vlak stemmen de tekens als geheel niet overeen.

Conclusie vergelijking van de tekens

42. Zowel visueel, auditief als begripsmatig stemmen de tekens niet overeen.

C. 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 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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). Neonreclameborden worden veelal door ondernemingen gebruikt en vormen geen dagelijkse aanschaf. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is dus, zoals verweerder terecht opmerkt, verhoogd.

46. De stelling van opposant dat de neonreclamemarkt zeer specifiek is en weinig concurrentie kent is niet relevant. Dit geldt niet alleen voor absolute gronden (HvJEG, Postkantoor, C-363/99, 12 februari 2004, r.o. 58) maar, naar oordeel van het Bureau, ook voor relatieve gronden. Bij verwarringsgevaar gaat het niet om de vraag of bepaalde waren of diensten met elkaar worden verward, maar of de tekens ter onderscheiding ervan zodanig met elkaar overeenstemmen dat verwarring omtrent de herkomst van die waren of diensten valt te duchten (GEA, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, r.o. 71).

47. De opmerking van verweerder dat opposant geen oppositie heeft ingesteld tegen een ander door hem verricht depot en niet zou optreden tegen gebruik door derden is, tenslotte, evenmin relevant. In de oppositieprocedure zijn immers uitsluitend het betwiste depot en de ingeroepen rechten aan de orde. Andere depots of gedragingen van of jegens andere partijen spelen daarbij geen rol.

D. Conclusie

48. De waren en diensten zijn identiek. De tekens hebben echter uitsluitend het beschrijvende woord NEON gemeen en stemmen in hun totaliteit, zowel visueel als auditief als begripsmatig, niet overeen. Daar komt nog bij dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd is. Er is naar oordeel van het Bureau geen sprake van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. De oppositie met nummer 2001618 niet gegrond is.

51. Het Benelux merkdepot met nummer 92678 wordt ingeschreven.

52. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 mei 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Willy Neys