



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002245
van 7 augustus 2009

Oppositant: **Exxon Mobil Corporation**
5959 Las Colinas Boulevard
75039-2298 Irving, Texas
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bureau Gevers nv**
Intellectual Property House
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Merken: **Ingeroepen recht 1:** SIGNUM
(Europese inschrijving 03072857)

Ingeroepen recht 2: **SIGNUM**
(Europese inschrijving 03074689)

tegen

Verweerder: **Henricus Johannes Wilhelmus van Dillen**
Stoldonk 33
6641 LR Beuningen
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: signus (Benelux depot 1142776)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 september 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk signus ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42. Dit Benelux depot is onder nummer 1142776 in behandeling genomen en op 12 september 2007 gepubliceerd.
2. Op 3 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 03072857 van het woordmerk SIGNUM ingediend op 27 februari 2003 en ingeschreven op 17 november 2005 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42;
 - Europese inschrijving 03074689, ingediend op 24 februari 2003 en ingeschreven op 11 november 2005, voor waren en diensten in de klassen 9 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

SIGNUM

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving 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 10 december 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. Op 30 januari 2008 ontving het Bureau van partijen een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off. Deze verlenging werd door het Bureau bevestigd op 4 februari 2008.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 april 2008. Het Bureau heeft op 16 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 juni 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 13 juni 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft niet meer gereageerd. Op 20 augustus 2008 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Overeenkomstig artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE heeft verweerder, door de opschorting op gezamenlijk verzoek, immers wel inzake de oppositie gereageerd.

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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat het enige verschil tussen de merken en het teken zich bevindt in de laatste letter. Visueel is dit verschil vrijwel niet merkbaar, hetgeen tot verwarring bij de consument kan leiden. Om zijn argument kracht bij te zetten, verwijst opposant naar twee oppositiebeslissingen van het Bureau.

15. Ook op auditief vlak is opposant van mening dat er quasi geen verschil bestaat tussen de merken en het teken. Het fonetische verschil tussen de M en de S is vrijwel onmerkbaar, aldus nog opposant.

16. Begripsmatig hebben de betrokken tekens geen specifieke betekenis, noch in het Nederlands, noch in het Frans, waardoor er geen begripsmatige vergelijking kan worden gemaakt.

17. Met betrekking tot de waren en diensten stelt opposant dat het duidelijk is dat de beschrijving van de waren en diensten van opposant in de klassen 9 en 42 inbegrepen is in de specificatie van waren en diensten in het depot van verweerder en daarom in hoge mate als soortgelijk dient te worden beschouwd.

18. Hierdoor is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar tussen de merken en het teken. Hetgeen bovendien versterkt wordt door het intrinsiek onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

19. Opposant verzoekt daarom het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren en een beslissing te nemen over de kosten in het voordeel van opposant.

B. Reactie van verweerder

20. Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, 11) heeft verweerder geen argumenten ingediend.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de 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

24. 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).

25. 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- *Ingeroepen recht E 03072857*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SIGNUM	signus

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, SIGNUM.

28. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, te weten signus.

29. Aangezien het hier om twee zuivere woordmerken gaat is het verschil in hoofdletters en kleine letters niet relevant.

30. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. De eerste vijf letters van merk en teken zijn identiek. Het enige verschil bevindt zich op het einde van de tekens. In het merk is de laatste letter de medeklinker M, terwijl dit in het teken de medeklinker S is.

31. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in visueel opzicht sterk overeenstemt.

Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord met twee lettergrepen, [SIG – NUM].

33. Het teken van verweerder bestaat ook uit een woord en omvat ook twee lettergrepen [SIG – NUS].

34. De beginklank [SIG] is identiek, alsook het begin van de tweede lettergreep. Het enige auditieve verschil zit in de gesloten klank op het einde van merk en teken door het gebruik van een verschillende medeklinker. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). Dit verschil op het einde van de tekens zorgt niet voor een opvallend verschil op auditief vlak tussen merk en teken en beïnvloedt geenszins de cadans en het klankbeeld.

35. De totaalindruk van de tekens is op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

36. Het ingeroepen recht is het van origine Latijns woord voor teken en komt zowel in het Nederlands als in het Duits nog voor in zeer specifieke sectoren, zoals de medische en wiskundige sector. Het betreft hier echter geen wijdverbreid en courant woord, waardoor het Bureau van oordeel is dat het in aanmerking komend Benelux publiek aan het merk geen vaste betekenis zal toedichten.

37. Het bestreden teken heeft geen betekenis in een van de Benelux begrepen talen.

38. Merk en teken hebben voor het Benelux publiek geen vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking geen rol speelt bij de verdere beoordeling.

Conclusie

39. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak sterk overeen. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde is.

- *Ingeroepen recht E 03074689*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SIGNUM	signus

40. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking is *mutatis mutandis* van toepassing op de vergelijking van het teken met het tweede ingeroepen recht.

41. Op visueel vlak is het tweede ingeroepen recht een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement SIGNUM weergegeven in vette, zwarte drukletters, waarbij de opening van de U lijkt op een druppel.

42. 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. Het beeldelement van het ingeroepen recht is dermate beperkt dat het door het in aanmerking komend publiek zal opgevat worden als louter versieringselement.

43. Derhalve is het Bureau van oordeel dat ook in dit geval de totaalindruk van de tekens op visueel en auditief vlak sterk overeenstemt. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

45. Bij vergelijking van de waren en 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. Aangezien beide ingeroepen rechten dezelfde waren- en dienstenlijst hebben, worden deze hieronder gezamenlijk behandeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Sets voor het afnemen van oliemonsters om deze te testen en analyseren.	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	KI 38 Telecommunicatie.
KI 42 Diensten bestaande uit het testen, analyseren, evalueren en rapporteren met betrekking tot smeermiddelen.	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 9

47. De waren "wetenschappelijke, meet-, controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten" zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren in klasse 9 van opposant. Immers vallen de waren van opposant onder de algemene bewoordingen van deze waren van verweerder of delen zijn hiermee minstens dezelfde aard en bestemming, te weten het meten en controleren van zaken.

48. Bovendien zijn deze waren van verweerder complementair aan de diensten in klasse 42 van opposant, aangezien deze waren een noodzakelijke voorwaarde zijn om de diensten te kunnen uitvoeren.

49. De waren "optische toestellen en instrumenten; gegevensverwerkende apparatuur" in klasse 9 van het bestreden teken zijn complementair aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht. Immers zal men bij het testen, analyseren, meten en rapporteren gebruik dienen te maken van deze toestellen en apparaten. Zo zal men de monsters analyseren door middel van onder andere microscopen en de bekomen resultaten verwerken om dit naderhand te kunnen rapporteren.

50. De overige waren in klasse 9 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk. Zij zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend en delen geen complementair of concurrerend karakter hiermee. Geen van alle vertoont immers een duidelijke en vaste band met het testen en analyseren van oliemonsters en/of smeermiddelen.

Klasse 35

51. De diensten "Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten" in klasse 35 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Immers is de aard en bestemming van deze diensten verschillend van de specifieke waren en diensten van opposant die zich richten op het testen en analyseren van oliemonsters en smeermiddelen.

52. Dat een dergelijke onderzoeksfaciliteit een administratie dient bij te houden en misschien wel reclame zal maken is onvoldoende om tot complementariteit, dan wel soortgelijkheid te komen. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken worden immers geleverd ten behoeve van derden.

Klasse 38

53. De dienst "telecommunicatie" is een dienst die erop gericht is personen met elkaar in contact te brengen. De aard en bestemming van deze dienst is dus totaal verschillend van de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

Klasse 42

54. De diensten "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek" in klasse 42 van het bestreden teken zijn identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht. Immers kunnen de diensten van opposant vallen onder de meer generieke noemer van de dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek en vallen ze tevens onder de noemer van wetenschappelijke en technologische diensten of worden ze minstens in het kader daarvan uitgevoerd.

55. De diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Hoewel bij het testen, analyseren, meten en rapporteren van smeermiddelen naar alle waarschijnlijkheid gebruik zal worden gemaakt van computers en software, bestaat er echter geen duidelijke en vaststaande band tussen deze en de daarop betrekking hebbende diensten van ontwerp en ontwikkeling, hetgeen bovendien door gespecialiseerde bedrijven wordt gedaan.

Conclusie

56. De waren en diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Overige relevante factoren

57. 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.

58. 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, beide reeds geciteerd).

59. 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). De waren en diensten van opposant zijn gericht op een erg specifiek publiek, waarvan mag aangenomen worden dat het aandachtsniveau in casu verhoogd zal zijn. De waren en diensten van verweerder zijn gericht op een gemengd publiek, waardoor er hiervoor sprake is van een normaal aandachtsniveau.

60. 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 (zie HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid werd niet gesteld. Aangezien het merk geen betekenis heeft voor de aangeduide waren en diensten, beschikt het over een normaal onderscheidend vermogen.

B. Conclusie

61. De waren en diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak sterk overeen. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de beoordeling van deze oppositie niet aan de orde is. Het Bureau is van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtsniveau voor de waren en diensten van opposant, het publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

62. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

63. De oppositie met nummer 2002245 gedeeltelijk gegrond is.
64. Het Benelux depot met nummer 1142776 niet ingeschreven wordt voor de volgende waren en diensten:
- Klasse 9: Wetenschappelijke, optische, meet-, controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten; gegevensverwerkende apparatuur.
 - Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.
65. Het Benelux depot met nummer 1142776 wel ingeschreven wordt voor de volgende waren en diensten:
- Klasse 9: Zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, weeg-, sein-, hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, computers; brandblusapparaten.
 - Klasse 35 (*alle diensten*)
 - Klasse 38 (*alle diensten*)
 - Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
66. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 7 augustus 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jan Hart