

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001946
van 13 augustus 2009

Opposant: **The European Petrochemical Association, association internationale**
Avenue de Tervuren 270
1150 Bruxelles
België

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

Merk: EPCA (Benelux inschrijving 447014)

tegen

Verweerder: **C.Lux GmbH**
19, Rue de Marbourg
9764 Marnach
Groot-Hertogdom Luxemburg

Gemachtigde: **Thuis & Partners Advocaten**
Postbus 608
6400 AP Heerlen
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1138683)

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

1. Op 4 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 41. Deze merkaanvraag is onder nummer 1138683 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juli 2007.

2. Op 26 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 447014 van het woordmerk EPCA, ingediend op 14 juli 1988 voor diensten in klasse 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle diensten 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 (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 2 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 6 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 februari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 5 februari 2008 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 13 februari 2008 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 13 april 2008.

10. Op 22 februari 2008 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Het Bureau heeft dit doorgestuurd naar verweerder op 25 februari 2008 en hem in de gelegenheid gesteld hierop te reageren tot en met 25 april 2008.

11. Op 24 april 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
12. Op 7 mei 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 7 juli 2008.
13. Op 1 juli 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 15 juli 2008 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 15 september 2008.
14. Op 31 juli 2008 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft dit dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder, en hem een termijn gesteld om hierop, alsmede op de argumenten van opposant, te reageren. Het Bureau heeft deze termijn abusievelijk gesteld op 31 oktober 2008 (in plaats van 30 september 2008). Nu verweerder er mocht op vertrouwen dat de mededeling van het Bureau correct was (en ook opposant niet gereageerd heeft op deze beschrijving), dient de termijn van 31 oktober 2008 onverkort gehandhaafd te worden.
15. Op 30 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 5 november 2008.
16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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

19. Opposant wijst erop dat zijn merk volledig is overgenomen in het dominante en dus onderscheidende wordelement van het betwiste teken, en er dus sprake is van overeenstemming.
20. Opposant stelt dat zijn diensten deel uitmaken van de bredere categorie van activiteiten in klasse 41 van het betwiste teken. Daarnaast beschouwt opposant de diensten in klasse 35 van het betwiste teken als zeer soortgelijk aan zijn diensten.
21. Opposant concludeert dan ook tot verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau het betwiste teken niet voor inschrijving te aanvaarden.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder stelt dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om gevaar voor verwarring op te leveren. Visueel is slechts sprake van een geringe overeenstemming en auditief en begripsmatig is er in het geheel geen overeenstemming, aldus verweerder.

23. Ook is er volgens verweerder geen sprake van verwarringsgevaar omdat zijn diensten zich richten op een geheel verschillend publiek in een geheel verschillende markt en context dan de diensten van opposant. De door verweerder georganiseerde bijeenkomsten vinden enkel plaats in het kader van de educatie van en het onderling uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen leden van een overkoepelende organisatie voor bedrijven, werkzaam in de catering. De diensten van opposant daarentegen zijn gericht op de sector van de petrochemie. Van gelijksoortige diensten kan dan ook niet gesproken worden, aldus verweerder.

24. Verweerder concludeert dan ook dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

III. BESLISSING**A.1. Gebruiksbewijzen**

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

26. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d van het uitvoeringsreglement wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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.

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EPCA	

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier hoofdletters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de wordelementen EPCAS, in grote en zware hoofdletters en daarboven de tekst EUROPEAN PARTY & CATERING ASSOCIATION, in beduidend kleinere hoofdletters. Beide wordelementen zijn gescheiden door een dikke horizontale rode balk. De letters P en C van het wordelement EPCAS zijn eveneens in het rood uitgevoerd, de overige letters in het zwart.

36. 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 ook het geval, gezien de sobere figuratieve elementen, die louter als versieringselementen zullen worden opgevat en in zeer geringe mate van invloed zijn op de door het teken opgewekte totaalindruk. Het wordelement EPCAS zal de meeste impact hebben op de consument, en is dus het dominante bestanddeel van het teken, mede gezien de grootte van dit element, de centrale plaatsing in het teken en het zware lettertype. De wordelementen EUROPEAN PARTY & CATERING ASSOCIATION zijn daarentegen veel minder in het oog springend, en bovendien geheel beschrijvend voor de diensten van het betwiste teken.

37. Alle letters van het ingeroepen recht komen voor in het dominante bestanddeel van het betwiste teken, en wel in dezelfde volgorde en op dezelfde positie. Het enige verschil bestaat erin dat het betwiste teken één letter meer heeft aan het einde. 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), dat visueel nagenoeg identiek is aan het ingeroepen recht. De weinige aanwezige figuratieve elementen kunnen de door het teken opgewekte totaalindruk niet wijzigen, gezien de identiteit van de eerste vier letters.

38. De tekens zijn op visueel vlak sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Bij de auditieve vergelijking mag ervan uitgegaan worden dat de niet dominante en louter beschrijvende wordelementen van het betwiste teken in dit geval niet zullen uitgesproken worden. Zowel het ingeroepen recht als het dominante bestanddeel van het betwiste teken bevatten twee lettergrepen, met telkens dezelfde klinkers en de klemtoon op de eerste lettergreep. Alleen de letter S aan het eind van het dominante bestanddeel van het betwiste teken is dus verschillend. Een S aan het einde van een woord wordt in het Nederlands echter niet-stemhebbend en in het Frans helemaal niet uitgesproken, zodat het verschil in uitspraak minimaal is.

40. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Zowel het merk van opposant als het dominante bestanddeel van het betwiste teken zijn acroniemen, maar geen van beide heeft een vaststaande betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dus niet mogelijk, zodat dit aspect verder geen rol meer speelt in de beslissing.

42. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en zal geen verdere rol spelen in de beslissing.

Conclusie

43. Het merk en het teken zijn op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend. Het begripsmatig aspect speelt geen rol meer in de beslissing.

Vergelijking van de diensten

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

46. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
CI 41 Organisation de congrès dans le domaine de la pétrochimie. <i>Organisatie van congressen op het gebied van de petrochemie.</i>	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; organiseren van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden.
<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>	KI 41 Opleiding; organiseren van educatieve activiteiten en evenementen.

Klasse 35

47. De dienst *organiseren van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden*, van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *organisatie van congressen op het gebied van de petrochemie* van het ingeroepen recht. Een congres is immers een evenement en kan ook voor publicitaire en/of commerciële doeleinden georganiseerd worden.

48. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten* en *public relations* vallen niet onder de dienst van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van de organisatie van zijn congressen wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken, administratie en public relations voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van haar eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de dienst van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 41

49. De diensten *opleiding, organiseren van educatieve activiteiten en evenementen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *organisatie van congressen op het gebied van de petrochemie* van het ingeroepen recht. Een congres is immers een activiteit en een evenement en kan ook voor opleidings- of educatieve doeleinden georganiseerd worden.

A.3. Overige relevante factoren

50. 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.

51. 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, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

52. 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 heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet de bekendheid van zijn merk op de markt ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een verruimde beschermingsomvang.

B. Conclusie

53. De tekens zijn op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De diensten van het teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die soortgelijk werden bevonden, van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn als de diensten van opposant, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. Oppositie met nummer 2001946 gedeeltelijk gegrond is.

56. Benelux depot 1138683 niet wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Organiseren van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden.

Klasse 41 Opleiding; organiseren van educatieve activiteiten en evenementen.

57. Benelux depot 1138683 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations.

58. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 13 augustus 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard