



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 24 september 2009
N° 2002785

Opposant: **Mark Joris**
Boomkensstraat 80, bus 5
3500 Hasselt
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen merk: EUROCLINIX (Europese inschrijving 3102308)

tegen

Verweerder: **Euroclinics Holding B.V.**
Valeriusplein 11
1075 BG Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Jansen Schoonhoven**
Maliesingel 13
3581 BC Utrecht
Nederland

Betwiste merk: 
Euroclinics (Benelux spoedinschrijving 838604)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 februari 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 42 en 44 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord/beeldmerk:



Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 838604 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 februari 2008.

2. Op 29 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Gemeenschapsinschrijving met nummer 3102308 van het woordmerk EUROCLINIX, ingediend op 20 maart 2003 en ingeschreven op 20 september 2004 voor diensten in klasse 44.

3. De opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het bestreden teken en 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 BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 13 mei 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Op 10 juli 2007 verzochten partijen gezamenlijk om verlenging van de zogenaamde *cooling-off* periode.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 september 2008. Het Bureau heeft op 16 september 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 16 november 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 14 november 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 november 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 januari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 19 januari 2009 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 23 januari 2009.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 dat beide tekens gedomineerd worden door de woordellemen en verwijst naar twee oppositiebeslissingen van het Bureau om deze stelling te onderbouwen. Hij is hierdoor van oordeel dat de tekens visueel sterke gelijkenissen vertonen en auditief en begripsmatig identiek zijn.

16. Voor wat betreft de diensten is opposant van mening dat zijn diensten in klasse 44 als onderdeel kunnen worden beschouwd van de meer algemeen omschreven diensten van verweerder in diezelfde klasse. De diensten in de klassen 35 en 42 van het bestreden teken zijn naar zijn oordeel complementair aan zijn diensten in klasse 44.

17. Gezien de grote gelijkheid tussen de tekens, worden volgens opposant de verschillen tussen de desbetreffende diensten voor wat betreft de klassen 42 en 35 gecompenseerd. Voorts zullen de diensten van verweerder alle geassocieerd worden met de medische wereld door de aanwezigheid van het woord "CLINI-" en het medische symbool van de slang. De drempel zal aldus heel laag zijn voor de consument om de desbetreffende diensten te verwarren, minstens te associëren, met de diensten waarvoor het merk van opposant werd geregistreerd, aldus nog opposant.

18. Opposant meent dan ook dat de oppositie dient te worden toegewezen en dat de merkaanvraag van verweerder dient te worden afgewezen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt dat opposant de eerste stap vergeet, namelijk de vaststelling van het onderscheidend karakter en dus de beschermingsomvang van het ingeroepen merk zelf. Verweerder meent dat het BHIM het merk van opposant had dienen te weigeren, aangezien de term volledig beschrijvend en niet onderscheidend is. De vervanging van de CS door een X doet hier volgens hem niks aan af. Van huis uit heeft deze term dus geen onderscheidend karakter, terwijl opposant niet heeft aangetoond dat het enige bekendheid geniet.

20. Dientengevolge heeft het ingeroepen recht volgens verweerder op zijn hoogst een beschermingsomvang die geheel identieke tekens omvat en zal opposant nimmer het exclusieve recht op de term EUROCLINICS kan claimen.

21. Ter informatie stuurt verweerder nog een beslissing van het BBIE bij, waarbij de term EUROCLINICS wordt geweigerd in de Benelux.

22. Bovendien is verweerder van oordeel dat er in casu slechts sprake is van geringe soortgelijkheid van diensten. Opposant heeft zijn merk ingeschreven voor "verhuur van medische apparatuur", terwijl verweerder zijn beeldmerk gebruikt voor diensten van een (privé)kliniek. Het gaat dus duidelijk niet om hetzelfde publiek en er is sprake van een meer dan gemiddelde oplettendheid van het publiek voor deze diensten.

23. Zelfs al zou er sprake zijn van hetzelfde publiek, dan zou er volgens verweerder, conform het totaalindruk criterium van het Torres-arrest geen mogelijkheid tot verwarring zijn, aangezien het beeldelement het onderscheidende facet van zijn teken is en het merk van opposant slechts bestaat uit de niet onderscheidende term EUROCLINIX.

24. Er kan dan ook volgens verweerder nimmer sprake zijn van een mogelijkheid tot verwarring bij het (verschillende) publiek. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, tot definitieve inschrijving van de spoedinschrijving over te gaan en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure, aangevuld met de buitengerechtigde kosten die verweerder heeft moeten maken.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar


25. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

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 van het HvJEG 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: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en diensten

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EUROCLINIX	
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	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.
KI 44 Verhuur van medische apparaten.	KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen.

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 (HvJEG, 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 (HvJEG, 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 (HvJEG, 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 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).

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van tien letters, te weten EUROCLINIX. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een blauw schild met daarop in het wit een slang. Hieronder staat in hetzelfde kleur blauw als het schild het woord "Euroclinics".

33. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007, bevestigd door het Europese Hof van Justitie). Zoals gesteld door verweerder (zie supra, 19 e.v.), bestaat het ingeroepen recht uit het voorvoegsel EURO en de soortnaam CLINIX. Deze twee elementen zijn beschrijvend en weinig onderscheidend voor de diensten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. De schrijfwijze (X in plaats van CS) is dermate gangbaar dat dit het ingeroepen recht geen grotere onderscheidingskracht kan toekennen. Hetzelfde geldt *mutatis mutandis* voor het wordelement van het bestreden teken.

34. De aandacht van het publiek zal hierdoor dus getrokken worden naar de verschillen tussen beide tekens, met name het figuratieve element in het teken en de schrijfwijze met een X van het merk.

35. Eveneens 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, 33) beschikt het ingeroepen recht over een uitermate beperkt onderscheidend vermogen, waardoor de beschermingsomvang van dit recht ook zeer klein is.

36. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming, die zich enkel bevinden in de beschrijvende wordelementen, te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

Vergelijking van de diensten

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

38. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, werden de diensten hierboven reeds bij de vergelijking van de tekens vermeld.

A.2. Overige relevante factoren

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, 24). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

40. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

41. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

42. Oppositie met nummer 2002785 niet gegrond is.

43. De Benelux spoedinschrijving met nummer 838604 gehandhaafd blijft.

44. 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, 24 september 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard