

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002944
van 12 mei 2010

Opposant: **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Duitsland

Gemachtigde: **Lovells LLP**
Keizersgracht 555
1017 DR Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **T · · Card ·** (Benelux inschrijving 582967)

Ingeroepen merk 2: **T · · Card ·** (Europese inschrijving 215111)

Ingeroepen merk 3: T-Card (Europese inschrijving 214684)

tegen

Verweerder: **Brookland Special Products B.V.**
Burg vd Willigenlaan 60
2132 TW Hoofddorp
Nederland

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: D-Kaart (Benelux depot 1153970)

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

1. Op 22 februari 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk D-Kaart ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36 en 45. Dit depot is onder nummer 1153970 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 maart 2008.

2. Op 2 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 juni 2008) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 582967 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

T · · Card

ingediend op 20 juli 1995 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 en 42;

- Europese inschrijving 215111 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

T · · Card

ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 24 februari 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 en 42;

- Europese inschrijving 214684 van het woordmerk T-Card, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 26 november 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 36 van het betwiste depot en 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 27 juni 2008.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 28 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 3 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 15 september 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 november 2009 om daarop te reageren.

10. Op 27 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 2 november 2009.

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

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant is het element T-Card prominent aanwezig in alle ingeroepen rechten. Het voornaamste verschil met het betwiste teken is gelegen in de beginletter. Beide letters worden gevolgd door een koppelteken en de nagenoeg identieke elementen "Card" en "Kaart". Opposant meent derhalve dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in grote mate overeenstemmen.

15. Fonetisch worden de letters T en D zowel in de Beneluxtalen als in het Engels nagenoeg hetzelfde uitgesproken, zo stelt opposant. De tweede lettergreep van de tekens is weliswaar verschillend in taal, maar is volgens opposant nog steeds nagenoeg identiek en zal dus ook nagenoeg identiek worden uitgesproken. Dit heeft als gevolg dat de cadans van de tekens identiek is. Opposant concludeert dan ook dat de tekens fonetisch in grote mate overeenstemmen.

16. Ook begripsmatig stemmen de tekens overeen, zo meent opposant. Gezien de identieke en enigszins beschrijvende elementen "Card" en "Kaart" zal het publiek beide tekens relateren aan een bepaald soort (betaal)pas, kortings- en/of (credit)kaart, aldus opposant.

17. Opposant stelt vast dat de diensten *financiële zaken* van het betwiste teken en de ingeroepen rechten identiek zijn. De overige diensten en de waren van het betwiste teken acht opposant soortgelijk, althans in zekere mate soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

18. Opposant acht het zeer waarschijnlijk dat het relevante publiek zal menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming dan wel van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat er sprake is van verwarringsgevaar. De enkele punten van verschil zijn volgens opposant niet voldoende om deze verwarring te kunnen voorkomen.

19. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en geheel toe te wijzen. Tevens verzoekt hij het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder acht het niet relevant dat de oppositie (mede) gericht is tegen de diensten in klasse 35, omdat de ingeroepen rechten niet zijn ingeschreven voor diensten in deze klasse.

21. Op visueel vlak meent verweerder dat de beeldelementen van de ingeroepen rechten aangemerkt kunnen worden als onderscheidende en dominerende bestanddelen. Derhalve kan er volgens verweerder geen sprake zijn van gevaar voor verwarring met het betwiste teken, waarvan de letter D het onderscheidende en dominerende bestanddeel vormt.

22. Fonetisch worden de letters T en D geheel verschillend uitgesproken, zo stelt verweerder: de T heeft een hardere klank en ligt voorin de mond, tegen de tanden aan ([tss-tee]), terwijl de D een veel zachtere klank heeft en achterin de keel ligt ([dhh-dee]). Het tweede deel van de tekens is naar de mening van verweerder van ondergeschikt belang, aangezien de nadruk en het zwaartepunt ligt bij het eerste gedeelte van de tekens. Het laatste gedeelte is beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen. Dit beschrijvende gedeelte zal er dan ook niet toe leiden dat de consument in verwarring wordt gebracht, aldus verweerder.

23. Dit beschrijvende element kan volgens verweerder evenmin meewegen in de begripsmatige beoordeling. Het ligt voor de hand dat mogelijk bedoeld wordt op een spaarkaart, bonuskaart, betaalkaart en/of creditcard. Dit beschrijvende gedeelte maakt dan ook niet dat gevaar voor verwarring bestaat, zeker niet nu de kaart van verweerder een speciale kaart betreft die bedoeld is en gebruikt zal gaan worden als spaarkaart, kortingskaart, bonuskaart en/of betaalmiddel in de daarvoor bestemde supermarkten van verweerder. De T in de ingeroepen rechten verwijst ogenschijnlijk naar de T van Telekom, net zoals de D in het betwiste teken refereert aan de Dirk van den Broek supermarktketen van verweerder.

24. Volgens verweerder is zowel zijn concept als zijn branche geheel verschillend van die van opposant, die actief is in de telecommunicatie. Bovendien heeft verweerder in de loop der jaren een bepaalde bekendheid verworven bij de consument waardoor gevaar voor verwarring tussen de tekens niet te duchten valt.

25. Verweerder voert nog aan dat hij een heel assortiment merken heeft met het element D, zoals D-break, D-foto's, D-plaza, D-reizen, D-rent, D-tours, D-winkels en D-card. Deze merken zullen door de consument herkend worden als zijnde afkomstig van verweerder en zijn supermarktketen, zonder dat

daarbij een risico aanwezig is dat de consument in verwarring zal worden gebracht door de ingeroepen rechten van opposant of vice versa.

26. Verweerder concludeert dat er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat, en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is gedeponeed en opposant als in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. 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 Bureau 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.

28. 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."

29. 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 (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, 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).

Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 214684):



Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
T-Card	D-Kaart

33. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit de combinatie van een hoofdletter (T, respectievelijk D) en het woord "Card", respectievelijk "Kaart" met daartussen een koppelteken.

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De elementen "card" (Engels voor "kaart") en "kaart" zijn beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de tekens zijn ingeschreven, respectievelijk aangevraagd en hebben dus geen onderscheidend vermogen. De letters T en D zijn dus dominant in de te vergelijken tekens. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zodat in het voorliggende geval de aandacht extra wordt getrokken naar deze letters.

35. Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt is als merk, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen (zie in die zin GEA, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Bovendien zal de consument gemakkelijk in staat zijn deze ene letter te onthouden, en zullen de verschillen tussen deze letters eerder opvallen. Zo bestaat de T uit een verticale en een horizontale rechte lijn, de D daarentegen uit een verticale lijn en een halve cirkel. Fonetisch klinkt de T scherp, de D daarentegen zacht. Daarnaast is ook het (niet onderscheidende) woord bij merk en teken zowel visueel als fonetisch verschillend.

Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Benelux inschrijving 582967</i> 	D-Kaart
<i>Europese inschrijving 215111</i> 	

36. Beide ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. De figuratieve elementen bestaan uit een reeks kleine zwarte vierkantjes, horizontaal geplaatst voor, tussen en na de wordelementen, en een wat zwaarder lettertype. De wordelementen zijn echter dezelfde als bij het hierboven besproken ingeroepen recht, zodat het aldaar gestelde ook van toepassing is op deze ingeroepen rechten, met deze nuance dat de visuele verschilpunten hier nog groter zijn, gelet op de figuratieve elementen.

Conclusie

37. De merken en het teken hebben een louter beschrijvend element gemeenschappelijk. Aangezien dit element wordt voorafgegaan door een verschillende letter zal de consument gemakkelijk in staat zijn de tekens van elkaar te onderscheiden. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Elektrische, elektronische, optische, meet-, sein-, controle- (inspectie-) of onderwijstoestellen en -instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9); apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het verwerken en het weergeven van geluid, beeld of gegevens; machinaal leesbare gegevensdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; gegevensverwerkende apparatuur en computers.	Klasse 9 Gecodeerde creditcards en betaalpassen met een magneetstrip.
Klasse 14 Juwelierswaren; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Klasse 16 Drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen).	Klasse 16 Ongecodeerde creditcards en betaalpassen van papier en karton, al dan niet geplastificeerd en ongecodeerde creditcards en betaalpassen van plastic.
Klasse 18 Paraplu's, parasols, producten van leder en kunstleder; reiskoffers en koffers.	
Klasse 25 Kledingstukken, hoofddeksels,	

schoeisel.	
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 36 Financiële zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken.
Klasse 37 Bouw; installatie, onderhoud en reparatie van installaties voor de telecommunicatie.	
Klasse 38 Telecommunicatie; verhuur van installaties voor de telecommunicatie.	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; organisatie van sportieve en culturele activiteiten; publicatie en uitgave van drukwerken.	
Klasse 42 Computerprogrammering; diensten met betrekking tot een database, met name verhuur van toegangstijd tot en gebruik van een computerdatabase; verhuur van gegevensverwerkende apparatuur en computers; ontwikkeling en planning van installaties voor de telecommunicatie.	

B. Overige factoren

39. Het feit dat de ingeroepen rechten niet zijn ingeschreven in een bepaalde klasse (zie punt 20) betekent nog niet dat de oppositie niet gericht kan zijn tegen bepaalde waren of diensten van het betwiste teken in deze klasse. De indeling in klassen dient immers uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

40. Met het feitelijke (of beoogde) gebruik van merk en teken (zie de punten 23 en 24), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

41. Verweerder stelt, zo begrijpt het Bureau, dat hij houder is van een seriemark waartoe het betwiste teken behoort (zie punt 25). Voor de beoordeling van het onderhavige geschil is dit evenwel niet relevant, aangezien slechts het betwiste teken vergeleken dient te worden met de ingeroepen rechten.

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is

vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

43. De merken en het teken hebben een beschrijvend element gemeenschappelijk, dat echter wordt voorafgegaan door een verschillende letter. Het Bureau is daarom van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Aangezien verwarringsgevaar hierdoor reeds is uitgesloten, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2002944 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1153970 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 12 mei 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn