

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 september 2009
N° 2003208

Opposant: **Johan G. Vanderroost**
Vianeplein 1
9500 Gerardbergen
België

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk:



(Benelux inschrijving 836063)

tegen

Verweerder: **Jolanda Buijtendijk-van Bavel**
h.o.d.n. Para Centrum "De Roos"
Frits Ruysstraat 30 d - 32 a
3061 ME Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Borsboom & Hamm Advocaten**
Singel 243
3311 KS Dordrecht
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1159109)


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 mei 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 45 een Benelux depot

verricht van het gecombineerde woord/beeldmerk . De aanvraag is onder nummer 1159109 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juli 2008.

2. Op 1 augustus 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 836063 van het

gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 24 december 2007 en ingeschreven op 7 januari 2008 voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 45.

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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 21 augustus 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 oktober 2008. Het Bureau heeft op 28 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 28 december 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 24 december 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 januari 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 maart 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 6 maart 2009 ontving het Bureau van de door verweerder inmiddels aangestelde gemachtigde een reactie op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud in kleur werden ingediend, heeft het Bureau op 17 maart 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 17 mei 2009.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 19 maart 2009 door verweerder ingediend en op 20 maart 2009 doorgezonden aan opposant.
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. Volgens opposant verschillen merk en teken slechts op twee punten van elkaar; ten eerste maakt verweerder gebruik van de enkelvoudsvorm "helderziende" en opposant van de meervoudsvorm "helderzienden" en ten tweede gebruikt verweerder de term "paranormale" terwijl opposant de term "spirituele" gebruikt. Er bestaat een hoge mate van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, aldus opposant.

16. Ook auditief is er volgens opposant een grote overeenstemming tussen merk en teken, aangezien het verschil in uitspraak van "helderziende" of "helderzienden" vrijwel nihil is.

17. Op visueel vlak hebben zowel merk als teken volgens opposant een weergave van het luchtruim gemeen, de grafische elementen in merk en teken roepen volgens opposant door hun aard en vorm een overeenstemmende sfeer op. Bovendien heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument. Merk en teken stemmen in visueel opzicht dan ook in sterke mate overeen, aldus opposant.

18. Het is volgens opposant evident dat de diensten van merk en teken identiek zijn.

19. Opposant is van mening dat het gevaar voor verwarring tussen merk en teken zeer groot is en verzoekt de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder is van mening dat de totaalindruk van merk en teken moet worden vergeleken en dat er bij die vergelijking geen gevaar voor verwarring bestaat. Aan de woordelementen kan volgens verweerder geen waarde worden gehecht, deze zijn immers uitsluitend beschrijvend van aard en kunnen derhalve niet gemonopoliseerd worden. Het zijn dan ook de visuele verschillen die volgens verweerder het publiek bij zullen blijven. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een oppositiebeslissing van het Bureau (BBIE, SUPERSNACK, 2000335, 30 november 2007).

21. Er is volgens verweerder gezien bovenstaande geen gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot van verweerder in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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”.*

24. 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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing en public relations; marketing en direct marketing diensten van een databank, waaronder databasebeheer, elektronische opslag van data en het verzamelen van gegevens en data- analyse; het samenstellen en systematiseren van informatie in computer databases; het langs elektronische weg demonstreren van producten en diensten, in het bijzonder op het gebied spiritualiteit, onder meer met betrekking tot diensten van helderzienden, waarzeggers, mediums, tarotisten en paragnosten; organisatie van evenementen, tentoonstellingen en</p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing en public relations; marketing en direct marketing diensten van een databank, waaronder databasebeheer, elektronische opslag van data en het verzamelen van gegevens en data- analyse; het samenstellen en systematiseren van informatie in computer databases; het langs elektronische weg demonstreren van producten en diensten, in het bijzonder op het gebied spiritualiteit, onder meer met betrekking tot diensten van helderzienden, waarzeggers, mediums, tarotisten en paragnosten; organisatie van evenementen, tentoonstellingen en</p>

beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden.	beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden.
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; publiceren en uitgeven van boeken, tijdschriften, brochures en andere drukwerken op het gebied van spiritualiteit, onder meer met betrekking tot diensten van helderzienden, waarzeggers, mediums, tarotisten en paragnosten; vrijetijdsbesteding; het organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor educatieve en ontspannende doeleinden; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via het internet of andere (elektronische) netwerken.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; publiceren en uitgeven van boeken, tijdschriften, brochures en andere drukwerken op het gebied van spiritualiteit, onder meer met betrekking tot diensten van helderzienden, waarzeggers, mediums, tarotisten en paragnosten; vrijetijdsbesteding; het organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor educatieve en ontspannende doeleinden; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via het internet of andere (elektronische) netwerken.
Klasse 44 Medische diensten; diensten van een (medisch) consultatiebureau; diensten verleend door een psycholoog; diensten van een therapeut; opvangtehuizen; psychologische begeleiding en advisering; therapie en verstrekking van psychologische adviezen, ook door middel van een zogenaamde telefonische hulplijn, voornoemde diensten al dan niet te verrichten via het internet of andere (elektronische) netwerken.	Klasse 44 Medische diensten; diensten van een medisch consultatiebureau; diensten verleend door een psycholoog; diensten van een psychologisch- of medisch therapeut; opvangtehuizen; psychologische begeleiding en advisering; therapie en verstrekking van psychologische adviezen, ook door middel van een zogenaamde telefonische hulplijn, voornoemde diensten al dan niet te verrichten via het internet of andere (elektronische) netwerken.
Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder diensten van helderzienden, waarzeggers, mediums, tarotisten en paragnosten, alsook organisatie van religieuze bijeenkomsten en organisatie van bijeenkomsten verband houdende met spirituele diensten; juridische diensten; beheer van auteursrechten; ontmoetingsclubs; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via het internet of andere (elektronische) netwerken.	Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen, waaronder diensten van helderzienden, waarzeggers, mediums, tarotisten en paragnosten, alsook organisatie van religieuze bijeenkomsten en organisatie van bijeenkomsten verband houdende met spirituele diensten; juridische diensten; beheer van auteursrechten; ontmoetingsclubs; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via het internet of andere (elektronische) netwerken.

26. 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).

27. 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).

28. 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 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).

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord- /beeldmerk, bestaande uit de woorden "HELDERZIENDEN ONLINE" en het onderschrift "Dé spirituele hulplijn van België en Nederland online". De

letters zijn in het roze, geplaatst in een rechthoek. De achtergrond van de rechthoek bestaat uit een afbeelding van het universum bij nacht, weergegeven in het zwart met enkele witte sterren en in de rechter bovenhoek staat een hemellichaam afgebeeld in verschillende tinten roze.

30. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden HELDERZIENDE ONLINE" en het onderschrift "Dé paranormale hulpijn van Nederland en België!". De letters zijn in het wit, geplaatst in een rechthoek. De achtergrond van de rechthoek bestaat uit de afbeelding van het universum bij dag, weergegeven in verschillende tinten blauw en wit en met de weergave van nevel. Tussen "helderziende" en "online" staat een teken in het geel dat doet denken aan een astrologisch symbool. Aan de rechterkant van de rechthoek staan tarotkaarten en een schild met het teken van de zon en andere astrologische tekens.

31. 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).

32. Eveneens 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, zaak C-57/08, 11 december 2008). Zoals gesteld door verweerder (zie supra, overweging 20), bestaat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken uit de beschrijvende woorden HELDERZIENDE(N) ONLINE. Deze twee elementen zijn beschrijvend en niet onderscheidend voor de diensten waarvoor merk en teken bescherming genieten. Hetzelfde geldt voor de beschrijvende onderschriften van merk en teken.

33. De aandacht van het publiek zal hierdoor dus getrokken worden naar de verschillen tussen beide tekens. Merk en teken verschillen wat dat betreft letterlijk als dag en nacht. Op visueel vlak zijn de verschillen tussen de merken duidelijk, het zijn de figuratieve elementen die in het oog springen en die een geheel andere totaalindruk oproepen. Dit is niet alleen het gevolg van het gebruik van lichte en donkere kleuren, maar ook vanwege het gebruik van andere figuratieve elementen, zoals de tarotkaarten, het schild met het teken van de zon en andere astrologische tekens. Hoewel de woordelementen dus vrijwel identiek zijn en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau van mening dat door het gebruik van de kleuren en de toevoeging van de grafische elementen in beide merken de totaalindruk van de merken op visueel vlak verschillend is (zie ook in die zin het GEA in de zaak EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007).

34. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen van merk en teken in aanmerking nemend, 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 diensten

35. 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).

36. 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

37. 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. 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

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

IV. BESLUIT

39. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

40. Oppositie met nummer 2003208 niet gegrond is.

41. De Benelux depot 1159109 ingeschreven wordt.

42. 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, 30 september 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard