



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 25 februari 2010
N° 2002413


Opposant: **EYGN Limited**
One Montague Place, East Bay Street
Nassau
Bahama Eilanden

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht 1: ENTREPRENEUR OF THE YEAR (Benelux inschrijving 551019)

Ingeroepen recht 2: E & Y ENTREPRENEUR OF THE YEAR (Benelux inschrijving 790754)

Ingeroepen recht 3: ENTREPRENEUR OF THE YEAR (Benelux inschrijving 515775)

Ingeroepen recht 4:  (Benelux inschrijving 807229)

Ingeroepen recht 5:  **ENTREPRENEUR
OF THE YEAR** (Europese inschrijving 5674239)

tegen

Verweerder: **Synpact Project Management B.V.**
Wilhelminastraat 66
2011 VP Haarlem
Nederland

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



**ONDERNEMER
VAN HET JAAR**

Betwiste merk:

(Benelux depot 1144053)

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

1. Op 1 november 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 een



Benelux depot verricht van het gecombineerde woord/beeldmerk . De aanvraag is onder nummer 1144053 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 november 2007.

2. Op 1 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 551019 van het woordmerk ENTREPRENEUR OF THE YEAR, ingediend op 29 december 1993 voor diensten in klasse 41;
- Benelux inschrijving 790754 van het woordmerk E & Y ENTREPRENEUR OF THE YEAR, ingediend op 30 januari 2006 en ingeschreven op 1 februari 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
- Benelux inschrijving 515775 van het woordmerk ENTREPRENEUR OF THE YEAR, ingediend op 25 februari 1992 voor diensten in de klassen 35 en 41;
- Benelux inschrijving 807229 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 7 september 2006 en ingeschreven op 7 december 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
- Europese inschrijving 5674239 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 8 februari 2007 en ingeschreven op 11 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.

3. De opposant is houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en 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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 februari 2008. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van Benelux registraties 515775 en 807229 in het register. Bovendien werd de procedure ambtshalve opgeschort, aangezien ingeroepen recht E 5674239 nog niet was ingeschreven.

8. Op 27 februari 2008 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot wijziging had ingediend. De inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off werden eveneens aan partijen medegedeeld in deze brief.

9. Op 28 april 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 15 mei 2008, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 15 juli 2008 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 11 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 21 augustus 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

12. Op 27 augustus 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 27 oktober 2008.

13. Op 24 oktober 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 28 oktober 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 december 2008 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 29 december 2008 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 28 december 2008 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement.

15. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 identiteit of

overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. De term ENTREPRENEUR OF THE YEAR, dan wel L'ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE is het dominante element van de ingeroepen rechten volgens opposant. Naar mening van opposant heeft het in aanmerking komend publiek zoveel kennis van de Engelse en of de Franse taal dat de betekenis van ONDERNEMER VAN HET JAAR onmiddellijk herkend zal worden. In visueel opzicht stemmen merken en teken dan ook sterk overeen, aldus opposant. Ook auditief stemmen merken en teken sterk overeen, aangezien de dominante elementen van de ingeroepen rechten onwillekeurig worden vertaald als ONDERNEMER VAN HET JAAR. Begripsmatig zijn merken en teken identiek volgens opposant.

19. De waren en diensten zijn volgens opposant deels identiek, deels sterk soortgelijk.

20. Opposant stelt in zijn brief dat de oudere merken reeds jarenlang intensief door en namens de merkhouder gebruikt worden en dat de ingeroepen rechten daardoor een sterk onderscheidend vermogen verkregen hebben.

21. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring tussen merken en teken bestaat en verzoekt de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring tussen merken en teken kan bestaan, aangezien ENTREPRENEUR OF THE YEAR en ONDERNEMER VAN HET JAAR en alle voorkomende vertalingen daarvan op zichzelf over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen worden ingeschreven voor de betrokken waren en diensten. De onderscheidende kenmerken zijn volgens verweerder dan ook gelegen in de beeldelementen en bij vergelijking van deze elementen kan volgens verweerder geenszins de conclusie worden getrokken dat er gevaar voor verwarring te duchten valt. Verweerder verwijst ter ondersteuning van zijn stelling naar een uitspraak van het United Kingdom Patent Office.

23. Voor wat betreft het bewijs van gebruik is verweerder van mening dat niet voldoende is aangetoond of zelfs aannemelijk gemaakt dat het ingeroepen woordmerk ENTREPRENEUR OF THE YEAR in de afgelopen vijf jaren op normale wijze is gebruikt en dat het al helemaal niet als bekend c.q. beroemd mag worden beschouwd.

24. Er is volgens verweerder gezien bovenstaande geen gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar




25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

26. 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.”*

27. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

De te vergelijken tekens, waren en diensten

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ENTREPRENEUR OF THE YEAR	
E & Y ENTREPRENEUR OF THE YEAR	
ENTREPRENEUR OF THE YEAR	
	
	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen
Zie bijlage	

	voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Zie bijlage	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; organisatie van evenementen voor publicitaire en commerciële doeleinden.
Zie bijlage	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van prijsuitreikingen.

Vergelijking van de tekens

29. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

30. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, LIMONCHELLO, 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; GEA, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

32. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

33. De ingeroepen rechten bestaan uit de zuivere woordmerken ENTREPRENEUR OF THE YEAR, E & Y ENTREPRENEUR OF THE YEAR, het gecombineerde woord-/beeldmerk ENTREPRENEUR OF THE YEAR en het gecombineerde woord-/beeldmerk L'ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE. Het teken van verweerder bestaat uit een beeldelement in diverse tinten oranje dat een triomfboog voor lijkt te stellen met hieronder de woorden ONDERNEMER VAN HET JAAR. Het Bureau is van oordeel dat gezien de mate van beschrijvendheid van de woordelementen er meer belang toekomt aan het beeldelement in onderhavig geval.

34. ENTREPRENEUR OF THE YEAR en L'ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE betekenen letterlijk "ondernemer van het jaar" en zijn hiermee duidelijk beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de merken gedeponeerd zijn. Dit geldt niet alleen voor het merk van opposant, maar ook voor het teken van verweerder. De letterlijke Nederlandse vertaling ONDERNEMER VAN HET JAAR is uiteraard eveneens in dezelfde mate beschrijvend. Een deel van het in aanmerking komend publiek zal zowel de Engelse, de Franse als de Nederlandse taal beheersen en zal "ENTREPRENEUR OF THE YEAR" en/of "L'ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE" herkennen als de letterlijke vertaling van "ONDERNEMER VAN HET JAAR". Het deel van het in aanmerking komend publiek dat de betekenis niet begrijpt zal merk en teken totaal verschillend vinden.

35. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de wordelementen ENTREPRENEUR OF THE YEAR, L'ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE en ONDERNEMER VAN HET JAAR in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten het toegevoegde beeldelement in het bestreden teken, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Bovendien stemmen merken en teken visueel en zeker auditief niet overeen vanwege de verschillende talen. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

36. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

Bewijzen van gebruik

37. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

38. Aangezien reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

A.2 Overige argumenten van partijen

39. Voor wat betreft de stelling van opposant dat de ingeroepen rechten een sterk onderscheidend vermogen verkregen hebben door jarenlang intensief gebruik, merkt het Bureau op dat opposant deze stelling niet onderbouwd heeft met stukken in zijn argumenten van 11 juli 2008. Volgens regel 17, lid 1 sub c UR moeten deze stukken bij de argumenten gevoegd worden. Het materiaal dat door opposant ingediend werd naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijs van gebruik in te dienen kan slechts op die grond worden beoordeeld en het Bureau zal dan ook geen oordeel kunnen geven betreffende de reputatie van het merk.

40. Opposant verzoek om veroordeling in de betaalde oppositietaksen. Het Bureau wijst erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

B. Conclusie

41. Merk en teken hebben uitsluitend de woordellemen ENTREPRENEUR OF THE YEAR, L'ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE en ONDERNEMER VAN HET JAAR gemeen, visueel en auditief stemmen merken en teken niet overeen. De eventueel hieruit voortvloeiende punten van begripsmatige overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van deze woorden, geneutraliseerd door de verschillen in de grafische weergave in het bestreden teken. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2002413 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1144053 wordt ingeschreven.

44. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 februari 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Jeanette England

Waren en diensten van de ingeroepen rechten

Benelux inschrijving 551019

Klasse 41 Organisatie en presentatie van prijsuitreikingen; organisatie, regie en het tenuitvoerbrenen van wedstrijden.

Benelux inschrijving 790754

Klasse 16 Boeken, gedrukte publicaties, drukwerken.

Klasse 35 Boekhouding; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische doorlichting (auditing); advisering inzake bedrijfsvoering; reclame en verkoop promotie; assistentie en advisering inzake personeel en personeelszaken.

Klasse 41 Opvoeding en amusement; het houden van prijsuitreikingen; het organiseren en opzetten van competities.

Benelux inschrijving 515775

Klasse 35 Publiciteit en commerciële zaken; organisatie van manifestaties en verkiezingen voor commerciële en publicitaire doeleinden.

Klasse 41 Opvoeding en ontspanning; organisatie van manifestaties en verkiezingen voor culturele en educatieve doeleinden.

Benelux inschrijving 807229

Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; enveloppes [papeterie]; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); albums; brochures; prospectus; catalogues; formulaires; journaux; périodiques; livres; manuels; publications; publications concernant un concours; publications dans le domaine de la gestion d'entreprise. Classe 35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés]; mise à jour de documentation publicitaire; location d'espaces publicitaires; location de temps ou d'espace publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des ventes [pour des tiers]; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; investigations pour affaires; recherches et renseignements pour affaires; étude de marché; sondage d'opinion; sondage d'opinion en matière de gestion d'entreprise et de direction des affaires; expertises en affaires; organisation d'expositions ou d'événements à buts commerciaux ou de publicité; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; gérance administrative de concours. Classe 41 Éducation; formation; divertissement; informations en matière de divertissement; activités culturelles; informations en matière d'activités culturelles; enregistrement [filimage] sur bandes vidéo ou tout support d'images; reportages photographiques; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours en matière de gestion d'entreprise et de direction des affaires; organisation d'expositions ou d'événements à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums; exploitation de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication de livres, revues, manuels et autres textes non publicitaires; production et représentation de spectacles.

Europese inschrijving 5674239

Klasse 16 Boeken, publicaties, drukwerken.

Klasse 35 Boekhouding en verificatie van rekeningen; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; diensten op het gebied van reclame en promotie; personeelsdiensten.

Klasse 41 Diensten op het gebied van onderwijs en entertainment; het houden van prijsuitreikingen; organisatie, uitvoering en verschaffing van faciliteiten voor wedstrijden.