

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM


BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003215

van 3 januari 2011

Opposant: **TÜRKIYE GARANTI BANKASI**
ANONIM SIRKETI
Levent Nispetiye Mahallesi
Aytar Caddesi No. 2
Besiktas, ISTANBUL
Turkije

Gemachtigde: **Nederlandsch Octroobureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: 
(Internationale inschrijving 911443)

tegen

Verweerder: **Adviesburo Robbe B.V.**
Heuvelstraat 5
4901 KD Oosterhout NB
Nederland

Gemachtigde: **Haagsch Octroobureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **FLEXITHEEK**
(Benelux depot 1161657)

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

1. Op 19 juni 2008 heeft verweerder een depot van het woordmerk FLEXITHEEK ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 36. Het depot is onder nummer 1161657 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 2 juli 2008.

2. Op 5 augustus 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere oudere merken:

- Internationale inschrijving 911443, ingediend op 3 mei 2006 en ingeschreven op 19 juli 2007, voor waren en diensten in de klasse 9, 35, 36, 38, 39 en 41 van het gecombineerde

woord-/beeldmerk:



- Internationale inschrijving 911279, ingediend op 3 mei 2006 en ingeschreven op 19 juli 2007, voor waren en diensten in de klasse 9, 35, 36, 38, 39 en 41 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich echter niet meer op het tweede 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 27 augustus 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 28 oktober 2008 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 november 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 januari 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 9 januari 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 januari 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 maart 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 maart 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud werd ingediend, verzocht het Bureau verweerder op 30 maart 2009 om een tweede exemplaar van zijn reactie in te dienen, teneinde een exemplaar naar opposant te kunnen sturen. Verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 30 mei 2009.

11. Op 10 april 2009 diende verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie in. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 april 2009.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 identiteit of 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. De opposant beperkt de omvang van de oppositie bij het indienen van de argumenten door het tweede ingeroepen recht, Garanti Flexi, te laten (ver)vallen.

16. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking is opposant van mening dat het element "FLEXI" in geen van de Benelux talen een zelfstandige betekenis heeft. Het element "THEEK" daarentegen, afkomstig van het Griekse woord "THEIKEI" dat bewaarplaats betekent, is volgens opposant beschrijvend en niet onderscheidend. Het vormt immers een veel voorkomend achtervoegsel in de Nederlandse taal, aldus opposant. Hieruit volgt volgens opposant dat het dominerende element van het betwiste teken "FLEXI" is.

17. Op auditief vlak is opposant van mening dat het woordelement van het ingeroepen recht een grotere rol zal spelen dan het beeldelement. Volgens opposant, zal de consument auditief naar het woordelement verwijzen. FLEXI is het dominante element van het bestreden teken, aldus opposant. Het publiek onthoudt volgens opposant gemakkelijker het eerste deel van een teken en omdat het ingeroepen recht volledig voorkomt in het dominerende element van het betwiste depot, is er sprake van een grote auditieve overeenstemming.

18. Ook op visueel gebied meent opposant, op grond van de argumenten die ook van toepassing waren bij de auditieve vergelijking, dat er sprake is van een sterke visuele overeenstemming. Opposant

is van mening dat de beeldelementen nauwelijks invloed hebben op de visuele totaalindruk van de tekens.

19. De diensten zijn volgens opposant identiek of zeer soortgelijk, zodat ongetwijfeld verwarring over de herkomst zal ontstaan.

20. Vanwege de auditieve en visuele overeenstemmingen die volgens opposant niet door duidelijke conceptuele verschillen opgeheven kunnen worden, alsmede door de identieke dan wel sterk soortgelijke diensten, is opposant van mening dat er verwarringsgevaar bestaat. Opposant verzoekt derhalve de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder is van mening dat het woordelement "FLEXI" puur beschrijvend en niet onderscheidend is, verweerder verwijst ter ondersteuning hiervan naar het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht Flexi is volgens verweerder dan ook enkel gelegen in het beeldelement.

22. Verweerder is van mening dat slechts een geheel van de term "FLEXI" in combinatie met een ander woordelement onderscheidend vermogen kan krijgen. Volgens verweerder blijven dan slechts het ingeroepen recht GARANTIFLEX en het bestreden teken FLEXITHEEK over om te vergelijken. Uit een zoektocht op het element FLEXI in het merkenregister waarbij 68 merkgevallen zijn gevonden, blijkt echter volgens verweerder dat er sprake is van verwatering van het element FLEXI. Er is volgens verweerder dan ook geen grond aanwezig om de ingediende oppositie als terecht te honoreren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.


24. 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."

25. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	FLEXITHEEK

27. 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, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

28. 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 Sabell en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEU, 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. Het ingeroepen recht bestaat uit het gecombineerde woord-/beeldmerk Flexi, waarbij Flexi in een speciale schrijfwijze is weergegeven. Het bestreden teken bestaat uit het zuivere woordmerk FLEXITHEEK, samengesteld uit het voorvoegsel FLEXI en het achtervoegsel THEEK.

31. Hoewel het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEU, arrest MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat er op zowel auditief als visueel vlak verschillen tussen de totaalindruk van merk en teken bestaan. Bij de visuele vergelijking valt de speciale schrijfwijze van het ingeroepen recht direct in het oog. Ook valt op

dat het bestreden teken twee keer zo lang is door de toevoeging van het element THEEK. Hetzelfde geldt voor de auditieve vergelijking, waarbij het bestreden teken in uitspraak twee keer zo lang is als het ingeroepen recht.

Conclusie

32. Het intrinsiek onderscheidend vermogen van zowel het ingeroepen recht als het bestreden is niet bijzonder hoog te noemen. Flexi is een gangbare afkorting voor flexibel en het achtervoegsel “theek” is geen gangbare afkorting van, maar kan wel verwijzen naar “hypotheek”. Flexi neemt naar oordeel van het Bureau in het bestreden teken geen zelfstandige plaats in, maar is onlosmakelijk verbonden met “theek” en zou bijna opgevat kunnen worden als een bestaand woord, zoals hypotheek, bibliotheek of discotheek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de genoemde verschillen opwegen tegen de punten van overeenstemming. Gelet op het beperkt intrinsiek onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming te gering is om tot gevaar voor verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

33. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

34. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Apparaten en instrumenten voor het wetenschappelijk meten, wegen en evalueren, nautische topografische, meteorologische, elektrische, fotografische, cinematografische en laboratoriumapparaten en –instrumenten; apparaten en instrumenten voor materiaalonderzoeken; barometer, ampèremeters, gasanalyse-apparaten, schuifmaten, vochtigheidsmeters, thermometers, voltmeters, microscopen, vergrootglazen (optiek), telescopen, periscopen; materiaal voor laboratoria; reageerbuisjes, meetbuizen; ovens voor proefnemingen in laboratoria, meubilair, speciaal voor gebruik in laboratoria; lichtgevende reclameborden, mededelingenborden, elektrische borden ten behoeve van het meedelen van informatie; geluids- of beeldopname, -transmissie of -reproductie (met uitzondering van communicatie-instrumenten); radiotoestellen, televisietoestellen, video-apparaten, fotografische toestellen, audio-instrumenten en -apparaten, toestellen voor ontspanning, uitsluitend voor gebruik met een	

<p>televisietoestel, cinematografische instrumenten, op afstand bediende machines, hoofdtelefoons, luidsprekers, megafoons, intercoms, dia- en beeldprojectors; gegevensverwerkende apparatuur; computers, software en computerhardware, computerprinters, laser printers voor gebruik in de informatica, scanners, kasregisters, rekenmachines, barcodelezers, delen en garnituren voor voornoemde waren, navigatietoestellen voor vervoermiddelen (boardcomputers); magnetische en optische gegevensdragers; disks, cassettes, diskettes, compact disks, belichte films; fotografische apparaten in alle genres, onderdelen en toebehoren voor fotografische apparaten, vergrotingsapparaten (fotografie); films (cinematografie en fotografie), röntgenfoto's; antennes, antennes voor satellietontvangst, versterkers en hun delen; elektrische inrichtingen voor ontsteking op afstand; mechanismen voor apparaten werkende met munten, kaarten of pennings; verkoopautomaten, fotografische machines werkende met munten, verkoopautomaten van tickets, automatische weegschalen, automaten voor het afgeven van bankbiljetten; elektronische onderdelen van machines en instrumenten; geleiders, elektronische circuits, geïntegreerde schakelingen, foto-elektrische cellen, dioden.</p>	
<p>KI 35 Reclame; diensten van reclameagentschappen, reclameboodschappen via radio en televisie, verspreiding van reclameboodschappen, organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden, diensten van mannequins voor reclame- of promotiedoeleinden, marktonderzoek, verkooppromotie, decoratie van etalages, opiniepeilingen, public relations; administratieve diensten; secretariële diensten; reproductie van documenten, fotokopieerdiensten, typewerkzaamheden, tekstverwerking, compilatie van informatie in elektronische gegevensbestanden, systematisering van gegevens in elektronische gegevensbestanden, telefoonbeantwoording voor afwezige abonnees, abbonering op kranten, verhuur van kantoormachines en -apparaten, verhuur van verkoopautomaten; zakelijke administratie; assistentie inzake het beheren van commerciële of industriële ondernemingen, advisering inzake het beheer en de organisatie van bedrijven, administratief beheer van hotels, zakelijk onderzoek, statistische informatie, advisering inzake human resources, rekrutering van personeel, boekhouding, opstellen van rekeningoverzichten, boekhoudkundige</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p>

<p>verificatie, kostprijsanalyses, economische prognoses, voorbereiding van salarisstrookjes, voorbereiding van belastingaangiften; import- en exportagentschappen; professionele leiding over artistieke zaken ten behoeve van uitvoerende artiesten; diensten van experts op het gebied van industriële en commerciële goederen, verkopen bij opbod; detailhandelsdiensten, samenbrengen van diverse waren zodat de klanten die kan bekijken en kopen.</p>	
<p>KI 36 Verzekeringen; ongevallenverzekeringen, levensverzekering, brandverzekering, ziektekostenverzekering en scheepvaartverzekering, onderzoek inzake verzekeringen, advisering inzake verzekeringen, actuariaat; monetaire en financiële zaken; bankzaken; financieel beheer, financiële analyse, sponsoring, financiële informatie, factoring, leasing, emissie van kredietkaarten ten behoeve van gespreide betalingen, geldwisseldiensten; makelaardij inzake onroerende goederen, bemiddeling inzake onroerende goederen, beheer van onroerende goederen, beheer van gebouwen; expertises inzake onroerende goederen; taxatie van antieke munten, taxatie van antiquiteiten, taxatie van juwelen, taxatie van zegels, taxatie van kunstvoorwerpen; douaneagentschappen.</p>	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</p>
<p>KI 38 Uitzending van radio- en televisieprogramma's, organisatie van stromen voor radio- en televisie-uitzending en voor andere communicatiemiddelen; communicatiediensten; communicatiediensten met behulp van zaktelefoons, communicatiediensten via satelliet, communicatiediensten via computers, communicatiediensten via telegrafien, communicatiediensten via telefoons, overdracht van geluid en boodschappen via computers, elektronische verzending van berichten, communicatie per fax, telegrafische diensten, telefoondiensten, telexdiensten, informatiediensten met betrekking tot communicatie, adviesdiensten met betrekking tot communicatie, ter beschikking stellen van gebruikerstoegang tot een elektronische wereldwijd netwerk (internet); verhuur van communicatie-inrichtingen en -instrumenten; persagentschappen (uitzending van verkregen informatie).</p>	
<p>KI 39 Transportdiensten door de lucht, over het water of over land; makelaardij in bevrachting; transportmakelaardij, diensten van scheepvaartagentschappen, diensten van ambulances, diensten van privé-chauffeurs, pilotendiensten, toeristenbureau's (uitgezonderd hotelreservering), reservering van reizen, diensten van toeroperators, bodediensten (post en goederen), levering</p>	

<p>van goederen per post, transport en levering van goederen, krantenbezorging, aflevering van pakketten; verhuur van voertuigen voor vervoer over land, over het water of door de lucht; diensten van parkeerterreinen, verhuur van garages, diensten van bootloodsen, transport door pijpleidingen; distributie van elektriciteit, watervoorziening; assistentie voor vervoermiddelen en goederen; verpakking, verpakking in kisten en opslag van goederen; opslag en vervoer van huishoudelijk afval, verzameling en transport van vuilnis; verhuur van pressietanks, verhuur van duikpakken.</p>	
<p>KI 41 Instructie en onderwijs; dierendressuur, houden en organiseren van symposia, conferenties, congressen en seminars; diensten van musea; organiseren en houden van schoonheidswedstrijden, organisatie van dansspektakels, organisatie van danswedstrijden; diensten van bibliotheken; publicatie van tijdschriften, boeken, kranten en andere dergelijke werken, sportieve activiteiten, organisatie van sportieve manifestaties, amusement; diensten van casino's; productie van radio-, televisie- en cinematografische uitzendingen; productie van radio- en televisie-uitzendingen (met uitzondering van reclame-uitzendingen), productie van cinematografische en videofilms, diensten van opnamestudio's, nasynchronisatie van films, verhuur van radio- en televisietoestellen, verhuur van cinematografische en videofilms, verhuur van bioscoopprojectoren en van hun toebehoren, verhuur van apparaten voor geluidsopname, verhuur van videobanden, verhuur van videorecorders, diensten in relatie tot artistieke zaken; ter beschikking stellen van cinematografische activiteiten, theaterdiensten, orkestdiensten, organisatie van concerten, organisatie van spektakels, reservering van spektakels, modeldiensten voor artiesten, verhuur van toneel- en spektakeldecors, diensten van persreporters, diensten van persfotografen, diensten van fotografen, diensten inzake microfilms, vertaaldiensten; interpretatie van gebarentaal.</p>	

B. Overige factoren

35. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat slechts een geheel van de term "FLEXI" in combinatie met een ander woordelement onderscheidend vermogen kan krijgen en dat derhalve slechts het ingeroepen recht GARANTIFLEX en het bestreden teken FLEXITHEEK over blijven om te vergelijken (zie overweging 22) wijst het Bureau erop dat opposant uitdrukkelijk bij het indienen van de argumenten dit ingeroepen recht heeft laten vervallen (zie overweging 15).

C. Conclusie

36. Gelet op het zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en de geringe beschermingsomvang als gevolg daarvan, is het Bureau van oordeel dat de (beperkte mate van) overeenstemming geneutraliseerd wordt door de punten van verschil. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren of diensten: indien de tekens niet overeenstemmen, kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV BESLUIT

37. Oppositie met nummer 2003215 wordt afgewezen.

38. De Benelux merkaanvraag met nummer 1161657 wordt ingeschreven.

39. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 januari 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne