


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 18 september 2008
N° 2001888

Opposant: **BOURGEY MONTREUIL (société anonyme)**
Savoie Hexapôle, BP 22
73420 MERY
Frankrijk

Gemachtigde: **Bureau Gevers SA-NV**
Holidaystraat 5
1831 DIEGEM
België

Merken: Ingeroepen recht 1:  (Internationale inschrijving 531915)

Ingeroepen recht 2:  (Europese inschrijving 1007889)

Ingeroepen recht 3: BM (Europese inschrijving 2878809)

tegen

Verweerder: **VOF B & M (Koel)Koeriers**
Kryptonstraat 6
6718 WR EDE
Nederland

Gemachtigde: **Van Dusseldorp & Damstra Advocaten**
Postbus 10482
7311 AC APELDOORN
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1136356)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 juni 2007 heeft verweerder voor diensten in de klasse 39 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1136356 in behandeling genomen en werd op 20 juni 2007 gepubliceerd.

2. Op 31 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- het internationale gecombineerd woord-/beeldmerk met inschrijvingsnummer 531915 ingediend op 19 december 1988 voor diensten in klasse 39 en met als opgeëiste kleur fel rood:



- het Gemeenschapsmerk (gecombineerd woord-/beeldmerk) met inschrijvingsnummer 1007889 ingediend op 4 december 1998 en ingeschreven op 5 april 2000 voor waren en diensten in de klassen 6 en 39:



- het Gemeenschapsmerk (woordmerk) BM met inschrijvingsnummer 2878809 ingediend op 4 oktober 2002 en ingeschreven op 4 februari 2004 voor diensten in klasse 39.

3. Opposant is houder van de ingeroepen rechten, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het bestreden teken 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. Op 5 september 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2007. Het Bureau heeft op 9 november 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 9 januari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

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

10. Verweerder heeft op 12 maart 2008 gereageerd. Deze reactie is op 14 maart 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 stelt dat de totaalindruk van beide merken als bijzonder gelijkend moet worden beschouwd. Daarenboven zijn de twee letters van de merken van opposant volledig en op dominante wijze opgenomen in het merk van verweerder. Omwille van de quasi identiteit tussen BM en B&M is er volgens opposant sprake van een grote mate van auditieve en visuele overeenstemming tussen merken en teken. Opposant meent dat het publiek de twee letters zal opvatten als acroniemen en besluit daarom tot een zekere graad van begripsmatige gelijkaardigheid.

15. Wat betreft de diensten, argumenteert opposant dat deze nagenoeg identiek zijn. Onder verwijzing naar de website van zowel verweerder als opposant, stelt deze laatste dat beide in een identieke sector actief zijn, waardoor dit een belangrijk verwarringsgevaar met zich kan meebrengen voor het relevante publiek.

16. Opposant meent dat verweerder inbreuk maakt op zijn exclusieve rechten en verzoekt het Bureau het depot met nummer 1136356 niet voor inschrijving te aanvaarden.

17. Verweerder stelt dat het depot in kwestie een gerestyleerde versie is van een ouder beeldmerk dat werd ingeschreven en waartegen opposant eveneens bezwaar heeft gemaakt, maar na reactie van verweerder gedurende tien jaar niks meer heeft laten horen.

18. Verweerder betwist de stelling van opposant dat de vergelijking dient te gebeuren tussen het merk BM en B&M van verweerder, daar het woord koeriers prominent in het beeldmerk van verweerder staat en

niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Deze combinatie komt overeen met het woordmerk waarvan verweerder al ruim tien jaar houder is.

19. Gezien het hier beeldmerken betreft, vormen volgens verweerder de kleuren en de grafische stiling tevens onderdeel van het totaalbeeld. Verweerder meent dan ook dat door de verschillen geen sprake is van visuele gelijkenis van de tekens.

20. Ook op auditief vlak mag het woordelement koeriers niet worden genegeerd, aldus verweerder. Hij concludeert daarom dat auditieve overeenstemming, mocht deze al aanwezig worden geacht, dermate gering is, dat deze verwaarloosbaar is.

21. Met betrekking tot de diensten hebben de letters B en M volgens verweerder geen betekenis. Het element koeriers uiteraard wel. Onder verwijzing naar hetgeen opposant stelt, dat BM en B&M geen specifieke betekenis hebben, concludeert verweerder dat de merken en teken op begripsmatig vlak niet overeenstemmen.

22. De diensten van opposant zijn volgens verweerder naar hun aard zo specifiek dat deze niet soortgelijk kunnen worden beschouwd aan de dienstenlijst van verweerder. Bovendien zijn de specifieke diensten koeriersdiensten en koel- dan wel diepvriesvervoer niet zo uitdrukkelijk terug te vinden in de dienstenlijst van opposant.

23. Wat betreft de verwijzing naar de websites, merkt verweerder op dat niet duidelijk blijkt dat de aangegeven website van opposant ook van opposant is, daar er wordt verwezen naar Geodis. Daarenboven dient naar mening van verweerder geen acht te worden geslagen op deze websites, omdat er enkel gelet dient te worden op de diensten zoals opgenomen in de merkaanvraag.

24. Verweerder stelt dat, hoewel beide tekens gedeponeed zijn in klasse 39, er rekening houdend met het totaalbeeld geen gevaar op verwarring bestaat. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie ongegrond te verklaren, af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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”.*

27. 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

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. Als eerste wordt het ingeroepen zuiver woordmerk vergeleken met het bestreden teken.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BM	

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee letters, BM.

33. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een blauw vierkant met daarin bovenaan in witte letters koeriers, waarbij het puntje op de i vervangen is door een ijsster. In grote gestileerde groene letters staan in dit vierkant tevens de letters B en M. Tussen deze twee letters en deels rond de M staat in het wit het ampersand teken. Onder het blauwe vierkant staat in een klein standaardlettertype de tekst: "koerierdiensten en kleintransport", "koel- en diepvriesvervoer" en "op- en overslag". Rechtsboven staat naast het vierkant het @-teken. Aan de rechterzijde van het teken staan ter hoogte van zowel het vierkant als de tekst drie blauwe verticale lijnen.

34. 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. Dit is in casu niet anders. Hoewel het bestanddeel "koeriers" bovenaan in het teken staat, is dit bestanddeel, net als de zinnen die een aanduiding geven van de geleverde diensten, beschrijvend.

35. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel koeriers en op de onderstaande zinnen. Het meest onderscheidende element in het betwiste teken is het bestanddeel "B&M". Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken en dan met name naar de letters.

36. De twee letters in kwestie zijn identiek aan de letters in het woordmerk van opposant.

37. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. De overweging betreffende het dominerende bestanddeel in het teken van verweerder geldt tevens voor de auditieve vergelijking (zie supra, 35). Het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar het teken van verweerder door het bestanddeel "B&M" te gebruiken.

39. Het merk BM heeft twee klanken, terwijl het dominerende bestanddeel "B&M" van het bestreden teken er drie heeft.

40. De letters zullen naargelang de taal van de consument worden uitgesproken. Hetzelfde geldt trouwens voor het universele &-teken. Dit betekent evenwel dat de identieke letters B en M, die in zowel merk als teken voorkomen, op auditief vlak identiek zijn.

41. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

42. Zoals beide partijen stellen hebben noch BM, noch B&M een betekenis. Het publiek vandaag de dag is gewoon om afkortingen en acroniemen te zien en zal deze dan ook als zodanig onmiddellijk opvatten. Dit wil echter nog niet zeggen dat ze hieraan een betekenis koppelen, als de letters geen vaststaande betekenis voor het relevante publiek hebben.

43. De twee tekens in kwestie hebben in hun geheel geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de verdere beoordeling.

Conclusie

44. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

45. 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).

46. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht 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 39 Charterdiensten, vrachtwagenvervoer; lossingsdiensten; verhuizingen, met name van meubelen; opslag; opslag; vrachtdiensten; bewakingsdiensten; groepage; kruierswerk; sleepdiensten; opslag; verzend- en doorvoerdiensten; wegtransport, vervoer door de lucht, luchtvervoer; transport per spoor, per boot; verpakking van goederen; het opslaan van goederen; distributie en levering van producten, goederen en pakketten; verpakken van goederen; meubeltransport; verhuur van opslagruimten, garages, vervoermiddelen, rijtuigen en wagons.	KI 39 Nationale en internationale koeriersdiensten, koelvervoer, diepvriesvervoer, (snel)transport en distributie (vervoer); opslag en overslag van goederen; logistieke planning inzake voornoemde diensten; informatie en advisering inzake voornoemde diensten.

47. De diensten van verweerder zijn allen diensten betreffende het vervoer en de opslag van goederen, alsook de advisering hieromtrent. Hoewel de formulering anders is, geldt hetzelfde voor de diensten van opposant.

48. De dienst opslag van goederen komt quasi in identieke bewoordingen voor in de dienstenlijst van zowel verweerder als opposant.

49. De diensten "nationale en internationale koeriersdiensten, koelvervoer, diepvriesvervoer, (snel)transport en distributie (vervoer)" zijn allen vervoersdiensten en zijn hierdoor identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de verschillende vervoers-, transportdiensten en distributiediensten van opposant, te weten

“vrachtwagenvervoer; vrachtdiensten; wegtransport, vervoer door de lucht, luchtvervoer; transport per spoor, per boot; distributie en levering van producten, goederen en pakketten”.

50. De logistieke planning, alsook de informatie en advisering inzake de vernoemde diensten in klasse 39 is eveneens soortgelijk aan het leveren van de diensten, zoals vermeld in de dienstenlijst van opposant. Immers zal een specialist inzake logistiek zich niet enkel beperken tot het uitvoeren, maar tevens ook niet-specialisten adviseren met betrekking tot de verschillende mogelijkheden en bijstaan met raad en daad. Dit hoort nu eenmaal bij de service die geboden wordt aan klanten.

Conclusie

51. De diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

B. Overige relevante factoren

52. Het bestaan van oudere merken waartegen niet is opgetreden door opposant (zie supra, 17), ontnemt de opposant niet de mogelijkheid om oppositie in te stellen tegen een nieuw depot dat in zijn ogen verwarring kan creëren met zijn eerdere merken. Bovendien zijn andere merken dan de ingeroepen rechten en het betwiste depot in deze procedure niet aan de orde.

53. 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.

54. 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). Het betreft hier in casu logistieke diensten. Deze diensten kunnen zowel gericht zijn op consumenten als op bedrijven. Het aandachtsniveau kan naargelang de soort klant en het type dienst verschillen. Een consument zal immers bij bijvoorbeeld een verhuizing of opslag van meubelen bij de keuze van het transportbedrijf zich goed informeren en de keuze laten afhangen van verschillende factoren, zoals de prijs, de service, de locatie, enz. Bij het verzenden van een pakket, zal er waarschijnlijk niet een dergelijk voorafgaand onderzoek gebeuren. Hetzelfde geldt in grote lijnen voor de professionele klanten. Naargelang de frequentie dat er gebruik gemaakt wordt van dergelijke diensten, het type dienst en het prijskaartje, zal het aandachtsniveau verschillen. Daar er aldus sprake is van een gemiddeld of verhoogd aandachtsniveau, dient voor de beoordeling van het verwarringsgevaar uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau.

55. 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).

56. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

57. Zoals opgemerkt door verweerder, kan met de opmerkingen van opposant omtrent de wijze waarop daadwerkelijk gebruik plaatsvindt geen rekening worden gehouden, aangezien, met uitzondering van de beoordeling van de gebruiksbewijzen die hier niet aan de orde is, de vergelijking van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

58. 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. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

C. Conclusie

59. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring en dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de aangeduide diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

60. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de andere twee ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden.

IV BESLUIT

61. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

62. Oppositie met nummer 2001888 gegrond is.

63. De Benelux merkaanvraag met nummer 1136356 niet wordt ingeschreven.

64. Verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 18 september 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard