

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001756
van 21 juli 2009

Opposant: **Quintiq Holding bv**
Bruistensingel 500
5232 AH 's-Hertogenbosch
Nederland

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

Merken: Ingeroepen recht 1:

Quintiq

(Benelux inschrijving 640489)



Ingeroepen recht 2:

(Benelux inschrijving 633912)

Ingeroepen recht 3:



(Europese inschrijving 3447893)

tegen

Verweerder: **CirQue Systems b.v.**
Velperweg 80
6824 HL Arnhem
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: QUINQ (Benelux depot 1133096)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 april 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk QUINQ ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1133096 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 mei 2007.

2. Op 30 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 640489 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

Quintiq

ingediend op 23 november 1998 voor diensten in klasse 42.

- Benelux inschrijving 633912 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 31 maart 1998 voor diensten in klasse 42.

- Europese inschrijving 3447893 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 5 november 2003 en ingeschreven op 21 juli 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is 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 partijen op 3 augustus 2007.

8. Op 19 september 2007 heeft verweerder spontaan bewijs van gebruik ingediend van het betwiste teken. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft deze stukken in dit stadium van de procedure niet doorgestuurd naar opposant.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2007. Het Bureau heeft op 11 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 december 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 7 december 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 11 december 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 februari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 8 februari 2008 heeft verweerder een gemachtigde aangesteld en tevens een verzoek tot waren- en dienstenbeperking ingediend. Deze beperking is door het Bureau administratief verwerkt op 3 maart 2008.

12. Op 11 februari 2008 heeft verweerder bij monde van zijn gemachtigde gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 13 februari 2008 doorgestuurd naar opposant.

13. Het Bureau heeft verzuimd opposant op de hoogte te brengen van de waren- en dienstenbeperking in de aanvraag van verweerder. Hoewel opposant hiervan kennis heeft kunnen nemen in de reactie van verweerder, heeft het Bureau gemeend opposant alsnog in de gelegenheid te moeten stellen om hierop te reageren. Dit heeft het Bureau gedaan bij brief van 24 april 2009 met een termijn tot en met 24 juni 2009. Tevens heeft het Bureau bij deze gelegenheid de in punt 8 vermelde stukken van verweerder doorgestuurd naar opposant. Opposant heeft naar aanleiding hiervan niet meer gereageerd.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant vergelijkt achtereenvolgens de drie ingeroepen rechten met het betwiste teken en concludeert telkens tot een sterke mate van overeenstemming op begripsmatig vlak en een gemiddelde mate van overeenstemming op auditief vlak. De begripsmatige overeenstemming vloeit voort uit de impliciete verwijzing van de merken en het teken naar het getal 5, die bij de beeldmerken nog eens extra gesymboliseerd wordt door de afbeelding van een vijfhoek. Op visueel vlak acht opposant het eerste ingeroepen recht in zeer grote mate overeenstemmend, het tweede ingeroepen recht in geringe mate overeenstemmend en het derde ingeroepen recht in gemiddelde mate overeenstemmend.

18. Opposant betoogt dat er – naast zijn eigen registraties – in de Benelux slecht drie merken voorkomen, beginnend met QUIN en eindigend op een Q. Bovendien zijn de ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de daarmee aangeduide waren en diensten. Deze merken moeten daarom als zeer onderscheidend worden beschouwd, aldus opposant.

19. Opposant wijst erop dat de dienst *computerprogramming* in klasse 42 van het betwiste teken identiek voorkomt in alle drie de ingeroepen rechten. Daarnaast zijn de waren *geregistreerde computerprogramma's (software)* in klasse 9 identiek aan de waren van het derde ingeroepen recht van opposant. Weliswaar komen deze waren niet voor in de twee overige ingeroepen rechten, maar opposant acht deze waren in hoge mate soortgelijk aan de dienst *computerprogramming* in klasse 42 van deze rechten

20. Opposant concludeert dan ook dat de kans zeer groot is dat het relevante publiek zijn merken en de merkaanvraag van verweerder met elkaar zou kunnen verwarren. Op grond hiervan verzoekt opposant het Bureau om het depot van verweerder te verwerpen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze oppositieprocedure.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt dat hij het teken reeds gebruikt sedert 1989, dat is dus ruim voordat de merken van opposant gedeponereerd werden. Verweerder heeft nimmer enige verwarring in de markt kunnen constateren.

22. Volgens verweerder is er slechts in beperkte mate sprake van gelijkenis tussen de merken en het teken. Afgezien van de lettermatige overeenkomsten, prevaleren de diverse punten van verschil. Zo is bij twee van de ingeroepen rechten het beeldmerk prominent aanwezig, en bij alle ingeroepen rechten de specifieke schrijfwijze, die mogelijk zelfs specifiek en uniek is ontworpen voor opposant.

23. Voorts valt het grote verschil in uitspraak op, aldus verweerder. De tweede lettergreep van de ingeroepen rechten neemt een prominente rol op zich bij het uitspreken van het gehele merk. Daar komt nog bij dat het laatste element een geheel andere eindklank geeft bij de uitspraak.

24. De begripsmatige betekenis van het teken is voor buitenstaanders niet direct kenbaar, aldus verweerder. QUINQ is een acroniem voor QUANTITY INQUIREMENT, refererend aan de aard van de waren en diensten van het betwiste teken. Dat er een verwijzing zou zijn naar het cijfer 5 vermag verweerder niet in te zien, met name door het ontbreken van de letter T in het teken, welke onontbeerlijk is voor een eventuele verwijzing naar het cijfer 5.

25. Verweerder bestrijdt dat de merken van opposant zeldzaam of bijzonder onderscheidend zijn en vindt opposants onderzoek terzake eenzijdig en niet objectief. Zo komen er heel wat meer merken voor in het register, beginnend met QUIN en al helemaal beginnend met QUI.

26. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, merkt verweerder op dat de omschrijvingen *software* en *computerprogramming* wel bijzonder ruim zijn. Op die manier krijgt men geen indruk op welk gebied opposant actief is, aldus verweerder. Maar in ieder geval is opposant niet

actief op het terrein van het berekenen van de benodigde hoeveelheden bouw materiaal aan de hand van bouwtekeningen. Uit de website van opposant valt af te leiden dat hij actief is op het gebied van het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

27. Opposant richt zich dan ook op een zeer specifieke doelgroep, die door de aard van de activiteiten van opposant bijzonder deskundig moet zijn. Ook de waren en diensten van verweerder vergen een hoogtechnologische kennis, maar op een volstrekt ander terrein, aldus verweerder. Door deze deskundigheid van het in aanmerking komend publiek ligt het aandachtsniveau op een zeer hoog peil, zodat gevaar voor verwarring tussen de merken en het teken volstrekt is uitgesloten, aldus verweerder.

28. Verweerder concludeert dat de oppositie ongegrond is en moet afgewezen worden en verzoekt het Bureau zijn depot te accepteren voor inschrijving.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 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).

Vergelijking van de tekens


32. 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).

33. 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.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 640489):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	QUINQ

Visuele vergelijking

35. Het merk van opposant is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het enige beeldelement is het specifieke lettertype. Dit zal door de consument echter gezien worden als louter opmaak en versiering en draagt dus verder niet bij aan het onderscheidend vermogen van het merk. In wezen dient dus het woord QUINTIQ vergeleken te worden met het teken van verweerder. Het teken van verweerder is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. Het merk van opposant bestaat uit zeven letters, waarvan de eerste vier identiek en op dezelfde plaats voorkomen in het teken van verweerder. Daarnaast is ook de laatste letter bij beide tekens dezelfde.

36. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders nu alle vijf letters in het betwiste teken eveneens voorkomen in het merk van opposant, waarvan vier op dezelfde plaats en aan het begin van het teken.

37. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het merk van opposant bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit één. De eerste lettergreep van het merk van opposant komt integraal voor in het teken van verweerder. Bovendien heeft deze lettergreep de klemtoon en wordt ze identiek uitgesproken als het eerste deel van het teken van verweerder. De tweede lettergreep van het merk van opposant is onbeklemtoond en zal dus minder geprononceerd worden uitgesproken. Ten slotte eindigt het merk van opposant met een Q, die fonetisch als K wordt uitgesproken, evenals het teken van verweerder.

39. Het is mogelijk dat (een deel van) het in aanmerking komend publiek de eerste l in het merk van opposant nasaal zal uitspreken (op zijn Frans), maar ook dan is er sprake van auditieve overeenstemming, aangezien dit publiek hetzelfde zal doen met het teken van verweerder.

40. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Voor zover valt na te gaan heeft noch het merk noch het teken een vaststaande betekenis. Van Dale geeft wel een aantal (veel langere) woorden beginnend met “quint” of “quinq” die betrekking hebben op het cijfer 5 of het getal 50, maar uit niets valt af te leiden dat merk of teken hierop betrekking zouden hebben. Bovendien zal het in aanmerking komend publiek die betekenis niet toekennen aan merk of teken.

42. De tekens hebben geen betekenis, zodat het begripsmatig aspect geen rol meer speelt in de verdere beoordeling.

Conclusie

43. Het merk en het teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Het begripsmatig aspect speelt geen rol in de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

45. Bij vergelijking van de 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.

46. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder in zijn reactie heeft te kennen gegeven (zie punt 11). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte waren- en dienstenlijst.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 42 Computerprogrammering.	KI 9 Geregistreeerde computerprogramma's (software), uitsluitend voor het bepalen en berekenen van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen voor begrotingsdoeleinden

	ten behoeve van bouw- en onderhoudsprojecten aan gebouwen en wegen, waaronder multidisciplinaire bouwprocessen ondersteunende softwareprogramma's die informatie op een uniforme, transparante en tijdbesparende wijze verzamelen, berekenen en distribueren.
	KI 42 Computerprogramming, uitsluitend in relatie tot software voor het bepalen en berekenen van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen voor begrotingsdoeleinden ten behoeve van bouw- en onderhoudsprojecten aan gebouwen en wegen.

Klasse 9

48. De waren *geregistreerde computerprogramma's (software), uitsluitend voor het bepalen en berekenen van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen voor begrotingsdoeleinden ten behoeve van bouw- en onderhoudsprojecten aan gebouwen en wegen, waaronder multidisciplinaire bouwprocessen ondersteunende softwareprogramma's die informatie op een uniforme, transparante en tijdbesparende wijze verzamelen, berekenen en distribueren* van het betwiste teken zijn complementair aan de dienst *computerprogramming* in klasse 42 van het ingeroepen recht en vice versa. Zonder programming komen computerprogramma's immers niet tot stand, terwijl anderzijds bij het programmeren zelf allicht gebruik wordt gemaakt van computerprogramma's. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

Klasse 42

49. De dienst *computerprogramming, uitsluitend in relatie tot software voor het bepalen en berekenen van hoeveelheden vanaf bouwtekeningen voor begrotingsdoeleinden ten behoeve van bouw- en onderhoudsprojecten aan gebouwen en wegen* van het betwiste teken valt onder de meer algemene categorie *computerprogramming* van het ingeroepen recht van opposant en is daaraan dus identiek.

Conclusie

50. De waren en diensten van het betwiste teken zijn hetzij identiek hetzij soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

B. Overige relevante factoren

51. 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.

52. 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). Uit de omschrijving van de waren en diensten van het betwiste teken blijkt dat deze waren en diensten bestemd zijn voor een deskundig publiek, zodat het aandachtsniveau bij dit publiek hoger zal zijn dan gemiddeld. Uit de algemene bewoording van de waren- en dienstenlijst van het merk van opposant vallen echter geen conclusies te trekken met betrekking tot het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek.

53. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en beschikt dus over een normaal onderscheidend vermogen.

54. Bewijs van gebruik van het betwiste teken (zie punt 8) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rol spelen.

55. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken (zie punt 21) en van het ingeroepen recht (zie punt 26) kan geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de tekens vindt, aangezien niet om bewijs van gebruik van de ingeroepen rechten is gevraagd, uitsluitend plaats op basis van de registergegevens.

56. 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.

C. Conclusie

57. De tekens stemmen visueel en auditief sterk overeen. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het geregistreerde merk. Ondanks het mogelijk verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat deze waren en/of diensten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

58. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds verwarringsgevaar is vastgesteld voor alle waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, hoeven de overige ingeroepen rechten niet nader onderzocht te worden.

IV. BESLUIT

59. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. Oppositie met nummer 2001756 gegrond is.
61. Benelux depot 1133096 niet wordt ingeschreven.
62. 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, 21 juli 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Willy Neys