

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002398

Van 31 juli 2009

Opposant: **Fortis Bank NV**
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
België

Gemachtigde: **Considine Den Haag B.V.**
Jan Willem Frisolaan 3 C
2517 JS Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: Fortissimo (Benelux inschrijving 517683)

Ingeroepen recht 2: FORTIS (Benelux inschrijving 496266)

Ingeroepen recht 3: FORTIS (Benelux inschrijving 618253)

Ingeroepen recht 4:

ffortis (Benelux inschrijving 504305)

tegen

Verweerder: **JACOBS Patrik**
Groendreef 129
B-9000 Gent
België

Gemachtigde: **F. JACOBS & B. VANDEWALLE**
F. Van Baelstraat 3
3970 Leopoldsburg
België

Betwiste merk:



FORTISSIMMO (Benelux depot 1145478)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A Feiten

1. Op 23 november 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 35, 36 en 42:



De aanvraag is onder nummer 1145478 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 28 november 2007.

2. Op 29 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 517683 van het woordmerk Fortissimo ingediend op 12 augustus 1992 voor diensten in klasse 36;
- Benelux inschrijving 496266 van het woordmerk FORTIS ingediend op 16 mei 1991 voor diensten in klasse 36;
- Benelux inschrijving 618253 van het woordmerk FORTIS ingediend op 15 oktober 1997 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;
- Benelux inschrijving 504305 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

fortis

, ingediend op 23 september 1991 voor diensten in klasse 36.

3. Uit het merkenregister is gebleken dat de ingeroepen rechten van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Fortis Bank N.V. staat, hiermee treedt deze N.V. in de rechten van Fortis N.V. en Fortis S.A., de indieners van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 36 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle 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 februari 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna 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 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 13 juni 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 18 augustus 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd in enkelvoud ingediend en op 21 augustus 2008 heeft het Bureau om een tweede exemplaar gevraagd. Op 27 augustus 2008 heeft het Bureau het tweede exemplaar ontvangen. Dit is op 1 september 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.
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 voert aan dat het oudere merk FORTISSIMO visueel sterk overeenstemmend is met het betwiste teken – de woorden zijn vrijwel identiek, er is slechts 1 letter verschil en het is het wordelement FORTISSIMMO dat voornamelijk de aandacht van de consument zal trekken, aangezien het wordelement zal worden gebruikt om de diensten van verweerder aan te duiden.

15. Volgens opposant is het woordmerk FORTIS eveneens visueel overeenstemmend met het betwiste teken, omdat de eerste zes letters de aandacht van de consument zullen trekken. Het eerste identieke gedeelte zal duidelijk door de consument herinnerd worden en van invloed zijn op de totaalindruk.

16. Ook het gecombineerde woord-/beeldmerk Fortis vertoont volgens opposant een grote visuele gelijkenis met het merk van verweerder; de gestileerde letter F in het aangevallen merk vertoont een zeer grote mate van gelijkenis met het merk van opposant.

17. Met betrekking tot de auditieve vergelijking, merkt opposant op dat zijn merk FORTISSIMO identiek is aan het merk van verweerder. Voor de overige ingeroepen rechten geldt dat ze overeenstemmend zijn, omdat de eerste zes letters identiek zijn en deze de aandacht van het publiek zullen trekken.

18. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, is opposant van mening dat FORTIS/FORTISSIMO/FORTISSIMMO sterk, krachtig in het Latijn betekent en dat FORTISSIMO een superlatief van FORTIS is. Deze termen hebben in de Benelux geen betekenis en zijn dus niet beschrijvend. Er is sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

19. Bovendien verwijst de grafische weergave van de *ff* in het aangevallen merk duidelijk naar geld en opposant is een grote financiële dienstverlener, dus die link naar opposant is snel gemaakt, zo stelt opposant.

20. Opposant stelt dat FORTIS een zeer onderscheidend merk is met een verruimde beschermingsomvang. Het is een internationale onderneming met als thuishoofkwartier de Benelux. Fortis behoort tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa. Opposant dient een aantal stukken in ter ondersteuning van zijn stelling.

21. Volgens opposant zijn de diensten identiek dan wel soortgelijk.

22. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder voert in eerste instantie aan dat zijn merk een beeldmerk betreft en geen woordmerk is.

24. Het woordmerk van opposant is geschreven met dubbele "s" en daardoor is dat deel van het merk van verweerder, met dubbele "s", dubbele "m" en in specifieke grafische vorm en kleur geschreven, verschillend. Gezien het grafische aspect kan er maar maximaal sprake zijn van een gedeeltelijke overeenkomst van een bepaald element, aldus verweerder.

25. Het verschil tussen de merken wordt niet zo zeer benadrukt door de letters, maar door de referentie van de klank, de kleur en het grafische aspect, zo stelt verweerder. "Immo" verwijst sterk naar immobiliën, terwijl bij "fortissimo" de klankdruk op de "is" ligt. Ook het lettertype van het merk van opposant verschilt van het lettertype van zijn beeldmerk, constateert verweerder.

26. Verweerder stelt, onder verwijzing naar Wikipedia, dat het woord "Fortissimo" van opposant een Italiaanse muziekterm is, die niet gemonopoliseerd kan worden. Een klein onderzoek op de zoekmachine Google leert volgens verweerder duidelijk dat het ingeroepen recht FORTISSIMO totaal geen gerelateerde informatie aanbrengt naar opposant. Er kan dan ook geen verwarring met de aangehaalde diensten ontstaan.

27. Hetzelfde onderzoek wijst andere ondernemingen op het gebied van vastgoed aan met de naam "Fortissimmo" en verweerder vraagt zich af welke specifieke juridische acties door opposant zijn ondernomen.

28. Verweerder verzoekt in ondergeschikte orde om bewijs aan te brengen van het "alom bekende merk" van opposant.

29. Verweerder licht toe dat de letters *ff* een verwijzing betreffen naar muziekterminologie.

30. Verweerder erkent zonder probleem dat opposant een van de belangrijkste spelers op de financiële markt is, maar voegt daar aan toe dat de algemene bekendheid aan een ander merk toekomt, namelijk aan de Benelux inschrijving 736632 van het volgende woord-/beeldmerk:



31. Verweerder is van mening dat economische belangrijkheid geen aspect is dat moet worden betrokken bij de vergelijking van de tekens, maar dat het enige wettelijke criterium een objectieve vergelijking van de merken is.

32. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in alle kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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: "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 diensten (ingeroepen recht B 517683)

36. 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).

37. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten 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.

38. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.</p> <p><i>Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</i></p>	<p>Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</p>
<p><i>N.B. De oorspronkelijke taal van deze Benelux inschrijving is in het Frans. Deze vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i></p>	


39. De diensten van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in de diensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek.

Vergelijking van de tekens (ingeroepen recht B 517683)

40. 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).

41. 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.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Fortissimo</p>	

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van 10 letters, Fortissimo. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een rode cirkel met hierin de witte letters “ff”, onder de cirkel staat in rode hoofdletters het woord FORTISSIMMO”.

44. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het teken van verweerder, het element FORTISSIMMO 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. Het publiek zal aan het merk refereren door gebruik te maken van het wordelement FORTISSIMMO en niet door gebruik te maken van de dubbele “ff”.

45. De afbeelding van de rode cirkel met hierin de letters “ff”, zal als een versieringselement worden opgevat en het Bureau is van oordeel dat de letters “ff” in schuin schrift inderdaad opgevat zullen worden als refererend aan geld, zoals opposant ook heeft opgemerkt, of als de officiële afkorting van fortissimo (zie hieronder overweging 51). Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk 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).

46. Het dominerende element FORITSSIMMO van het bestreden teken verschilt slechts één letter van het ingeroepen recht FORTISSIMMO en is dan ook zeer overeenstemmend.

47. De tekens stemmen in de totaalindruk in visueel opzicht overeen.

Auditieve vergelijking

48. Op auditief vlak wordt het merk FORTISSIMO vooral vergeleken met het dominerende bestanddeel van het teken van verweerder, te weten FORTISSIMMO. Het Bureau is van oordeel dat de letters “ff” niet zullen worden uitgesproken als men refereert aan het bestreden teken.

49. Het dominerende element FORTISSIMMO uit het teken van verweerder verschilt slechts één letter van het ingeroepen recht. Deze letter zal slechts een zeer licht verschil in uitspraak met zich meebrengen, als het publiek al acht zou slaan op de toegevoegde “M”. Deze “M” heeft namelijk tot gevolg dat de laatste “i” korter wordt uitgesproken, in tegenstelling tot de uitspraak bij het ontbreken van de “M” waarbij de laatste “i” als een langere klank –ie- zal worden uitgesproken.

50. De tekens zijn in auditief opzicht sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

51. Fortissimo is een Italiaanse muziekterm voor dynamieknotatie die aangeeft dat een passage zeer luid gespeeld moet worden. Fortissimo wordt aangegeven met “ff” in vette cursieve schreefletters onder de betreffende partij, en in partijen met twee balken zoals voor piano tussen de balken, tenzij beide balken verschillende dynamiek benodigen (bron: www.wikipedia.nl).

52. Fortissimmo met een dubbele “m” heeft op zich geen betekenis, maar het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek niet precies zal weten hoe het woord geschreven wordt en dat de foutieve schrijfwijze aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen of hooguit als een leuke verwijzing naar onroerend goed, waarvan de afkorting “immo” is, zal worden opgevat.

53. Merk en teken stemmen sterk overeen.

Conclusie

54. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief en begripsmatig zijn merk en teken sterk overeenstemmend.

A.2. Overige relevante factoren

55. 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.

56. 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 diensten richten zich op een ruim en algemeen publiek. Er is niet vastgesteld kunnen worden dat het aandachtsniveau voor (sommige) diensten hoger zou liggen dan gemiddeld.

57. 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).

58. 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). Voor wat betreft de reactie van verweerder dat een Italiaanse muziekterm niet gemonopoliseerd mag worden, wijst het Bureau erop dat de term FORTISSIMO voor de betrokken waren en diensten geheel niet beschrijvend is en dat het ingeroepen recht derhalve over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. Voor wat betreft de ingeroepen bekendheid van het ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat deze niet beoordeeld dient te worden, nu er reeds sprake is van overeenstemmende tekens.

59. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar andere ondernemingen op het gebied van vastgoed met de naam "Fortissimmo" wijst het Bureau erop dat het bestaan van eventueel eerdere identieke merken of handelsnamen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant is. Het staat opposant immers vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen.

60. Verweerder verzoekt in ondergeschikte orde om bewijs aan te brengen van het "alom bekende merk" van opposant en geeft aan dat naar zijn mening niet de rechten die in deze oppositie werden ingeroepen, maar het beeldmerk Fortis het bekende merk is. Het Bureau wijst erop dat het aan opposant is om te besluiten op welke ingeroepen rechten een oppositie gebaseerd wordt, dit besluit wordt genomen bij de indiening van de oppositieformulieren en het aantal ingeroepen rechten kan later niet uitgebreid worden, ook niet op verzoek van verweerder.

61. Tot slot merkt het Bureau op dat "economische belangrijkheid" uiteraard geen aspect is dat losstaand moet worden betrokken bij de vergelijking van de tekens, dit is immers geen synoniem van bekendheid. Het Bureau beoordeelt het gevaar van verwarring op objectieve wijze op basis van de betrokken wet- en regelgeving en de bestaande jurisprudentie hierover.

62. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

63. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief en begripsmatig zijn merk en teken sterk overeenstemmend. De diensten zijn identiek. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens dusdanig overeenstemt dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten van dezelfde of minstens van een economisch verbonden vennootschap afkomstig zijn en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

64. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

65. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

66. Oppositie met nummer 2002398 gegrond is.

67. Benelux depot 1145478 niet ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 36: alle diensten

68. Benelux depot 1145478 wel ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 35: alle diensten

Klasse 42: alle diensten

69. 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, 31 juli 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman