

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

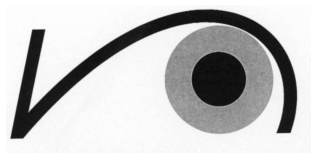
Nº 2002351

van 31 juli 2009

Opposant: **Martijn C.A.L. Verspoor**
Dintelstraat 5
2987 TA Ridderkerk
Nederland

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

Ingeroepen recht:



(Benelux inschrijving 795282)

tegen

Verweerder: **RegioProviders B.V.**
Olyhorststraat 16
6691 HD Gendt
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1143803)

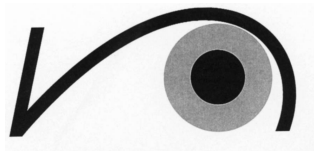
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 26 september 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42:



De aanvraag is onder nummer 1143803 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 24 oktober 2007.

2. Op 31 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 795282 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



, ingediend op 6 februari 2006 en ingeschreven op 5 mei 2006 voor diensten in de klassen 35, 38 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en 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 4 januari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 6 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 mei 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 2 mei 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 9 mei 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 juli 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 juli 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 15 juli 2008 verweerder

verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 15 september 2008.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 22 juli 2008 door verweerder ingediend en op 23 juli 2008 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant stelt inzake de vergelijking van de waren en diensten dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten van het oudere merk.

16. Wat betreft de vergelijking van de tekens, merkt opposant op dat bij beide merken het dominerende bestanddeel het "oog" betreft en dat door de aanwezigheid van het overeenstemmende "oog" bij de consument verwarring kan ontstaan.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het merk van de verweerder te weigeren.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder voert aan dat merk en teken zich in ruime mate visueel onderscheiden; het woord "VIDEOCARE" maakt deel uit van het beeldmerk van het bestreden teken, aan het merk van opposant is geen woord toegevoegd, het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht is een V-vormige contour en het beeldmerk VIDEOCARE bevat een veel minder dominante C-vormige contour.

19. Verweerder concludeert op grond van de vergelijking van de tekens dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Verweerder is van mening dat de oppositie derhalve ongegrond is en verzoekt het Bureau om deze af te wijzen en zijn depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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).

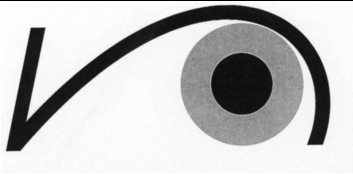

Vergelijking van de tekens

23. 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).

24. 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).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchelo, 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; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
|  |  |

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een lijn die aan de linker bovenkant recht van boven naar beneden loopt onder een heel licht schuine hoek, vervolgens een scherpe hoek naar rechts maakt en uiteindelijk in een ronde boog naar beneden afbuigt. In de ronding van de lijn is een grijze cirkel opgenomen met hierin een kleinere zwarte cirkel. Het geheel lijkt op een oog met de contouren van een neus en wenkbrauwboog.

28. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk met aan de linkerkant een beeldelement bestaande uit een cirkel gevormd door een lijn die niet helemaal gesloten is, dit oogt als een letter "C" en in deze cirkel is een oranje cirkel opgenomen met hierin een kleinere zwarte cirkel. Daarnaast staat het woord VIDEOCARE, waarbij VIDEO in zwarte drukletters is weergegeven en CARE in oranje drukletters is weergegeven.

29. 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 niet anders in geval van het bestreden teken, waar VIDEOCARE het dominante element is, het losstaande beeldelement zal naar oordeel van het Bureau opgevat worden als een versieringselement.

30. Zoals reeds uiteen werd gezet in overweging 27 lijkt het beeld van het ingeroepen recht op een oog. Het beeld van het bestreden teken heeft weliswaar ook een cirkel in een cirkel, maar doet niet denken aan een oog. Dit komt mede doordat de gebogen lijn rond deze cirkels op de letter "C" lijkt. Ook al zou het beeldelement het idee van een oog oproepen, dan is het Bureau van oordeel dat de beelden niet overeenstemmend zijn en bovendien is het beeldelement van het bestreden teken niet dominant.

31. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

32. Aangezien het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is, is een auditieve vergelijking niet mogelijk.

Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen heeft geen wordelement, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet lijkt het ingeroepen recht op een oog en het bestreden teken niet. Ook al zou het bestreden teken wel aan een oog doen denken, dan nog is dit niet het dominante element en wegen de verschillen dus op tegen de overeenkomsten. Begripsmatig zijn merk en teken niet overeenstemmend.

Conclusie

34. De tekens stemmen visueel en begripsmatig niet overeen en auditief is een vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

35. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

36. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| | KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen 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 en publiciteit; commercieel-projectmanagement; bedrijfskundige, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen; consultancy diensten op zakelijk gebied; reclame- en marketingadviezen verbandhoudende met besturingssystemen en het zaken doen via Internet; reclame en marketingadviezen verbandhoudende met e-commerce; registratie, transcriptie, compositie, compilatie en systematisering van geschreven en digitale mededelingen; diensten van een databank bevattende zakelijke en commerciële gegevens; | |

| | |
|--|---|
| <p>databank beheer; elektronische opslag van data en het verzamelen van gegevens en zakelijke data-analyse; advisering, informatieverstrekking en raadgeving op voornoemd gebied; het ter beschikking stellen, uitzenden, detacheren en uitlenen van personeel; het optreden als intermediair op zakelijk gebied tussen afnemers en leveranciers; het verhuren van kantoorapparatuur; het optreden als zakelijk-intermediair tussen afnemers en leveranciers met betrekking tot in de klassen 35, 38 en 42 genoemde producten en diensten; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van computers, al dan niet in een netwerk, en software; het verstrekken van adviezen op het gebied van automatische gegevensverwerking.</p> | |
| <p>KI 38 Telecommunicatie, in het bijzonder via Internet en satellietverbindingen; het langs elektronische weg overbrengen van diverse gegevens en informatie; het verlenen van toegang tot Internet; verzenden van beeld, geluid en andere gegevens onder meer ten behoeve van informatie- en Internetdiensten; diensten van een zogenaamde Internet access provider; het verlenen van toegang tot databanken en andere netwerken; e-mail diensten; het verstrekken van advies en informatie inzake bovengenoemde diensten.</p> | <p>KI 38 Telecommunicatie.</p> |
| <p>KI 42 Diensten van webdesigners en stylisten; webdesign; automatiseringsdiensten; computerprogrammering; het ontwerpen, schrijven, aanpassen, actualiseren, implementeren en installeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud van computerprogramma's ten behoeve van de in voornoemde klassen genoemde waren en diensten; verstrekken van adviezen op het gebied van automatisering, computersoftware, computerprogrammering en automatische gegevensverwerking; verhuur van computers, al dan niet in een netwerk, en software; ondersteuningsdiensten, te weten testen van computers; systeemanalyse; het ter beschikking stellen van computerhardware en -software benodigd om online informatie uit een database via Internet te raadplegen; ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites; web-hosting; ontwerpen en ontwikkelen van software, ondermeer ten behoeve van Internet- en Intranetapplicaties en multimediapresentaties; onderhoud en updating van computer(net)werk-</p> | <p>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.</p> |

| | |
|--|--|
| software; technisch netwerkbeheer met uitzondering van onderhoud, reparatie en installatie van hardware. | |
|--|--|

B. Conclusie

37. De tekens stemmen visueel en begripsmatig niet overeen en auditief is een vergelijking niet aan de orde. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

38. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

39. Oppositie met nummer 2002351 niet gegrond is.

40. Benelux depot 1143803 ingeschreven wordt.

41. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 31 juli 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard