

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002358
Van 24 juni 2009

Opposant: **Lowe International Limited**
60 Sloane Avenue
SW3 3XB London
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: LOWE
(Europese inschrijving 634840)

Ingeroepen recht 2:



(Europese inschrijving 2544542)

tegen

Verweerder: **HOOGSTRAATS BALLOON TEAM,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Achtelsestraat 98
B-2320 Hoogstraten
België

Betwiste merk:



(Benelux depot 1143170)

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

1. Op 8 oktober 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 12, 35 en 39:



De aanvraag is onder nummer 1143170 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 25 oktober 2007.

2. Op 2 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 634840 van het woordmerk LOWE ingediend op 12 september 1997 en ingeschreven op 24 februari 1999 voor diensten in klasse 35;
- Europese inschrijving 2544542 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



ingediend op 16 januari 2002 en ingeschreven op 28 juli 2003 voor diensten in klasse 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 35 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in klasse 35 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 18 januari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 2 april 2008 de mededeling van

aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 2 juni 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 30 mei 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 9 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 16 juli 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 25 augustus 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat de meest dominerende en onderscheidende elementen van de betrokken merken respectievelijk LOWE en LOWIE (afgebeeld in een ballon) zijn en dat deze woorden met slechts één letter van elkaar verschillen. De overige woorden uit het merk van verweerder, *Ballonvaarten* en de plaatsnamen *Turnhout en de Kempen*, zijn algemeen gebruikte woorden en geografische namen zonder onderscheidend vermogen. De achtergrond van het betwiste teken mist ook onderscheidend vermogen, aangezien dit een kaart van een deel van België is, aldus opposant. De te vergelijken elementen zijn dus LOWE en LOWIE (met ballon).

15. Volgens opposant dient de bekendheid van het ingeroepen recht in de (reclame) branche bij de overweging in acht te worden genomen. Het merk LOWE wordt meer dan 25 jaar zeer intensief gebruikt als handelsnaam en merk van een wereldwijd opererende groep die reclame- en communicatiediensten aanbiedt. Opposant ondersteunt deze stelling door te verwijzen naar de volgende websites: www.lownl.com en www.lowe.be. Lowe is de op vier na grootste (reclame)bureaugroep ter wereld met een omzet van meer dan 12 miljard dollar en tientallen vestigingen wereldwijd, aldus opposant.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten stelt opposant dat alle diensten van verweerder identiek of zeer soortgelijk zijn aan zijn diensten. De toevoeging van een dienstnoemer "met betrekking tot en met behulp van luchtballons" duidt enkel de wijze aan waarop het reclame- en promotiemateriaal wordt verspreid, maar is niet van invloed op de betrokken diensten zelf.

17. Op basis van het bovenstaande meent opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder bestrijdt de stelling van opposant dat de betrokken merken slechts met één letter van elkaar verschillen. Volgens hem is er sprake van een verschil van minimum zeven letters (LOWE vs. LOWIE BALLON) en de te vergelijken elementen zijn "LOWIE" en "LOWIE BALLON BALLONVAARTEN over Turnhout en de Kempen" en niet enkel de namen LOWE en LOWIE.

19. Over de bekendheid van de namen merkt verweerder op dat de naam "Lowie" een zeer oude, wereldwijd gebruikte voornaam is en dat hij zelf deze naam al 52 jaar draagt. Aangezien een onderzoek met zoekmachine Google meer dan 300.000 links oplevert op de naam Lowie, kan volgens verweerder niemand deze naam als een unieke merknaam beschouwen. De geregistreeerde merknaam van verweerder luidt dan ook LOWIE-BALLON (inschrijvingsnummer 06266047).

20. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten meent verweerder een totaal andere activiteit te voeren, hij houdt zich enkel met ballonvaarten bezig en is in bezit van een officiële vergunning voor het voeren van reclame met en door middel van luchtballons. De in klasse 35 van het teken van verweerder opgesomde diensten hebben enkel en alleen betrekking op het gebruik van luchtballons voor reclamedoelinden, terwijl opposant zich bezig houdt met reclamediensden op een totaal ander vlak.

21. Verweerder voert aan dat er absoluut geen sprake van gevaar voor verwarring is. De enige mogelijke verwarring zou kunnen ontstaan door het feit dat beide partijen op internet te vinden zijn, maar aangezien er op Google 340.000 links naar LOWIE, 36.000.000 naar LOWE en 6.000 naar "Lowie ballon" zijn, is dit vermoeden ongegrond. Bovendien voert opposant geen enkel bewijs aan waaruit een mogelijke verwarring zou blijken.

22. Verweerder vindt de oppositie onterecht en ongegrond.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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.”

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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

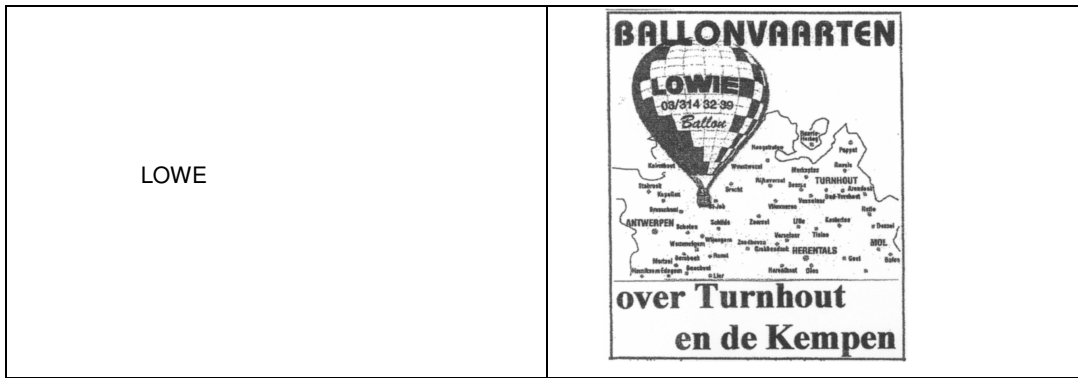
26. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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).

27. 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.

28. 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 bezien, 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op E 634840:	Oppositie gericht tegen:
---	---------------------------------



Visuele vergelijking

30. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit het enkele woord LOWE. Het merk van verweerder is een gecombineerd woord- /beeldmerk, bestaande uit een rechthoekige afbeelding met hierin een afbeelding van een luchtballon met zwart met witte vlakken met hierin prominent het woord LOWIE over het gehele midden van de luchtballon. In de luchtballon zijn ook de woorden "ballon" en een telefoonnummer opgenomen. Bovenin de afbeelding is het woord "BALLONVAARTEN" opgenomen en onderaan de afbeelding zijn de woorden "Over Turnhout en de Kempen" opgenomen.

31. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het teken van verweerder, het element LOWIE het dominerende element is. 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 onderhavig geval niet anders, mede aangezien het dominerende wordelement prominent en vetgedrukt in de ballon is opgenomen. Het publiek zal aan het merk refereren door gebruik te maken van dit wordelement.

32. De afbeelding van de luchtballon die over een deel van de kaart van België zweeft zal opgevat worden als een versieringselement en als een beschrijving van de activiteiten van verweerder, evenals de overige informatie die in de afbeelding is opgenomen, te weten ballonvaarten, het telefoonnummer en de informatie waar de ballonvaarten plaatsvinden, namelijk over Turnhout en de Kempen. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk immers niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

33. Door de plaatsing centraal bovenaan in het beeld en door de grootte van de letters springt LOWIE eruit en zal het duidelijkst beklijven in de herinnering van de consument.

34. Het dominerende element LOWIE verschilt slechts één letter van het ingeroepen recht LOWE en is dan ook zeer overeenstemmend.

35. De tekens stemmen in de totaalindruk in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

36. Op auditief vlak wordt het merk LOWE vooral vergeleken met het dominerende bestanddeel van het teken van verweerder, te weten LOWIE. Het Bureau is van oordeel dat de overige beschrijvende bestanddelen niet zullen worden uitgesproken als men refereert aan het bestreden teken, men zou hooguit de beschrijving van de aard van de dienst erbij op kunnen nemen en "Lowie, ballonvaarten" zeggen, dit doet echter niets af aan het feit dat LOWIE het dominerende element is.

37. Het dominerende element LOWIE uit het teken van verweerder verschilt slechts één letter van het ingeroepen recht. Het ingeroepen recht zal uitgesproken worden als lo□□ of lowi. In het laatste geval is de uitspraak identiek aan de uitspraak van het ingeroepen recht, in het eerste geval is de uitspraak sterk overeenstemmend. Het verschil zit dan namelijk in de laatste klank en in beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien wordt de laatste klank als een open klinkerklank uitgesproken.

38. De tekens zijn in auditief opzicht in sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

39. Het dominerende bestanddeel LOWIE is een jongensnaam en heeft geen betekenis, het ingeroepen recht LOWE heeft eveneens geen betekenis.

40. Aangezien zowel merk als teken geen betekenis hebben is een begripsmatige vergelijking niet van toepassing.

Conclusie

41. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking van merk en teken is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op E 634840:	Oppositie gericht tegen:
---	---------------------------------

<p>Klasse 35 Reclame; reclamebureaus; het opstellen en plaatsen van advertenties; productie van commerciële advertenties; radio- en televisiereclame; beheer van commerciële zaken en bedrijfsadvisering; onderzoek en enquêtering op zakelijk gebied; zakelijk onderzoek en informatie op zakelijk gebied; advisering op het gebied van zaken; commerciële taxaties; bedrijfsadvisering; reclame; public relations; marketing; marktanalyse en marktonderzoek; marktsurveys; direct marketing; verkooppromotie; promotie; zakelijke advisering inzake sponsoring en franchising; allemaal begrepen in klasse 35.</p>	<p>Klasse 35 Reclame en advertentiebemiddeling; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal met betrekking tot en met behulp van luchtballons.</p>
---	---

45. De diensten reclame en advertentiebemiddeling van verweerder in klasse 35 zijn eveneens opgenomen in klasse 35 van opposant en zijn derhalve identiek. Ook de verspreiding van reclame- en promotiemateriaal is identiek danwel sterk soortgelijk aan de diensten van opposant. Het feit dat verweerder in de dienstenlijst heeft opgegeven dat deze verspreiding plaatsvindt met betrekking tot en met behulp van luchtballons doet hier niet aan af. Dit verandert immers niet de aard van de diensten, maar geeft slechts de drager en het onderwerp van de diensten aan.

B. Overige relevante factoren

46. 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.

47. 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. Voor wat betreft de ingeroepen bekendheid van het ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat deze niet beoordeelt dient te worden, nu er reeds sprake is van overeenstemmende tekens.

48. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

49. Voor wat betreft de argumentatie van verweerder inzake het feit dat opposant geen bewijs heeft geleverd waaruit een mogelijke verwarring zou blijken, merkt het Bureau op dat de voorwaarden van oppositie vastgelegd zijn in het BVIE en dat het Bureau toetst of er sprake is van *gevaar* voor verwarring en niet of er daadwerkelijke verwarring is opgetreden.

50. Verweerder voert aan dat de naam LOWIE heel vaak te vinden is als men op Internet zoekt. Enkel deze stelling zonder bewijsmateriaal is ontoereikend om aan te nemen dat hierdoor minder of

geen gevaar voor verwarring zou bestaan (zie in die zin ook GEA, GRUPO SADA, T-31/03, 11 mei 2005).

C. Conclusie

51. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking van merk en teken is niet van toepassing. De waren zijn identiek danwel sterk soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

52. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de boordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

53. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

54. Oppositie met nummer 2002358 gegrond is.

55. Benelux depot met nummer 1143170 niet wordt ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte, namelijk klasse 35.

56. Benelux depot met nummer 1143170 wel wordt ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte, namelijk de klassen 12 en 39.

57. 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, 24 juni 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams