



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002361
van 3 september 2009

Opposant: **I.B.B. International Bullion & Metal Brokers Amsterdam B.V.**
Lemelerbergweg 42
1101 AM Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH 's-Gravenhage
Nederland

Merk: Ingeroepen recht 1: TI SENTO (Benelux inschrijving 729975)
Ingeroepen recht 2: TI SENTO (Benelux inschrijving 799761)

tegen

Verweerder: **Alphonsus S.M. van Iersel**
De Kostee 4
7625 PW Zenderen
Nederland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octroobureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: SEICENTO (Benelux depot 1145540)

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

1. Op 19 oktober 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk SEICENTO ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25. Deze aanvraag is onder nummer 1145540 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 oktober 2007.
2. Op 2 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 januari 2008) op een sluitingsdag viel, is de oppositie tijdig ingediend, overeenkomstig regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 729975 van het woordmerk TI SENTO, ingediend op 12 februari 2003 voor waren en diensten in de klassen 14, 35 en 37.
 - Benelux inschrijving 799761 van het woordmerk TI SENTO, ingediend op 9 mei 2006 en ingeschreven op 10 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 14, 18 en 35.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 8 januari 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 13 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 mei 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 7 mei 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 15 mei 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 15 juli 2008.
10. Op 8 juli 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 18 juli 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 acht de merken en het teken overeenstemmend, zowel vanuit visueel als vanuit auditief oogpunt. Op begripsmatig vlak is er volgens opposant voor het Beneluxpubliek geen verschil tussen de tekens, welk verschil de visuele en auditieve gelijkenissen zou kunnen compenseren.

15. De waren in klasse 18 van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek aan de waren van de ingeroepen rechten, en de waren in klasse 25 van het betwiste teken zijn tenminste soortgelijk daaraan. Ter onderbouwing van deze laatste stelling verwijst opposant naar Europese jurisprudentie en naar een recente oppositiebeslissing van het Bureau. Tevens vindt opposant deze waren soortgelijk aan de *detailhandelsdiensten* in klasse 35 van de ingeroepen rechten.

16. Op basis hiervan verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken volledig te weigeren voor inschrijving.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder meent dat de merken en het betwiste teken noch visueel, noch auditief, noch conceptueel overeenstemmen.

18. Aangezien geen sprake is van overeenstemming, kan volgens verweerder een vergelijking van de waren achterwege gelaten worden, maar ten overvloede benadrukt verweerder dat de waren in klasse 25 van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan enige waar of dienst van de ingeroepen rechten.

19. Ten slotte stelt verweerder dat opposant zich richt op de trendbewuste en dus kritische en oplettende consument en dat de respectieve waren worden verkocht in verschillende gespecialiseerde winkels of afdelingen, waardoor er geen gevaar is voor verwarring.

20. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

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 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

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. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, worden ze hieronder als één merk beschouwd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TI SENTO	SEICENTO

Begripsmatige vergelijking

27. Het ingeroepen recht is Italiaans en betekent "ik voel je". Nog afgezien van de parate Italiaanse woordenschat van de gemiddelde Benelux-consument, vergt deze vertaalslag een zekere kennis van de Italiaanse grammatica, namelijk de vervoeging van werkwoorden en het gebruik (of weglating) van persoonlijke voornaamwoorden. Deze grammaticale kennis mag echter niet tot de courante taalvaardigheden van het Benelux-publiek gerekend worden, zodat deze betekenis niet algemeen bekend mag verondersteld worden bij het in aanmerking komend publiek. Dit ligt anders bij het betwiste teken, hoewel dit eveneens een Italiaans woord is ("zeshonderd", of als afkorting van *mille seicento*, "de 17^{de} eeuw"). Het publiek zal hier onmiddellijk een getal in herkennen door de aanwezigheid van het element *cento*, dat ook in het Nederlands en het Frans voorkomt in samenstellingen. Het cijfer *sei* ligt minder voor de hand, al kan men daar het Nederlandse *zes* en het Franse *six* in herkennen. Afgezien daarvan is de samenstelling *seicento* bekend als zijnde een populair automodel. Kortom, dit woord heeft een vaststaande betekenis, die door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal begrepen worden.

28. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bestaat uit twee woorden, van respectievelijk twee en vijf letters. Het betwiste teken bestaat uit één woord van acht letters. De laatste vier letters van merk en teken zijn identiek. In het algemeen zal de consument 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), maar gezien de (al dan niet gekende) betekenis van merk en teken, kan in casu gesteld worden dat de aandacht meer zal uitgaan naar het geheel. In ieder geval zal de aandacht niet getrokken worden door het laatste deel, aangezien dit geen enkele betekenis heeft, terwijl het voor eenieder duidelijk is dat het geheel wél een betekenis heeft, ook al zou men deze niet begrijpen. Bekijkt men de tekens in hun geheel, dan valt op dat het merk van opposant uit twee woorden bestaan en het betwiste teken uit één. Verder zal men niet alleen begripsmatig maar ook visueel constateren dat het merk van opposant bestaat uit een (erg korte) zin, terwijl het betwiste teken een (lettermatige weergave van een) getal is. Deze verschillpunten doen de punten van overeenstemming ruimschoots teniet.

30. Merk en teken zijn op visueel vlak niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. Beide tekens tellen drie lettergrepen en in beide gevallen valt de klemtoon op de tweede lettergreep. De eerste lettergreep wordt korter en geheel anders uitgesproken, namelijk [ti] versus [s□i], de rest van de tekens klinkt gelijkluidend, zij het dat de s in het Italiaans anders wordt uitgesproken dan de c, dus [s □ n t o] versus [t□ □ n t o].

32. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

33. Merk en teken zijn in begripsmatig en visueel opzicht niet overeenstemmend, in auditief opzicht zijn zij in zekere mate overeenstemmend.

34. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picaro, C-361/04P, 12 januari 2006). In casu heeft het betwiste teken een dergelijke betekenis. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het begripsmatig verschil zodanig is dat de (zekere mate van) overeenstemming op auditief vlak erdoor geneutraliseerd wordt.

35. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgeroepen totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

36. 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). Ter wille van de leesbaarheid van deze beslissing worden de waren en diensten hieronder (voor de ingeroepen rechten geconsolideerd) weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, juwelierswaren, bijouerieën, manchetknopen, edelstenen; uurwerken en	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.

tijdmeetinstrumenten.	
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandeldiensten; zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van de in klasse 14 genoemde waren.	
Kl 37 Reparatie en onderhoud van de in klasse 14 genoemde waren.	

A.2. Overige relevante factoren

37. 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 een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

B. Conclusie

38. De tekens zijn op begripsmatig en op visueel vlak niet overeenstemmend. Op auditief vlak zijn zij in zekere mate overeenstemmend. Echter, gelet op het feit dat het betwiste teken een duidelijke betekenis heeft, wordt deze (zekere mate van) auditieve overeenstemming naar het oordeel van het Bureau geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet in voldoende mate om een gevaar voor verwarring te kunnen teweegbrengen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, zoals reeds uiteengezet in punt 36.

IV. BESLUIT

39. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

40. Oppositie met nummer 2002361 niet gegrond is.

41. Benelux depot 1145540 wordt ingeschreven voor alle waren.

42. 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 UR aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 september 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaet