



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002915 van 17 augustus 2009

Opposant: **HACHETTE FILIPACCHI (UK) LTD**
64 North Row
W1K 7LL Londen
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Boulevard du Souverain 7
B-1170 Brussel
België



Ingeroepen recht 1:
(Europese inschrijving 735152)

Ingeroepen recht 2: RED
(Internationale inschrijving 829549)

tegen

Verweerder: **Patrick Kars**
h.o.d.n. B-RED Events
Dahliastraat 118
3333 GK Zwijndrecht
Nederland

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

Betwiste merk: 
(Benelux depot 1155214)

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

1. Op 12 maart 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van diensten in klasse 41. De aanvraag is onder nummer 1155214 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 19 maart 2008.

2. Op 30 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:



- Europese inschrijving 735152 van het gecombineerde woord- /beeldmerk ingediend op 20 februari 1998 en ingeschreven op 2 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;
- Internationale inschrijving 829549 van het woordmerk RED ingediend op 13 mei 2004 en ingeschreven op 20 december 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. 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 5 juni 2008.

8. Verweerder heeft op 4 juli 2008 een reactie gezonden inzake de proceduretaal, deze reactie werd op 9 juli 2008 aan beide partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 augustus 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 11 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 oktober 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 30 september 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 6 oktober 2008 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 6 december 2008.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 9 oktober 2008 door opposant ingediend en op 13 oktober 2008 doorgezonden aan verweerder.

12. Op 22 december 2008 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de reactie inzake de proceduretaal immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b.

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 is van oordeel dat in zowel het ingeroepen woord-/beeldmerk als in het bestreden teken "RED" het dominerende element is. Hoewel het bestreden teken als BE-RED uitgesproken zal worden volgens opposant, is dit beperkte verschil onvoldoende om overeenstemming uit te sluiten. Op visueel vlak zijn de merken en het teken overeenstemmend volgens opposant. Tot slot stemmen de merken en het teken op begripsmatig vlak ook overeen, aangezien de Benelux consument in beide gevallen de Engelse term red, dat rood betekent, zal herkennen.

16. Met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten is opposant van oordeel dat de diensten "opvoeding, opleiding en ontspanning" van verweerder identiek zijn en de diensten "sportieve en culturele activiteiten" soortgelijk zijn aan de diensten van opposant.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het geopponeerde merk te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 12).

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 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

22. 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).

23. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

24. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op internationale inschrijving 829549:	Oppositie gericht tegen:
RED	

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit een woord van drie letters, te weten RED. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een rode gestileerde kroon, met daaronder B-RED in gestileerde letters onderstreept door een rode lijn.

27. Het dominante element in het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel "B-RED". Mede door de positie in het midden, de grafische weergave in het zwart en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken.

28. 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 niet anders in geval van het bestreden teken, waar het wordelement B-RED het dominante onderdeel in het beeldmerk is. De kroon en de rode lijn zullen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen.

29. Het ingeroepen recht RED en het dominante element van het bestreden teken B-RED, zijn naar oordeel van het Bureau overeenstemmend. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit hier niet het geval is. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en slechts de eerste letter en het koppelteken zijn verschillend. Door de toevoeging van het koppelteken komt het element RED (het volledige ingeroepen recht) als zelfstandig element los in het bestreden teken voor.

30. Het Bureau is van oordeel dat totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

31. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen RED en B-RED, voor het overige zijn er in merk en teken immers geen elementen die uitgesproken kunnen worden.

32. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat, hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, het Bureau van oordeel is dat dit hier niet het geval is. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en slechts de eerste letter en het koppelteken, dat niet uitgesproken zal worden, zijn verschillend.

33. Het Bureau is van oordeel dat het bestreden teken uitgesproken zal worden als BIE-RED, de B zal op zijn Engels worden uitgesproken, doordat het woord dat volgt (red) een Engels woord is en zal los worden uitgesproken door de toevoeging van het koppelteken. Doordat het element RED (het volledige ingeroepen recht) los wordt uitgesproken neemt het een zelfstandige plaats in het bestreden teken in.

34. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief in hun totaalindruk zeer overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

35. Net als bij de auditieve vergelijking wordt er bij de begripsmatige vergelijking uitgegaan van de betekenis van de woorden RED en B-RED.

36. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken hebben het woord RED gemeen. De betekenis van RED is "rood" (Van Dale Groot Woordenboek der Engelse taal, tweede druk), deze betekenis is naar oordeel van het Bureau voor het in aanmerking komend publiek aanstonds duidelijk. De betekenis van het bestreden teken is "wees rood", het is namelijk samengesteld uit de B, die in deze samenstelling door de toevoeging van het koppelteken opgevat zal worden als het werkwoord to be, in de gebiedende wijs "wees" en het woord red dat rood betekent. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek ook deze betekenis aanstonds zal begrijpen.

37. De tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook zeer overeenstemmend.

Conclusie

38. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk overeen en zijn auditief en begripsmatig zeer overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

40. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren 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.

Oppositie gebaseerd op internationale	Oppositie gericht tegen:
--	---------------------------------

<p>inschrijving 829549:</p> <p><i>Klasse 9 Elektronische publicaties (downloadbaar); videocassettes; compact disks (geluid-beeld); software voor spellen.</i></p> <p>Classe 9 Publications électroniques (téléchargeables); cassettes vidéo; disques compacts (audio-vidéo); logiciels de jeux.</p>	
<p><i>Klasse 16 Drukwerken, publicaties, dagbladen en magazines, periodieken, boeken, affiches, brochures, catalogussen, almanakken; foto's.</i></p> <p>Classe 16 Imprimés, publications, journaux et magazines, périodiques, livres, affiches, brochures, catalogues, almanachs; photographies.</p>	
<p><i>Klasse 38 Communicatie via computerterminals; communicatie en verzenden van berichten en beelden met behulp van een computer; uitzenden van televisieprogramma's; televisieprogramma's; uitzenden van kabeltelevisie; persagentschappen.</i></p> <p>Classe 38 Communications par terminaux d'ordinateurs; communication et transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes de télévision; émissions télévisées, télévision par câble; agences de presse.</p>	
<p><i>Klasse 41 Diensten van een uitgever, uitgave van niet publicitaire teksten, elektronische uitgave van boeken en periodieken on-line; organisatie van wedstrijden (opvoeding en ontspanning); fotografie, fotoreportages; diensten van reporters; televisieontspanning.</i></p> <p>Classe 41 Services d'édition, publication de textes autres que publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de concours (éducation et divertissement); photographies, reportages photographiques; services de reporters; divertissements télévisés.</p>	<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>
<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Engels, Frans en Spaans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

41. De diensten "opvoeding en ontspanning" van verweerder in klasse 41 zijn identiek aan de dienst "organisatie van wedstrijden (opvoeding en ontspanning)" in klasse 41 van opposant.

42. Opleiding is soortgelijk aan de waren in klasse 16 van opposant. Deze drukwerken, evenals de elektronische publicaties in klasse 9 van opposant, kunnen immers ondersteunend lesmateriaal bij het geven van de opleiding zijn.

43. Sportieve activiteiten zijn soortgelijk aan de "organisatie van wedstrijden (opvoeding en ontspanning)" van het ingeroepen recht. Sportieve activiteiten kunnen immers in wedstrijdvorm worden uitgeoefend. Ook voor wat betreft de culturele activiteiten is het Bureau van oordeel dat deze soortgelijk zijn aan deze diensten, omdat deze een (opvoedend of ontspanend) wedstrijdelement kunnen behelzen.

44. De diensten van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

A.2 Overige relevante factoren

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

47. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren identiek, dan wel soortgelijk.

48. 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 (zie HvJEG, Canon, ; Sabel, en Lloyd, alle reeds aangehaald). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd.

C. Conclusie

49. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk overeen en zijn auditief en begripsmatig zeer overeenstemmend. De diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek kan menen dat de aangeduide diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

50. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de boordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

51. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

52. Oppositie met nummer 2002915 gegrond is.

53. Benelux depot 1155214 niet ingeschreven wordt.

54. 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, 17 augustus 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne