



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002799
van 15 juni 2009

Opposant: **ACCOUNTVIEW B.V.**
H.J.E. Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Euromarks b.v.**
Hoofllaan 40a
1401 EE Bussum
Nederland

Ingeroepen recht 1: **AccountView** (Benelux inschrijving 459086)

Ingeroepen recht 2:  (Benelux inschrijving 587107)

Ingeroepen recht 3:  (Europese inschrijving 324392)

tegen

Verweerder: **CarWise Holding B.V.**
De Binderij 68
1321 EK Almere
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1151953)

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

1. Op 28 januari 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9 en 35 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1151953 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 februari 2008.

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

- Benelux inschrijving 459086 ingediend op 19 april 1989 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:

AccountView

- Benelux inschrijving 587107 ingediend op 14 mei 1996 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



- Europese inschrijving 324392 ingediend op 7 augustus 1996 en ingeschreven op 12 mei 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is gebaseerd op sommige waren en diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.

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 de partijen op 7 mei 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 11 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 11 september 2008 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 10 september 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 september 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 17 november 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 17 november 2008 gereageerd. Deze reactie is op 18 november 2008 door het Bureau aan opposant gezonden.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stelt dat de oudere merken en het betwiste teken in hoge mate overeenkomen. Beide bevatten de prefix ACCOUNT en bestaan daarnaast uit een suffix van vier letters, waarvan er slechts één afwijkend is. Het beeldelement in het betwiste teken lijkt bovendien volgens opposant op de gekantelde figuratieve V.

18. Voorts merkt opposant op dat hij het oudere merk van in het begin doorgaans afdruckt in een rode kleur, overeenkomstig de door verweerder gedeponeerde kleur. De tekens kunnen dan ook vanuit visueel oogpunt tot verwarring leiden, meent opposant.

19. Auditief en begripsmatig komen de tekens volgens opposant zodanig overeen dat er verwarring dreigt.

20. Met betrekking tot de waren en diensten stelt opposant dat deze identiek zijn.

21. Bij de vaststelling van het verwarringsgevaar speelt voorts de bekendheid een rol, aldus opposant. Hoewel de beide bestanddelen van het merk in zekere mate beschrijvend genoemd mogen worden, heeft het merk door jarenlang intensief gebruik en promotie bekendheid en een sterk onderscheidend vermogen gekregen bij een groot deel van het publiek in de Benelux. Opposant toont dit aan door te verwijzen naar zijn klantenbestand van 23.000 klanten (voornamelijk in Nederland), waaronder 400 klanten in de autobranche, zijn website (en de hits in 2007) en het feit dat sinds 2007 het

praktijkexamen boekhouden wordt afgenomen in AccountView. Hij concludeert op basis hiervan dat het oudere merk een grotere bescherming geniet.

22. Opposant stelt dat ondanks hetgeen de naam van deposant laat vermoeden, uit zijn website niet blijkt dat hij zich uitsluitend op de autobranche richt. Hierdoor is het belang van opposant bij het tegenhouden van de registratie en het gebruik nog groter.

23. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het Benelux depot te weigeren en over te gaan tot een veroordeling in de kosten overeenkomstig 2.16 BVIE.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder verzoekt in eerste instantie om het beroep van opposant op de bekendheid van ACCOUNTVIEW buiten beschouwing te laten, aangezien deze grond niet bij het instellen van de oppositie kenbaar is gemaakt. Het spreekt bovendien voor zich, aldus verweerder, dat het aangeleverde bewijsmateriaal verre van voldoende is om van een bekend merk te kunnen spreken.

25. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat zowel het woord ACCOUNT als het woord VIEW ten aanzien van de waren en aanverwante diensten beschrijvend zijn en over geen enkel onderscheidend vermogen beschikken. Hetgeen volgens verweerder bevestigd wordt door het feit dat opposant niet over een woordregistratie beschikt.

26. Het depot beschikt volgens verweerder wel over onderscheidend vermogen door de ongebruikelijke combinatie van het woord ACCOUNT met WISE en het rode beeldelement.

27. Gelet op de totaalindruk van beide merken zijn de betreffende merken geenszins overeenstemmend. Zowel visueel, auditief als conceptueel verschillen ze, aldus verweerder.

28. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie niet te honoreren en over te gaan tot een veroordeling in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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.”

31. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, waren en diensten



32. 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).

33. 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).

34. 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).

Ingeroepen recht B 459086

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

KI 9 Computerprogramma's vastgelegd op gegevensdragers.	KI 9 Software.
	KI 35 Administratieve diensten.

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit elf letters, ACCOUNTVIEW, weergegeven in een klassiek lettertype, waarbij de A en de V in hoofdletters staan.

37. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk eveneens bestaande uit elf letters, ACCOUNTWISE, geschreven in het blauw en voorafgegaan door een rood sikkelvormig beeldelement. In het bestreden teken zijn alle letters in hoofdletters weergegeven, maar zijn de letters A en W iets groter dan de overige letters.

38. 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, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Zoals opposant reeds zelf ook stelt (zie supra, 21), zijn de wordelementen van het ingeroepen recht beschrijvend en dus weinig onderscheidend. Immers, betekent account onder andere rekening (boekhouding) en is view het Engels woord voor overzicht, zicht en kan deze samenstelling in zijn geheel als beschrijvend worden beschouwd.




39. Hoewel het eerste deel van het verbale element van merk en teken identiek is, betreft het hier een woord dat beschrijvend en weinig onderscheidend is. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal in casu dus eerder uitgaan naar de verschillende suffixen. Ondanks het feit dat deze inderdaad even lang zijn en een aantal letters gemeenschappelijk hebben, staan deze letters niet op dezelfde plaats en vormen zij een totaal ander woord met een andere lading.

40. 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). Opposant beroept zich op een verruimde beschermingsomvang door te stellen dat het ingeroepen recht bekend zou zijn. Hij poogt dit te onderbouwen door te verwijzen naar enkele feitelijke gegevens, zonder dit echter verder te ondersteunen met bewijsmateriaal. Bij gebreke hieraan kan het Bureau dan ook geen rekening houden met een eventuele verruimde bescherming vanwege de vermeende bekendheid.

41. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het wordelement "ACCOUNTVIEW" in aanmerking nemend en dus ook de beschermingsomvang van het merk, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. 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.

Ingeroepen recht B 587107 en E 324392

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 	
KI 9 Software voor bedrijfsadministratie, waaronder begrepen financiële, logistieke en voorraadadministratie.	KI 9 Software.
KI 35 Bedrijfsadministratie, waaronder begrepen financiële, logistieke en voorraadadministratie; advisering op voornoemd terrein.	KI 35 Administratieve diensten.

43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden met in totaal elf letters, "ACCOUNT" en "VIEW". Deze twee woorden staan onder elkaar in een zwart schuingedrukt en vet lettertype. De letter V van het woord view is weergegeven als een vink.

44. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk eveneens bestaande uit elf letters, ACCOUNTWISE, geschreven in het blauw en voorafgegaan door een rood sikkelvormig beeldelement.

45. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het beschrijvende karakter van de wordelementen (zie supra, 38) is mutatis mutandis van toepassing op deze ingeroepen rechten, aangezien de wordelementen identiek zijn.

46. Ook hier geldt dat de aandacht van het in aanmerking komend publiek eerder zal uitgaan naar de verschillende suffixen en de andere opmaak.

47. De overweging met betrekking tot de vermeende bekendheid van de ingeroepen rechten (zie supra, 40) is ook hier van toepassing. Bij gebreke aan voldoende onderbouwing, kan hiermee geen rekening worden gehouden.

48. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het wordelement "ACCOUNTVIEW" in aanmerking nemend en dus ook de beschermingsomvang van het merk, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. 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

49. 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.

B. Overige relevante factoren

50. Met het werkelijke gebruik van merk of teken (zie supra, 18) kan in onderhavige oppositie geen rekening worden gehouden. Het Bureau dient zich immers te baseren op de tekens zoals ingeschreven, respectievelijk gedeponeerd.

51. De stelling van verweerder dat het argument van opposant inzake de bekendheid van zijn merk buiten beschouwing zou moeten worden gelaten, daar dit niet bij het indienen van de oppositie was ingeroepen (zie supra, 24), kan niet worden bijgetreden. Naar alle waarschijnlijkheid haalt verweerder hier het algemeen bekende merk en de reputatie door elkaar. Indien een opposant zich wenst te baseren op een algemeen bekend merk, zal hij dit in het kader van een oppositieprocedure bij het Bureau dienen aan te geven bij het indienen van de oppositie. Dit is immers een zelfstandig ingeroepen recht. Dit betekent evenwel niet dat opposant zich bij het formuleren van zijn argumenten, niet meer zou kunnen baseren op een verruimde beschermingsomvang omwille van bekendheid van een of meerdere van zijn geregistreerde ingeroepen rechten.

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten (zie supra, 28). 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).

C. Conclusie

53. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitsluitend het beschrijvend woorelement "ACCOUNT" gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van dit woord, geneutraliseerd door de overige verschillen. De totaalindruk van de merken en het teken stemmen niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. De oppositie met nummer 2002799 niet gegrond is.

56. Het Benelux depot met nummer 1151953 wordt ingeschreven.

57. De opposant 1.000 euro verschuldigd is 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, 15 juni 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard